

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 29. April 1992

J 5/91 - 3.1.1

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: J. van Moer
J.-C. Saisset

**Anmelder/Beschwerdeführer:
Kongskilde Benelux B.V.**

**Stichwort: Gesetzeslücke/
KONGSKILDE**

Regel: 85a EPÜ

Schlagwort: "Benennungsgebühren - Ablauf der Nachfrist zu verschiedenen Zeiten"

Leitsatz

Laufen die Fristen für die Nachzahlung von Benennungsgebühren nach den Absätzen 1 und 2 von Regel 85a EPÜ in der Fassung vom 8. Dezember 1988 zu verschiedenen Zeitpunkten ab, so können alle Benennungsgebühren noch bis zum späteren Zeitpunkt gültig gezahlt werden

Sachverhalt und Anträge

I. Unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 16 Juni 1989 wurde am 15 Juni 1990 die europäische Patentanmeldung 90 201 567.6 (Veröffentlichungsnummer: 0 404 241) eingereicht. Im "Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents" (EPA Form 1001.1 01 90) wurden in Feld 26 "Benennung von Vertragsstaaten" folgende 5 Staaten angekreuzt: DE, FR, NL, BE, ES. Gleichzeitig wurde jedoch an Benennungsgebühren nur eine Summe von DEM 1 120 gezahlt, die nach dem damaligen Tarif von DEM 280 für 4 Benennungen ausreichte. Nach Artikel 9 (2), Satz 2 GebO war daher die Benennung "ES" in Feld 26 nicht bezahlt.

II. Der weitere Ablauf des Verfahrens stellte sich wie folgt dar:

11. September 1990: Absendung der Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ (EPA Form 1135 04.89).

17. September 1990 (Montag): **Ablauf der Nachfrist von 2 Monaten nach Absatz 2 der Regel 85a EPÜ.**

21. September 1990: Beginn der Nachfrist von 1 Monat nach Absatz 1 der Regel 85a EPÜ

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 29 April 1992

J 5/91 - 3.1.1

(Translation)

Composition of the Board

Chairman: O. Bossung
Members: J. van Moer
J.-C. Saisset

Applicant/Appellant: Kongskilde Benelux B.V.

**Headword: Legal loophole/
KONGSKILDE**

Rule: 85a EPC

Keyword: "Designation fees - expiry of period of grace at different times"

Headnote

In cases where the time limits for subsequent payment of designation fees under paragraphs 1 and 2 of Rule 85a EPC as amended on 8 December 1988 expire at different times, all designation fees can still validly be paid up to the later date.

Summary of Facts and Submissions

I European patent application No. 90 201 567 6 (publication No. 0 404 241) was filed on 15 June 1990, claiming a priority date of 16 June 1989. In the "Request for Grant of a European Patent" (EPO Form 1001.1 01.90) crosses had been placed in Section 26 (Designation of Contracting States) against the following five States: DE, FR, NL, BE, ES. However, at the same time only a total of DEM 1 120 was paid in respect of designation fees, which was sufficient to cover four designations at the then rate of DEM 280 per State. Under Article 9(2), second sentence, RFees, this meant that the designation "ES" in Section 26 had not been paid for.

II. The proceedings continued as follows:

11 September 1990: despatch of communication pursuant to Rule 85a(1) EPC (EPO Form 1135 04.89);

17 September 1990 (Monday): **expiry of two-month period of grace under paragraph 2 of Rule 85a EPC;**

21 September 1990: beginning of one-month period of grace under paragraph 1 of Rule 85a EPC;

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 29 avril 1992

J 5/91 - 3.1.1

(Traduction)

Composition de la Chambre

Président: O. Bossung
Membres: J. van Moer
J.-C. Saisset

Demandeur/Requérant: Kongskilde Benelux B.V.

**Référence: Lacune de la loi/
KONGSKILDE**

Règle: 85bis CBE

Mot-clé: "Taxes de désignation - expiration du délai supplémentaire à des dates différentes"

Sommaire

Si les délais applicables au paiement ultérieur de taxes de désignation prévus aux paragraphes 1 et 2 de la règle 85bis CBE dans la version du 8 décembre 1988, expirent à des dates différentes, il est encore possible d'acquies valablement toutes les taxes de désignation jusqu'à la date la plus tardive.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 90 201 567 6 (numéro de publication: 0 404 241) revendiquant une priorité en date du 16 juin 1989 a été déposée le 15 juin 1990. Dans la "Requête en délivrance d'un brevet européen" (OEB Form 1001.1 01.90), le demandeur a coché, à la rubrique 26 "Désignation d'Etats contractants", les cinq Etats suivants: DE, FR, NL, BE, ES, tout en ne versant qu'un montant de 1 120 DEM au titre du paiement des taxes de désignation, ce qui, selon le tarif de 280 DEM alors en vigueur, suffisait pour quatre désignations. Aux termes de l'article 9(2), seconde phrase du règlement relatif aux taxes, la taxe pour la désignation "ES" à la rubrique 26 n'avait donc pas été acquittée.

II. La procédure s'est ensuite déroulée comme suit:

11 septembre 1990: envoi de la notification au titre de la règle 85bis(1) CBE (OEB Form 1135 04.89).

17 septembre 1990 (lundi): **expiration du délai supplémentaire de deux mois prévu au paragraphe 2 de la règle 85bis CBE.**

21 septembre 1990 point de départ du délai supplémentaire d'un mois visé au paragraphe 1 de la règle 85bis CBE.

1. Oktober 1990: Zahlung einer Benennungsgebühr für Spanien in Höhe von DEM 280 nebst Zuschlag von DEM 140

11. Oktober 1990: Zahlung dreier weiterer Benennungsgebühren für Italien, Dänemark und Großbritannien von DEM 840 nebst Zuschlägen von DEM 420.

22. Oktober 1990 (Montag): **Ablauf der Nachfrist von 1 Monat nach Absatz 1 der Regel 85a EPÜ.**

27. Dezember 1990: Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Nr 90 201 567 6 mit der Veröffentlichungsnummer 0 404 241 unter Angabe folgender Benennungen: BE, DE, ES, FR, NL.

III. Mit Entscheidung vom 19. April 1991 stellte die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts fest, daß die Benennungen von Italien, Dänemark und Großbritannien als zurückgenommen gelten, weil die Benennungsgebühren nebst Zuschlag nicht innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a (2) EPÜ gezahlt wurden. Zur Begründung wurde im wesentlichen angeführt, daß die Gebühren für diese drei Staaten erst gezahlt worden seien, nachdem die Nachfrist von 2 Monaten nach Regel 85a (2) EPÜ abgelaufen war. Entsprechend seiner in Feld 27 des Antragsformulars abgegebenen Erklärung habe der Anmelder erklärt, daß die Benennungen dieser drei Staaten als vom Anmelder zurückgenommen zu betrachten seien, wenn die Gebühren nicht bis zu Ablauf der in Regel 85a (2) EPÜ vorgesehenen Nachfrist entrichtet werden. Auch habe er auf die Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ verzichtet.

IV. Gegen diese Entscheidung erhob der Vertreter des Anmelders am 14. Mai 1991 Beschwerde, zahlte die Gebühr und begründete die Beschwerde sogleich. Er trägt vor, daß - ungeachtet der in Feld 27 des Antrags gegebenen Erklärung - nun einmal eine Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ ergangen und infolge dieser Tatsache eine Fristverlängerung über den sich aus Regel 85a (2) EPÜ ergebenden Zeitpunkt hinaus eingetreten sei. Sinngemäß beantragt er, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Benennungen von Italien, Dänemark und Großbritannien als gültig anzuerkennen.

Mit Schreiben vom 7. April 1992 erklärte der Vertreter sein Einverständnis mit der Abfassung dieser Entscheidung in irgendeiner der Amtssprachen (vgl. hierzu Entscheidung J 18/90 vom 22. März 1991, Nr. 1 der Entscheidungsgründe, Leitsatz II, veröffentlicht in ABI EPA 1992, 511).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

1 October 1990: payment of a designation fee for Spain amounting to DEM 280 plus surcharge of DEM 140.

11 October 1990: payment of three further designation fees for Italy, Denmark and the United Kingdom totalling DEM 840 plus surcharges totalling DEM 420;

22 October 1990 (Monday): **expiry of one-month period of grace under paragraph 1 of Rule 85a EPC;**

27 December 1990: publication of European patent application No 90 201 567.6 with publication No 0 404 241, indicating the following designations: BE, DE, ES, FR, NL.

III. In a decision dated 19 April 1991, the Receiving Section of the European Patent Office ruled that the designations of Italy, Denmark and the United Kingdom were deemed to be withdrawn because of non-payment of the designation fees and surcharge within the two-month period of grace provided for in Rule 85a(2) EPC. The main reason given was that the fees for these three States had only been paid after this period had expired. In accordance with the applicants' declaration in Section 27 of the Request for Grant form, the designation of these three States was to be regarded as withdrawn by the applicants if the fees had not been paid by the time the period of grace allowed in Rule 85a(2) EPC expired. They furthermore dispensed with notification under Rule 85a(1) EPC.

IV. The applicants' representative filed an appeal against this decision on 14 May 1991, paid the fee and at the same time stated the grounds for the appeal. He submitted that - notwithstanding the declaration made in Section 27 of the Request for Grant - a communication pursuant to Rule 85a(1) EPC had in fact been sent and an extension of time beyond the date resulting from Rule 85a(2) EPC had therefore taken place. He accordingly requested that the contested decision be set aside and the designations of Italy, Denmark and the United Kingdom be accepted as valid.

In a letter dated 7 April 1992 the representative agreed to the present decision being drafted in any of the official languages (see, in this connection, decision J 18/90 dated 22 March 1991, Reasons, point 1, Headnote II, published in OJ EPO 1992, 511).

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

1^{er} octobre 1990: paiement d'une taxe de désignation pour l'Espagne d'un montant de 280 DEM et d'une surtaxe de 140 DEM.

11 octobre 1990 paiement de trois autres taxes de désignation pour l'Italie, le Danemark et la Grande Bretagne d'un montant de 840 DEM et de surtaxes de 420 DEM.

22 octobre 1990 (lundi): **expiration du délai supplémentaire d'un mois prévu au paragraphe 1 de la règle 85bis CBE.**

27 décembre 1990: publication de la demande de brevet européen n° 90 201 567.6 portant le numéro de publication 0 404 241 et désignant les Etats suivants: BE, DE, ES, FR, NL.

III. Par décision en date du 19 avril 1991, la section de dépôt de l'Office européen des brevets a considéré que les désignations de l'Italie, du Danemark et de la Grande Bretagne étaient réputées retirées, les taxes correspondantes et la surtaxe n'ayant pas été acquittées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2) CBE. A l'appui de sa décision, la section de dépôt a essentiellement fait valoir que les taxes pour ces trois Etats n'avaient été acquittées qu'après l'expiration du délai supplémentaire de deux mois prévu à la règle 85bis(2) CBE. Par la déclaration figurant à la rubrique 27 du formulaire de requête, le demandeur a fait savoir qu'au cas où les taxes ne seraient pas acquittées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2) CBE, la désignation de ces trois Etats devait être considérée comme retirée par le demandeur, et qu'il renonçait à la notification prévue à la règle 85bis(1) CBE.

IV. Le mandataire du demandeur a formé un recours contre cette décision le 14 mai 1991. Le même jour, il a acquitté la taxe correspondante et a motivé son recours. Il a fait valoir que - nonobstant la déclaration faite à la rubrique 27 de la requête - une notification avait été signifiée au titre de la règle 85bis(1) CBE, et qu'il s'ensuivait une prolongation de délai au-delà de la date découlant de la règle 85bis(2) CBE. En substance, il a demandé d'annuler la décision attaquée et de considérer les désignations de l'Italie, du Danemark et de la Grande Bretagne comme valables.

Par lettre en date du 7 avril 1992, le mandataire a consenti à ce que la présente décision soit rédigée dans l'une quelconque des langues officielles (cf. à cet égard la décision J 18/90 en date du 22 mars 1991, point 1 des motifs de la décision, sommaire II, JO OEB 1992, 511).

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2 Bei der vorliegenden Beschwerde geht es darum, wie Regel 85a EPÜ auszulegen ist, wenn bei einer europäischen Patentanmeldung für Benennungen von Vertragsstaaten sowohl die Frist nach Absatz 1 dieser Regel wie auch die Frist nach Absatz 2 gilt und dabei die Frist nach Absatz 1 später abläuft als die Frist nach Absatz 2. Notwendig ist also eine Auslegung der neuen, nunmehr aus zwei Absätzen bestehenden Regel 85a in der Fassung vom 8. Dezember 1988, in Kraft getreten am 1. April 1989 (ABI. EPA 1989, 2). Zum Zwecke einer solchen Auslegung ist zunächst auf die Entstehungsgeschichte dieser Regel einzugehen (nachfolgend Nr. 3). Sodann ist auf den häufigsten Fall einzugehen. Dies ist der Normalfall, daß alle in Feld 26 des Antragsformulars enthaltenen Benennungen bezahlt sind, also nur eine Frist, nämlich diejenige nach Absatz 2 läuft (Nr. 4). Erst dann sind die Sonderfälle zu behandeln, in denen die Fristen nach den Absätzen 1 und 2 laufen und zu verschiedenen Zeitpunkten enden. Das Problem ist zunächst allgemein zu behandeln (Nr. 5). Sodann folgen die Lösungen für den hier vorliegenden Sonderfall (Nr. 6) sowie für den umgekehrten Sonderfall (Nr. 7).

3.1 Die Regel 85a (alte Fassung) EPÜ wurde 1979 (vgl. ABI. EPA 1979, 451) als außerordentliche Möglichkeit zur Nachzahlung von Gebühren geschaffen, bei denen eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ ausgeschlossen ist. Dabei geht es nicht primär um die Benennungsgebühren, sondern um die sog. "Eingangsgebühren", zu denen neben Anmeldegebühr und Recherchegebühr auch die Benennungsgebühren gehören. Das EPA ging dann dazu über, in Form einer "Service"-Leistung auf die Möglichkeit zur Nachzahlung dieser Gebühren mit Zuschlagsgebühr innerhalb zweier Monate nach Ablauf der Grundfrist hinzuweisen. Gelegentlich ergingen die Hinweise allerdings so spät, daß dem Anmelder nur noch wenig Zeit zur Nachzahlung zur Verfügung stand.

3.2 Diese Erfahrung veranlaßte den Verwaltungsrat der EPO, die Regel 85a durch die oben (Nr. 2) genannte Neufassung zu ersetzen. Der Absatz 1 der neuen Regel bezieht sich auf alle sog. "Eingangsgebühren", einschließlich der Benennungsgebühren. Für alle diese Gebühren schreibt Absatz 1 der neuen Regel eine Mitteilung des EPA vor, durch die eine Nachzahlungsfrist von einem Monat gegeben wird. Da für wohl mehr als 95 % aller Anmeldungen die Gebühren bis zum Ablauf der Grundfrist gezahlt werden, ist eine Mitteilung nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ überflüssig, wenn alle notwendigen oder beabsichtigten Zahlungen geleistet sind. Rechtlich ist es aber nur

2 The present appeal is concerned with how Rule 85a EPC should be interpreted if, in connection with designations of Contracting States in a European patent application, both the time limit under paragraph 1 and that under paragraph 2 of this Rule are applicable and the former expires after the latter. What is required therefore is an interpretation of the new Rule 85a as amended on 8 December 1988, which now comprises two paragraphs and entered into force on 1 April 1989 (OJ EPO 1989, 2). For this purpose, it is first necessary to examine the origins of this Rule (point 3 below) and then the most frequent (or normal) situation, in which all the designations in Section 26 of the Request for Grant form have been paid for and only one time limit is therefore operative, i.e. that referred to in paragraph 2 (point 4). Only then need the exceptional situations be discussed, in which the time limits under paragraphs 1 and 2 are operative and end on different dates. First, the problem must be examined in general terms (point 5); then, the solutions for the exceptional situation at issue here (point 6) and for that in which the circumstances are reversed (point 7) are discussed.

3.1 Rule 85a (old version) EPC was introduced in 1979 (see OJ EPO 1979, 451), to allow for the exceptional possibility of paying fees, after the time limit for doing so had expired, in cases where re-establishment of rights under Article 122 EPC was not possible. This is not primarily a matter of designation fees, but concerns the "fees payable on receipt of the application", which include the designation fees as well as the filing fee and search fee. The EPO then adopted the practice of issuing notices indicating, as a "courtesy service", that these fees could still be paid within two months of expiry of the normal time limit and subject to a surcharge. However, these notices were sometimes issued so late that the applicant had little time in which to pay the outstanding sums.

3.2 In response to this state of affairs, the Administrative Council of the EPO replaced Rule 85a by the new version referred to above (point 2). Paragraph 1 of the new Rule refers to all the fees payable on receipt of the application, including the designation fees. For all such fees it makes provision for the EPO to issue a communication allowing a one-month period of grace for payment. As the fees in the case of more than 95% of all applications are paid before expiry of the normal time limit, a communication pursuant to Rule 85a(1) EPC is superfluous if all the necessary or intended payments have been made. Legally, however, it is only possible to refrain

2. Dans le présent recours, il s'agit de savoir comment interpréter la règle 85bis CBE lorsque s'appliquent aux désignations d'Etats contractants dans une demande de brevet européen tout à la fois le délai prévu au paragraphe 1 de cette règle et le délai prévu au paragraphe 2, alors même que le délai prévu au paragraphe 1 expire après celui du paragraphe 2. Il est également nécessaire d'interpréter la nouvelle règle 85bis, qui comporte désormais deux paragraphes dans la version du 8 décembre 1988, entrée en vigueur le 1^{er} avril 1989 (JO OEB 1989, 2). Aux fins d'une telle interprétation, il convient, dans un premier temps, d'étudier la genèse de cette règle (point 3 infra), puis d'examiner le cas le plus fréquent. Normalement, toutes les désignations figurant à la rubrique 26 du formulaire de requête sont payées, de sorte que seul un délai court, celui visé au paragraphe 2 (point 4). C'est uniquement après qu'il y a lieu d'aborder les cas particuliers, dans lesquels courent les délais visés aux paragraphes 1 et 2, qui arrivent à expiration à des dates différentes. Ce problème sera d'abord traité de manière générale (point 5), puis l'on examinera les solutions à apporter au présent cas particulier (point 6), ainsi qu'au cas particulier inverse (point 7).

3.1 La règle 85bis (ancienne version) CBE a été créée en 1979 (cf. JO OEB 1979, 451) pour permettre, à titre exceptionnel, de payer des taxes dans un délai supplémentaire, lorsque celles-ci ne donnent pas droit à la restitutive in integrum au titre de l'article 122 CBE. Ce n'était pas tant les taxes de désignation qui étaient visées que les taxes dues au début de la procédure, qui, outre les taxes de dépôt et de recherche, englobent également les taxes de désignation. Puis, soucieux de rendre service aux demandeurs, l'OEB leur a signalé la possibilité d'un paiement ultérieur de ces taxes avec surtaxe, dans un délai de deux mois après expiration du délai de base. Il est vrai que ces notifications ont été parfois signifiées si tard que le demandeur ne disposait que de peu de temps pour effectuer le paiement ultérieur.

3.2 Cette expérience a conduit le Conseil d'administration de l'OEB à remplacer la règle 85bis par la nouvelle version précitée (point 2). Le paragraphe 1 de la nouvelle règle se rapporte à toutes les taxes dues au début de la procédure, y compris les taxes de désignation. Pour toutes ces taxes, l'OEB est tenu, en vertu du paragraphe 1 de la nouvelle règle, d'établir une notification par laquelle il octroie un délai supplémentaire d'un mois pour le paiement. Etant donné que dans plus de 95 % des cas les taxes sont acquittées avant l'expiration du délai de base, il est inutile d'établir une notification au titre de la règle 85bis(1) CBE lorsque tous les paiements requis ou

möglich, die überflüssige Mitteilung zu unterlassen, wenn auf eine solche für den Fall verzichtet ist, daß nur noch Benennungsgebühren für vorsorglich benannte Staaten unbezahlt sind.

4.1 Für die "Vorsorge"-Benennungen, also Benennungen, die sich nur aus Feld 27 des Antragsformulars ergeben, beließ es der Verwaltungsrat bei der bisherigen, sich an die Grundfrist unmittelbar anschließenden Nachfrist von zwei Monaten. Diese Frist ist in Absatz 2 der neuen Regel 85a EPÜ vorgesehen. Im Normalfall (wenn alle Benennungsgebühren nach Feld 26 bezahlt sind) kommt es nur auf diese letztgenannte Frist an.

4.2 Der Normalfall ist also dadurch gekennzeichnet, daß alle in Feld 26 enthaltenen Benennungen gezahlt sind und einige "Vorsorge"-Benennungen nach Feld 27 offenstehen. Mitteilungen, die auf die noch offene Zahlungsmöglichkeit hinweisen, würden hier selbst von den Anmeldern in den allermeisten Fällen als lästig empfunden. Da es sich um mehr als 95 % aller Anmeldungen handelt, würden solche Mitteilungen für das Amt eine große Belastung darstellen. Um dies zu vermeiden, sind in Feld 27 des Antragsformulars drei Erklärungen des Anmelders vorgedruckt. Danach nimmt der Anmelder (erstens) Benennungen nach Feld 27 mit Ablauf der in Regel 85a Absatz 2 EPÜ vorgesehenen Nachfrist von zwei Monaten zurück. Sodann "beantragt" er, (zweitens) von der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ abzusehen. Logischerweise setzt damit das EPA in seinem Vordruck voraus, daß der Anmelder auch für Benennungen, die lediglich in Feld 27 enthalten sind, ein Recht auf eine Mitteilung nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ hat. In einer weiteren (dritten) Erklärung, die sich eigentlich schon aus der ersten ergibt, beantragt er schließlich, bei Nicht-Behaltung von Benennungen nach Feld 27 von der sog. Rechtsverlust-Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ ebenfalls abzusehen. Wesentlich erscheinen somit - in logischer Reihenfolge - die zweite Erklärung, also der Verzicht auf ein (vorausgesetztes) Recht auf Mitteilung nach Regel 85a Absatz 1 und sodann die erste Erklärung, daß jene Benennungen nach Feld 27, für die die Gebühr nicht bis zum Ablauf der Frist nach Regel 85a Absatz 2 EPÜ gezahlt wird, als zurückgenommen anzusehen sind. Regelungen solcher Art erscheinen durchaus gut und notwendig, um die sog. "Vorsorge"-Benennung für alle Vertragsstaaten überhaupt praktikabel zu machen. Der neuen Regel 85a und den in Feld 27 des Antragsformulars enthaltenen Erklärungen ist daher grundsätzlich zuzu-

from issuing the superfluous communication if the fees unpaid consist entirely of designation fees for States designated as a precautionary measure in respect of which the right to notification has been waived.

4.1 For "precautionary" designations, i.e. those resulting only from Section 27 of the Request for Grant form, the Administrative Council left in place the existing period of grace of two months following on immediately from expiry of the normal time limit. This period is provided for in paragraph 2 of the new Rule 85a EPC. In the normal situation (when all the designation fees under Section 26 have been paid) this last-mentioned time limit is the only one that matters.

4.2 The normal situation is therefore that all the designations in Section 26 have been paid for and some "precautionary" designations under Section 27 have not been paid for. Communications pointing out that payment is still possible would be perceived as an inconvenience in the vast majority of cases, even by applicants. As more than 95% of all applications fall into this "normal" category, such communications would impose a great burden on the Office. In order to avoid this, Section 27 of the Request for Grant form contains three preprinted declarations by the applicant: the first is to the effect that the applicant withdraws designations under Section 27 on expiry of the two-month period of grace allowed in Rule 85a(2) EPC; in the second he then "requests" that no communication under Rule 85a(1) EPC be notified. The EPO thus logically assumes in its printed form that the applicant also has the right to receive a communication under Rule 85a(1) EPC in the case of designations resulting only from Section 27. Finally, in the third declaration, which in fact follows from the first, the applicant furthermore requests that no "communication concerning loss of rights" under Rule 69(1) EPC be notified in the case of non-payment for designations under Section 27. The most important declarations appear to be - in logical sequence - the second, i.e. surrender of the (assumed) right to a communication under Rule 85a(1), and then the first, i.e. that those designations under Section 27 for which the fee has not been paid by the time the period of grace under Rule 85a(2) EPC expires should be regarded as withdrawn. Provisions of this kind are not only perfectly sound but necessary if "precautionary" designation of all the Contracting States is to be in any way feasible. The new Rule 85a and the declarations contained in Section 27 of the Request for Grant form are therefore to be commended in principle. The following interpretation of these provi-

envisagés sont effectués. Or, d'un point de vue juridique, il n'est possible de ne pas établir cette notification superflue que si le demandeur y a renoncé lorsqu'il ne reste plus qu'à payer des taxes de désignation pour les Etats désignés à toutes fins utiles.

4.1 En ce qui concerne les désignations "à toutes fins utiles", c'est-à-dire les désignations visées uniquement à la rubrique 27 du formulaire de requête, le Conseil d'administration a conservé le délai supplémentaire de deux mois, qui commence à courir immédiatement après l'expiration du délai de base. Ce délai supplémentaire est prévu au paragraphe 2 de la nouvelle règle 85bis CBE. Normalement (lorsque toutes les taxes de désignation visées à la rubrique 26 sont payées), seul compte ce dernier délai.

4.2 En outre, dans les cas ordinaires, toutes les désignations figurant à la rubrique 26 ont été payées et certaines désignations "à toutes fins utiles" visées à la rubrique 27 restent dues. Dans la grande majorité des cas, même les demandeurs trouveraient désagréable de recevoir des notifications leur signalant qu'il leur reste encore une possibilité de paiement. Etant donné qu'il s'agit là de plus de 95 % de toutes les demandes, de telles notifications seraient un lourd fardeau pour l'Office. Pour éviter cela, trois déclarations du demandeur sont imprimées à la rubrique 27 du formulaire de requête. Dans la première, le demandeur retire, lors de l'expiration du délai supplémentaire de deux mois prévu à la règle 85bis, paragraphe 2 CBE, les désignations visées à la rubrique 27. Dans la deuxième, il "demande" de ne pas signifier de notification au titre de la règle 85bis, paragraphe 1 CBE. L'OEB suppose ainsi avec logique que, même pour les désignations figurant uniquement à la rubrique 27, le demandeur a droit à une notification au titre de la règle 85bis, paragraphe 1 CBE. Dans la troisième déclaration qui, en fait, découle de la première, il demande de ne pas lui signifier non plus la notification relative à la perte d'un droit prévue à la règle 69(1) CBE en cas de non-paiement des désignations figurant à la rubrique 27. Il apparaît donc que les déclarations essentielles sont - dans l'ordre logique - la deuxième, relative à l'abandon du droit (présupposé) de recevoir la notification prévue à la règle 85bis, paragraphe 1 CBE, et la première, dans laquelle il est demandé que les désignations de la rubrique 27, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée à l'expiration du délai prévu à la règle 85bis, paragraphe 2 CBE, soient considérées comme retirées. De telles dispositions sont absolument bonnes et nécessaires pour que la désignation "à toutes fins utiles" de tous les Etats contractants ne reste pas lettre morte. Aussi convient-il d'approuver en prin-

stimmen. Die nachfolgende Interpretation dieser Regelungen betrifft Sonderfälle, durch die die "Vorsorge"-Benennung als solche nicht in Frage gestellt wird.

5. Die beiden Sonderfälle ergeben sich, wenn nicht nur für die sog "Vorsorge"-Benennungen nach Feld 27 die 2-Monatsfrist nach Absatz 2 der Regel 85a EPÜ läuft, sondern wenn außerdem eine Mitteilung nach Absatz 1 ergeht. In solchen Fällen laufen bezüglich ein und derselben Patentanmeldung zwei Fristen - einmal, wie normal - die 2-Monatsfrist nach Absatz 2 und zum anderen die 1-Monatsfrist ab Mitteilung nach Absatz 1

5.1 In einem ersten Sonderfall kann dabei - wie bei der vorliegenden Beschwerde - die Frist nach Absatz 1 später ablaufen als diejenige nach Absatz 2. Diese Situation tritt ein, wenn die Mitteilung nach Absatz 1 verhältnismäßig spät ergeht. Der Fall dürfte selten sein. Wenn er aber eintritt, kann der Frist-Unterschied beachtlich sein (hier: mehr als 1 Monat).

5.2 In dem zweiten Sonderfall läuft die Frist nach Absatz 2 später ab als diejenige nach Absatz 1. Diese Situation tritt ein, wenn die Mitteilung nach Absatz 1 frühzeitig in einem zügigen Verwaltungsablauf abgesandt wird.

5.3 Der Gesetzgeber, d h in diesem Fall der Verwaltungsrat der EPO, hat diesen Sonderfällen bei der Neufassung der Regel 85a EPÜ keine Aufmerksamkeit gewidmet. In dem Dokument CA/79/88 Add. 1 vom 21 November 1988 ist folgendes ausgeführt:

"4 Nach der Alternativlösung beträgt die Nachfrist einen Monat, damit der bisherige Verfahrensablauf nicht verlängert wird. Die Mitteilung kann nach den inneramtlichen Abläufen erst 20 Tage nach Fristablauf abgesandt werden, hinzu kommen 10 Tage, nach denen gemäß Regel 78 (3) EPÜ die Zustellung der Benachrichtigung als bewirkt gilt. Die 1-Monatsfrist beginnt demgemäß etwa einen Monat nach Ablauf der Grundfrist und endet etwa zum selben Zeitpunkt wie die bisherige Frist von 2 Monaten nach Ablauf der Grundfrist "

Aus diesen wie aus den übrigen Ausführungen in dem genannten Dokument kann geschlossen werden, daß es dem Verwaltungsrat vornehmlich darum ging, (a) für die sog. "Eingangsgebühren" allgemein (nicht nur für Benennungsgebühren) in Regel 85a eine

sions relates to exceptional cases which do not put at issue the "precautionary" designation as such.

5. The two exceptional cases arise when, as well as the two-month time limit being activated under paragraph 2 of Rule 85a EPC for the "precautionary" designations under Section 27, a communication under paragraph 1 is issued. In such cases two time limits are operative with respect to one and the same patent application - on the one hand, the standard two-month time limit under paragraph 2 and, on the other, the one-month time limit as from notification of the communication under paragraph 1.

5.1 In the first exceptional case, the time limit under paragraph 1 may expire later than that under paragraph 2, as in the case of the present appeal. This happens when the communication under paragraph 1 is despatched relatively late. That should seldom be the case, but when it does occur the difference in time limits can be considerable (in this case, more than one month).

5.2 In the second exceptional case, the time limit under paragraph 2 expires later than that under paragraph 1. This situation occurs when processing is expedited and the communication under paragraph 1 is despatched early on.

5.3 The legislator, i.e. in this case the Administrative Council of the EPO, did not consider these exceptional cases when amending Rule 85a EPC. The following comments are made in CA/79/88 Add. 1 dated 21 November 1988:

"4. Under the proposed alternative the period of grace lasts one month so as not to extend the existing procedure. The communication cannot be issued until the Office's internal actions have been carried out, i.e. 20 days after expiry of the time limit, to which must be added 10 days after which, under Rule 78(3) EPC, notification is deemed to have been effected. The one-month time limit accordingly begins approximately one month after expiry of the normal period and ends at approximately the same time as the previous two-month period after expiry of the normal period."

It can be inferred from the above and from what is said elsewhere in the document that the Administrative Council was mainly concerned (a) to introduce a mandatory communication with a one-month time limit for the "fees payable on receipt of the appli-

cipe la nouvelle règle 85bis CBE, ainsi que les déclarations figurant à la rubrique 27 du formulaire de requête. L'interprétation donnée ci-après de ces dispositions concerne des cas particuliers, qui ne remettent pas en question la désignation "à toutes fins utiles" en tant que telle.

5. Ces deux cas particuliers se produisent lorsque non seulement court le délai de deux mois prévu au paragraphe 2 de la règle 85bis CBE pour les désignations "à toutes fins utiles" de la rubrique 27, mais qu'est aussi établie une notification conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, deux délais courent pour une seule et même demande de brevet - le premier, normal, qui est le délai de deux mois prévu au paragraphe 2 et, le second, le délai d'un mois à compter de la signification de la notification visée au paragraphe 1.

5.1 Dans le premier cas particulier, il se peut - comme dans le présent recours - que le délai prévu au paragraphe 1 expire plus tard que celui prévu au paragraphe 2. Cette situation se produit lorsque la notification est établie conformément au paragraphe 1 est signifiée assez tardivement. Ce cas est rare. Cependant, lorsqu'il se produit, la différence de délai peut être considérable (en l'espèce, plus d'un mois).

5.2 Dans le second cas particulier, le délai prévu au paragraphe 2 expire après celui prévu au paragraphe 1. Cette situation se produit, lorsque la notification est établie conformément au paragraphe 1 est signifiée à un stade précoce dans le cadre d'un traitement administratif accéléré de la demande.

5.3 Le législateur, en l'occurrence le Conseil d'administration de l'OEB, n'a pas tenu compte de ces cas particuliers lors de la révision de la règle 85bis CBE. Dans le document CA/79/88 Add. 1 du 21 novembre 1988, il est indiqué ce qui suit:

"4. Dans la variante proposée, le délai supplémentaire est d'un mois, afin de ne pas allonger le déroulement actuel de la procédure. Vu la pratique suivie à l'Office, la notification ne peut être envoyée à l'Office que 20 jours après l'expiration du délai, s'y ajoutent 10 jours au bout desquels la signification de la notification est réputée faite conformément à la règle 78(3) CBE. Le délai d'un mois commence donc à courir environ un mois après l'expiration du délai normal et expire à peu près à la même date que le délai actuel de deux mois après l'expiration du délai normal."

Il ressort de cet exposé, ainsi que des autres explications données dans le document cité, que le Conseil d'administration avait essentiellement à cœur d'introduire dans la règle 85bis CBE une notification obligatoire avec un délai d'un mois pour les taxes dues au

obligatorische Mitteilung mit 1-Monatsfrist einzuführen und dessen ungeachtet (b) für die "Vorsorge"-Benennung die ohne Mitteilung laufende Nachfrist von 2 Monaten beizubehalten. Die genannten Sonderfälle hatte der Verwaltungsrat aber nicht im Auge

5.4 Die neue Regel 85a EPÜ enthält somit eine Unvollständigkeit, d. h. eine Regelungslücke für zwei Sonderfälle, d. h. eine "Gesetzeslücke". Ob diese Lücke bewußt oder unbewußt ist, kann dahingestellt bleiben, denn sie muß auf jeden Fall von der Rechtsprechung geschlossen werden. Dies ist zunächst notwendig für den hier vorliegenden "ersten Sonderfall" (oben Nr. 5.1). Da man sich aber kaum darauf beschränken kann, eine Gesetzeslücke "zur Hälfte" zu schließen, sei sodann versucht, auch für den anderen, in der Praxis wohl häufigeren Sonderfall (oben Nr. 5.2) die Lücke zu schließen. Dies ist eine rechtssystematische Notwendigkeit zur Überprüfung der für den ersten Sonderfall zu suchenden Lösung.

5.5 Mittel zur Schließung der Gesetzeslücke sind vor allem und zuerst die vorhandenen Gesetzestexte von Regel 85a Absätze 1 und 2, und der aus dem zitierten Dokument erkennbare Wille des Gesetzgebers. Erst dann kommen - abhängig von der jeweiligen Situation - auch die im Feld 27 des Antragsformulars vorgedruckten Erklärungen in Betracht.

Diese Erklärungen geben für den Normalfall der sogenannten "Vorsorge"-Benennung (siehe oben Nr. 4) die rechtliche Grundlage für einen sinnvollen Verwaltungsablauf. Für diesen Normalfall sind in erster Linie die in Feld 27 des Antragsformulars vorgedruckten Erklärungen konzipiert. Außerhalb der Normal-Situation sind daher die vorgedruckten Erklärungen auslegungsbedürftig. Erklärungen - insbesondere vorgedruckte - sind nämlich immer nach dem erkennbaren Willen des Anmelders auszulegen. Wenn es um Sonderfälle geht, darf bei der Wertung dieser vorgedruckten Erklärungen weder der mutmaßliche Wille des Gesetzgebers bei der Neufassung der Regel 85a, noch der mutmaßliche, d. h. interessengerechte Wille des erklärenden Anmelders außer Betracht bleiben. Nicht zu vergessen ist bei der Deutung des mutmaßlichen Willens des Gesetzgebers wie des Anmelders die Rechtslage, wie sie sich bei Ablauf der Fristen nach Regel 85a Absatz 1 oder Absatz 2 EPÜ einstellt. Diese Rechtslage ist vor allem dadurch gekennzeichnet, daß bei Fristversäumung eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ ausgeschlossen ist. Im Angesicht dieser Rechtslage gebietet

"ation" in general (not only for designation fees) in the form of an amendment to Rule 85a and, notwithstanding this, (b) to maintain the two-month period of grace without notification for "precautionary" designations. However, the Administrative Council was not concerned with the exceptional cases set out above.

5.4 The new Rule 85a EPC is thus incomplete in that it fails to take account of two exceptional cases, i.e. it contains a "legal loophole". The question as to whether this loophole is deliberate or not is immaterial, since it must be closed in any event by case law. This now has to be done for the first exceptional case at issue here (point 5.1 above). As it is scarcely possible merely to "half-close" a legal loophole, it is then sought to close it as well for the other exceptional case - which in practice probably occurs more frequently (point 5.2 above). This is necessary in law in order to test the solution sought for the first exceptional case

5.5 The legal loophole can be closed first and foremost by reference to the existing legislation enshrined in Rule 85a(1) and (2) and to the legislator's intention, which is discernible from the document cited. Only then - depending on the individual situation - are the preprinted declarations in Section 27 of the Request for Grant form also considered

These declarations provide the legal basis for an appropriate administrative procedure in the normal situation of "precautionary" designation (see point 4 above). The declarations preprinted in Section 27 of the Request for Grant form are designed primarily with this normal situation in mind. In any other situation the preprinted declarations therefore need to be interpreted. Declarations - particularly when preprinted - must always be interpreted according to the discernible intention of the applicant. When exceptional cases arise, neither the presumed intention of the legislator in amending Rule 85a, nor that of the applicant making the declaration (i.e. in pursuit of his own interests), may be disregarded in any consideration of these preprinted declarations. When ascertaining the legislator's and applicant's presumed intentions, account should also be taken of the operative legal position when the time limits under Rule 85a(1) or (2) EPC expire - i.e. in particular re-establishment of rights under Article 122 EPC is not possible in the case of failure to observe a time limit. The legal position being such, in case of doubt the loophole must be closed by ruling that it is the

début de la procédure en général (pas uniquement pour les taxes de désignation) et, indépendamment de cela, de conserver le délai supplémentaire de deux mois courant sans notification pour la désignation "à toutes fins utiles". Les cas particuliers précités n'ont cependant pas été envisagés par le Conseil d'administration.

5.4 La nouvelle règle 85bis CBE comporte un vide en ce qui concerne deux cas particuliers, autrement dit une "lacune de la loi". Que cette lacune soit délibérée ou non importe peu car, en tout état de cause, elle doit être comblée par la jurisprudence. Ceci s'impose tout d'abord pour le présent "premier cas particulier" (point 5.1 supra). Cependant, comme il n'est guère possible de ne combler qu'"à moitié" une lacune de la loi, il convient d'essayer de combler également la lacune relative à l'autre cas particulier (point 5.2 supra), dans la pratique beaucoup plus fréquent. Il s'agit là d'une nécessité juridique pour vérifier la solution à chercher pour le premier cas particulier.

5.5 Ce sont surtout et en premier lieu les dispositions de la règle 85bis, paragraphes 1 et 2 CBE, ainsi que la volonté du législateur, telle qu'elle transparaît du document cité, qui permettent de combler cette lacune de la loi. Ce n'est qu'ensuite - en fonction de l'espèce - que sont également prises en considération les déclarations imprimées à la rubrique 27 du formulaire de requête.

Ces déclarations constituent la base juridique d'un bon déroulement de la procédure dans le cas normal, c'est-à-dire celui de la désignation "à toutes fins utiles" (point 4 supra). C'est pour ce cas normal qu'ont été conçues en premier lieu les déclarations imprimées à la rubrique 27 du formulaire de requête. Aussi, en dehors d'un contexte normal, ces déclarations imprimées demandent-elles à être interprétées. En effet, une déclaration - notamment lorsqu'elle est imprimée - doit toujours être interprétée en fonction de la volonté reconnaissable du demandeur. Quand il s'agit de cas particuliers, il faut veiller, en appréciant ces déclarations imprimées, à prendre en considération et la volonté supposée du législateur lors de la révision de la règle 85bis CBE et la volonté supposée, c'est-à-dire soucieuse de son intérêt, du demandeur faisant ces déclarations. En interprétant la volonté supposée du législateur et celle du demandeur, il importe de ne pas oublier la situation juridique qui naît à l'expiration des délais prévus à la règle 85bis, paragraphe 1 ou 2 CBE. La caractéristique principale de cette situation juridique est qu'en cas de non-respect du délai, une *restitutio in integrum* au titre

sich - im Zweifel - eine Schließung der Gesetzeslückedahingehend, daß es auf die zuletzt ablaufende Frist ankommt.

6.1 Im ersten der beiden Sonderfälle, so wie er hier in dieser Beschwerde vorliegt, läuft die Frist nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ später ab als die Frist nach Absatz 2. Es kommt also darauf an, ob reine "Vorsorge"-Benennungen ebenfalls in den Genuß der Frist nach Absatz 1 kommen können. Dabei ist zunächst und in erster Linie der Wortlaut dieses Absatzes heranzuziehen. Dieser, in allen drei Sprachen übereinstimmende Wortlaut ("... **eine Benennungsgebühr...**") bezieht sich auf **jede** nicht bezahlte Benennung. Hier von geht auch der im Feld 27 des Formulars vorgedruckte Text aus

6.2 Es kommt also darauf an, ob in dieser Situation der Rechtsverlust hinsichtlich der nur von Feld 27 erfaßten Staaten (IT, DK, GB) aus der vorgedruckten Erklärung abgeleitet werden kann. Der vorgedruckte Text sagt zwar, daß die Benennung solcher Staaten ("der hierzusätzlich benannten Staaten") nach Ablauf der in Regel 85a Absatz 2 EPÜ genannten Frist zurückgenommen sein soll. Eine solche Benennungsrücknahme (hinsichtlich aller sich nur aus Feld 27 ergebenden Staaten) legt die Erstinstanz ihrer Entscheidung zugrunde. Die vorgedruckte Erklärung des Anmelders kann nun aber nicht so ausgelegt werden, daß der Anmelder eine Gruppe von Benennungen zurücknehmen will, noch bevor die Frist nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ abläuft. Andernfalls würde man den Willen des Anmelders abweichend vom Wortlaut der Regel 85a Absatz 1 EPÜ auslegen. Dieser Wortlaut umfaßt ganz eindeutig jede nicht gezahlte Benennung und gewährt für diese eine Frist von einem Monat nach Mitteilung und dies völlig ungeachtet der - ohne Mitteilung laufenden - Frist nach Absatz 2. Einschränkungen der Mitteilung auf Staaten nach Feld 26 unter Ausschluß solcher nach Feld 27 stehen daher mit Regel 85a Absatz 1 EPÜ nicht in Einklang. Im übrigen dürfte - wenn eine Mitteilung wegen offener Benennungsgebühren ergeht - die im vorgedruckten Text des Feldes 27 gemachte Unterscheidung von Staaten für die "die Zahlung beabsichtigt" und von Staaten, für die "die Zahlung vorbehalten" ist, wohl kaum mehr einen Sinn haben. Der Wortlaut von Regel 85a Absatz 1 EPÜ sieht eine Spaltung der Rechtswirkung der Mitteilung hinsichtlich solcher Kategorien von Staaten nicht vor.

6.3 Daraus ergibt sich eine erste Folgerung: Läuft die Frist nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ später als die Frist nach Absatz 2 ab, so können innerhalb die-

later time limit which should be observed

6.1 In the first of the two exceptions, as exemplified in the present appeal, the time limit under Rule 85a(1) EPC expires later than that under paragraph 2. The question is therefore whether mere precautionary designations may likewise benefit from the time limit under paragraph 1. To answer this question, the wording of paragraph 1 must first be considered. The text in all three languages ("**... a designation fee ...**") refers to **any** designation not paid for. This also forms the basis for the preprinted text in Section 27 of the form.

6.2 The question is therefore whether in this situation the loss of rights with regard to the States covered only by Section 27 (IT, DK, GB) can be inferred from the preprinted declaration. The preprinted text does indeed say that the designation of such States ("of any additional States thereby included") should be withdrawn on expiry of the period of grace allowed in Rule 85a(2) EPC. The department of first instance bases its decision on such a withdrawal of designation (of all the States covered only by Section 27). However, the preprinted declaration by the applicant cannot be interpreted as implying that the applicant wishes to withdraw a group of designations even before the time limit under Rule 85a(1) EPC expires. Otherwise, the applicant's intention would be interpreted in a manner at variance with the wording of Rule 85a(1) EPC, which quite clearly applies to every unpaid designation and allows a one-month period as from notification for payment to be made, quite irrespective of the time limit (without notification) under paragraph 2. Restricting the communication to States specified under Section 26 to the exclusion of those under Section 27 is therefore incompatible with Rule 85a(1) EPC. Furthermore, if a communication is despatched because designation fees are outstanding, the distinction made in the preprinted text in Section 27 between States for which it is "intended to pay" designation fees and States for which the applicant "reserves the right to pay" them surely no longer makes sense. The wording of Rule 85a(1) EPC makes no provision for differentiating between the legal effect of the communication with regard to such categories of States.

6.3 This gives rise to a first conclusion: if the time limit under Rule 85a, paragraph 1, EPC expires later than that under paragraph 2, the designation

de l'article 122 CBE est exclue. Compte tenu de cela, il convient - dans le doute - de combler la lacune de la loi en fonction du délai qui arrive à expiration en dernier lieu.

6.1 Dans le premier cas particulier, tel qu'il se présente en l'espèce, le délai prévu à la règle 85bis, paragraphe 1 CBE expire après le délai visé au paragraphe 2. Il s'agit donc de savoir si des désignations "à toutes fins utiles" peuvent également bénéficier du délai prévu au paragraphe 1. Ce faisant, il importe d'abord et surtout de se pencher sur le libellé de ce paragraphe. Celui-ci, qui est concordant dans les trois langues ("**... une taxe de désignation...**"), s'applique à **toute** désignation non payée. C'est aussi sur ce principe que se base le texte imprimé à la rubrique 27 du formulaire.

6.2 En conséquence, il convient de déterminer si, dans cette situation, la perte d'un droit en ce qui concerne les Etats figurant uniquement à la rubrique 27 (IT, DK, GB) peut découler de la déclaration imprimée. Selon celle-ci, la désignation de tels Etats ("désignés à titre complémentaire") doit être considérée comme retirée à l'expiration du délai prévu à la règle 85bis, paragraphe 2 CBE. C'est sur un tel retrait de la désignation (concernant tous les Etats relevant uniquement de la rubrique 27) que la première instance fonde sa décision. Cependant, la déclaration imprimée du demandeur ne saurait être interprétée de manière à prêter au demandeur la volonté de retirer un groupe de désignations avant même l'expiration du délai prévu à la règle 85bis, paragraphe 1 CBE. Autrement, l'on interpréterait la volonté du demandeur comme s'écartant de l'énoncé de la règle 85bis, paragraphe 1 CBE. Celui-ci couvre très clairement toute désignation non payée, pour laquelle il octroie un délai d'un mois à compter de la signification de la notification, et ce, sans tenir compte du délai prévu au paragraphe 2 - qui court sans notification. Limiter la notification aux Etats désignés à la rubrique 26 en excluant ceux figurant à la rubrique 27 n'est donc pas conforme à la règle 85bis, paragraphe 1 CBE. Du reste, la distinction faite dans le texte imprimé à la rubrique 27 entre les Etats "pour lesquels l'on se propose de payer les taxes de désignation" et ceux "pour lesquels le paiement est réservé" n'a plus guère de sens - dans les cas où est établie une notification pour cause de taxes de désignation non encore acquittées. Selon l'énoncé de la règle 85bis, paragraphe 1 CBE, la notification n'a pas un effet juridique différent suivant ces catégories d'Etats.

6.3 Une première conclusion peut donc être tirée: si le délai prévu à la règle 85bis, paragraphe 1 CBE expire plus tard que le délai prévu au para-

ser später ablaufenden Frist die Benennungsgebühren für sämtliche Vertragsstaaten noch gültig gezahlt werden.

7.1 Im zweiten der beiden Sonderfälle (oben Nr 5 2) läuft die Frist nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ früher ab als die Frist nach Absatz 2. Dieser Sonderfall entsteht, wenn eine auf den Tag genaue Koordinierung mit der Frist nach Absatz 2 unterbleibt. Der Zeitunterschied kann dann nur geringfügig sein. Dennoch könnte er - gerade im Hinblick auf den Ausschluß der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ - entscheidend sein.

7.2 Der für die Lösung dieses zweiten Sonderfalles maßgebende Absatz 2 von Regel 85a EPÜ begünstigt zunächst nur Staaten nach Feld 27 des Antragsformulars, schließt also solche nach Feld 26 aus. Vom Ergebnis her gesehen erscheint dies allerdings sehr sonderbar. Die Zahlungsfrist für Staaten, hinsichtlich deren im Zeitpunkt der Anmeldung gesagt wird, daß die Zahlung "derzeit beabsichtigt" ist, wäre nämlich kürzer als die Zahlungsfrist für "sämtliche" andere Staaten, die rein "vorsorglich" auch noch benannt werden. Ein solches Ergebnis war vom Gesetzgeber bei der Neufassung der Regel 85a EPÜ sicherlich weder gewollt noch hingenommen. Gerade die Äußerungen im genannten CA-Dokument (siehe Nr. 5 3) zeigen, daß durch die Einführung der Mitteilung eine Verkürzung der 2-Monatsfrist nach der früheren Regel 85a bzw. ihrem heutigen Absatz 2 nicht beabsichtigt war. Eine solche Verkürzung wäre durch eine Steuerung der Absendung der Mitteilung auch leicht zu vermeiden. Der Gesetzgeber wollte aber die Verfahrensabläufe weder erschweren noch verzögern. Deswegen liegt es in seinem Sinne, für den Sonderfall, daß die 1-Monatsfrist vor der 2-Monatsfrist abläuft, den neuen Absatz 2 der Regel seinem Zweck gerecht auszulegen. Zweck der Neufassung von Regel 85a EPÜ war es, eine Nachfrist von 1 Monat nach Erhalt einer Mitteilung einzuführen. Soweit es dabei um Benennungen geht, sollte aber die allgemeine Nachzahlungsmöglichkeit für "sämtliche" Staaten innerhalb der 2 Monate erhalten bleiben. Daher darf in dem nun hier behandelten zweiten Sonderfall (1-Monatsfrist endet vor 2-Monatsfrist) der Absatz 2 von Regel 85a EPÜ auf die Benennung "sämtlicher" Staaten angewendet werden. Dies bedeutet eine analoge Anwendung von Absatz 2 der Regel 85a EPÜ auch auf Staaten nach Feld 26 des Antragsformulars. Es kann also "*de minore ad maiorem*" geschlossen werden: Was für jedweden Staat gilt, der nur rein "vorsorglich" benannt ist, muß für einen Staat erst recht gelten, wenn für

fees for all the Contracting States can still validly be paid up to expiry of this later time limit.

7.1 In the second of the two exceptional cases (point 5.2 above), the time limit under Rule 85a, paragraph 1, EPC expires earlier than that under paragraph 2. This exceptional case arises when the expiry date does not coincide exactly with the time limit under paragraph 2. Slight as the time difference is bound to be, it could be crucial - particularly with regard to the bar on re-establishment of rights under Article 122 EPC.

7.2 Paragraph 2 of Rule 85a EPC, which is decisive for resolving this second exceptional case, first of all favours only the States covered by Section 27 of the Request for Grant form, and therefore excludes those chosen in Section 26. However, this gives rise to a very strange situation, because the period for payment applicable to States in respect of which it is stated when the application is filed that payment is "at present intended" would be shorter than the period for payment for "all" other States additionally designated purely "as a precautionary measure". Such an outcome was surely neither intended nor contemplated by the legislator when Rule 85a EPC was revised. And the observations made in the CA document referred to in point 5.3 show that the introduction of the communication was not intended to lead to a reduction of the two-month period under the former Rule 85a or its present paragraph 2. In any case, a shorter period could easily be circumvented by appropriately timing despatch of the communication. However, the legislator wished neither to complicate the procedure. Therefore, in the exceptional case of the one-month time limit expiring before the two-month time limit, it is in conformity with his intent to interpret the new paragraph 2 of Rule 85a as befits its purpose. Rule 85a EPC was amended in order to introduce a one-month period of grace after receipt of a communication. In the case of designations however, it was intended that the general possibility of making subsequent payment for "all" States within the two-month time limit be retained. Paragraph 2 of Rule 85a EPC may therefore be applied to the designation of "all" States in the second exceptional case considered here (one-month time limit ending before two-month time limit). This means applying Rule 85a(2) EPC analogously also to States listed in Section 26 of the Request for Grant form. A conclusion may therefore be drawn "*de minore ad maiorem*": what applies to any State designated merely "as a

graphe 2, il est encore possible d'acquies valablement les taxes de désignation pour l'ensemble des Etats contractants dans le délai qui arrive à expiration ultérieurement.

7.1 Dans le second cas particulier, (point 5.2 supra), le délai prévu à la règle 85bis, paragraphe 1 CBE expire avant le délai prévu au paragraphe 2. Ce cas particulier se produit lorsqu'on ne fait pas coïncider au jour près ce délai avec celui prévu au paragraphe 2. L'écart de temps ne peut alors qu'être minime. Cependant, il pourrait être décisif - précisément en ce qui concerne l'exclusion de la *restitutio in integrum* visée à l'article 122 CBE.

7.2 Le paragraphe 2 de la règle 85bis CBE, qui est déterminant pour résoudre ce second cas particulier, favorise tout d'abord uniquement les Etats visés à la rubrique 27 du formulaire de requête, autrement dit, il exclut ceux figurant à la rubrique 26. Ceci donne un résultat qui paraît très curieux. En effet, le délai de paiement pour les Etats au sujet desquels il est dit, à la date de la demande, que "l'on se propose actuellement" de payer les taxes de désignation, serait plus court que le délai de paiement pour "tous" les autres Etats désignés simplement "à toutes fins utiles". Lors de la révision de la règle 85bis CBE, cet état de choses n'avait certainement été ni voulu ni accepté par le législateur. De fait, l'exposé dans le document CA précité (cf. point 5.3) montre qu'en introduisant la notification, il n'envisageait pas de réduire le délai de deux mois prévu par l'ancienne règle 85bis et par l'actuel paragraphe 2. Une telle réduction pourrait d'ailleurs être facilement évitée en contrôlant l'envoi de la notification. Le législateur ne voulait cependant ni entraver ni retarder le déroulement de la procédure. Aussi va-t-on dans son sens en interprétant le nouveau paragraphe 2 de la règle conformément à son objet, dans le cas particulier où le délai d'un mois arrive à expiration avant le délai de deux mois. La révision de la règle 85bis CBE avait pour but d'introduire un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification. Cependant, en ce qui concerne les taxes de désignation, il s'agissait de maintenir la possibilité générale de paiement ultérieur pour "tous" les Etats dans le délai de deux mois. C'est pourquoi il est possible, dans le second cas particulier traité en l'espèce (expiration du délai d'un mois avant le délai de deux mois), d'appliquer le paragraphe 2 de la règle 85bis CBE à la désignation de "tous" les Etats. Par analogie, cela entraîne une application du paragraphe 2 de la règle 85bis CBE également aux Etats figurant à la rubrique 26 du formulaire de requête. En conséquence, on peut conclure "*de minore ad maio-*

diesen im Zeitpunkt der Anmeldung die "Zahlung beabsichtigt" war.

7.3 Die für den hier vorliegenden Fall gefundene Überbrückung der Gesetzeslücke in Regel 85a EPÜ (vgl. oben Nr. 6.3) kann daher für beide Sonderfälle wie folgt allgemein geschlossen werden:

Laufen die Fristen für die Nachzahlung von Benennungsgebühren nach den Absätzen 1 und 2 von Regel 85a EPÜ in der Fassung vom 8. Dezember 1988 zu verschiedenen Zeitpunkten ab, so können alle Benennungsgebühren noch bis zum späteren Zeitpunkt gültig gezahlt werden.

8. Die Benennungsgebühren nebst Zuschlagsgebühren für Italien, Dänemark und das Vereinigte Königreich sind daher wirksam gezahlt. Somit werden - rückwirkend - Benennungen wirksam, die in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung nicht aufgeführt sind. In das Europäische Patentblatt ist daher eine entsprechende Berichtigung aufzunehmen. Hinsichtlich des Schutzes Dritter sei auf die Entscheidung J 12/80 (ABl. EPA 1981, 143) Bezug genommen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Es wird festgestellt, daß in der europäischen Patentanmeldung Nr. 90 201 567.6 (Veröffentlichungsnummer: 0 404 241) folgende Vertragsstaaten des Patentübereinkommens wirksam benannt sind: Belgien, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, Niederlande, Spanien, Vereinigtes Königreich (BE DE DK FR IT NL ES GB).

precautionary measure" must apply with all the more justification to a State in respect of which it was "intended to pay" at the time the application was filed.

7.3 The means found to close the legal loophole in Rule 85a EPC in the case considered here (cf. point 6.3 above) may therefore be inferred in general for both exceptions as follows:

In cases where the time limits for subsequent payment of designation fees under paragraphs 1 and 2 of Rule 85a EPC as amended on 8 December 1988 expire at different times, all designation fees can still validly be paid up to the later date.

8. The designation fees plus surcharges for Italy, Denmark and the United Kingdom have therefore been validly paid. Thus, designations not listed in the published European patent application come into effect - retroactively. A correction to that effect must therefore be published in the European Patent Bulletin. With regard to the protection of third parties, reference is made to decision J 12/80 (OJ EPO 1981, 143).

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. It is ruled that the following Contracting States to the European Patent Convention are validly designated in European patent application No. 90 201 567 6 (publication No. 0 404 241): Belgium, Germany, Denmark, France, Italy, Netherlands, Spain, United Kingdom (BE DE DK FR IT NL ES GB).

rem" comme suit: ce qui est applicable à n'importe quel Etat désigné uniquement "à toutes fins utiles" doit, a fortiori, s'appliquer à un Etat pour lequel "l'on se propose de payer" au moment de la demande.

7.3 La solution trouvée en l'espèce pour combler la lacune de la loi à la règle 85bis CBE (point 6.3 supra) peut donc, pour les deux cas particuliers, être formulée en termes généraux comme suit:

Si les délais applicables au paiement ultérieur de taxes de désignation, prévus aux paragraphes 1 et 2 de la règle 85bis CBE, dans la version du 8 décembre 1988, arrivent à expiration à des dates différentes, il est encore possible d'acquitter valablement toutes les taxes de désignation jusqu'à la date la plus tardive.

8. En conséquence, les taxes de désignation ainsi que les surtaxes pour l'Italie, le Danemark et le Royaume-Uni sont valablement acquittées. Ainsi prennent effet - rétroactivement - des désignations qui ne figurent pas dans la demande de brevet européen publiée. Aussi y a-t-il lieu d'apporter une rectification correspondante dans le Bulletin européen des brevets. En ce qui concerne la protection des tiers, il est renvoyé à la décision J 12/80 (JO OEB 1981, 143).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Il est considéré que, dans la demande de brevet européen n° 90 201 567.6 (n° de publication: 0 404 241), les Etats suivants parties à la Convention sur le brevet européen sont valablement désignés: Belgique, Allemagne, Danemark, France, Italie, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni (BE DE DK FR IT NL ES GB).

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3 vom 15. Juni 1992
T 553/90 - 3.2.3*
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C.T. Wilson
 Mitglieder: F Brösamle
 H. Andrä
 W. Moser
 L. Mancini

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
MARLBORO MARKETING, INC.

Einsprechender/Beschwerdeführer:

I. Werner Schenk GmbH + Co.

II. Plastoprint GmbH + Co. KG

**Stichwort: Umschreibung/
 MARLBORO**

Artikel: 20, 60 (3) EPÜ

Schlagwort: "Legitimation der Patentinhaberin" - "Umschreibung - bindende Wirkung"

Leitsatz

Wird das europäische Patent während des Einspruchsverfahrens umgeschrieben, so tritt der neu im Patentregister eingetragene Patentinhaber sowohl im Einspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. Seine Legitimation kann in diesen Verfahren nicht in Frage gestellt werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 22. März 1983 angemeldete und am 3. Oktober 1984 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 83 102 840.2 ist am 2. Juli 1985 das europäische Patent Nr. 0 120 099 mit neunzehn Ansprüchen erteilt worden.

II. Auf dieser Patentschrift ist als Patentinhaberin die Firma

"The Howard Marlboro Group
 500 Tenth Avenue
 New York, New York 100 18 (US)"

angegeben.

Nach der Patenterteilung hat die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) mit Schreiben vom 1. September 1987 den Antrag gestellt, das Patent Nr. 0 120 099 umzuschreiben auf die Firma

"MARLBORO MARKETING, INC.
 475 Tenth Avenue
 New York, New York 10018 (US)"

und eine Übertragungserklärung und eine neue Vollmacht vorgelegt.

Mit Schreiben vom 30. September 1987 hat das Europäische Patent-

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

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.3 dated 15 June 1992
T 553/90- 3.2.3*
 (Translation)

Composition of the Board

Chairman: C.T. Wilson
 Members: F. Brösamle
 H. Andrä
 W. Moser
 L. Mancini

Patent proprietor/Respondent:
MARLBORO MARKETING, INC.

Opponent/Appellant:

I. Werner Schenk GmbH + Co.

II. Plastoprint GmbH + Co. KG

Headword: Transfer/MARLBORO

Article: 20, 60(3) EPC

Keyword: "Entitlement of patent proprietor" - "Transfer - binding effect"

Headnote

If the European patent is transferred during opposition proceedings the new patent proprietor entered in the Register of Patents takes the place of the previous patent proprietor both in the opposition and in the appeal proceedings. His entitlement may not be questioned in these proceedings.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 102 099 with nineteen claims was granted on 2 July 1986 in respect of European patent application No. 83 102 840.2, which was filed on 22 March 1983 and published on 3 October 1984.

II. The patent proprietor is stated on the patent specification as being

"The Howard Marlboro Group
 500 Tenth Avenue
 New York, New York 100 18 (USA)".

Following the grant of the patent, the patent proprietor (respondent) requested in a letter dated 1 September 1987 that patent No. 0 120 099 be transferred to

"MARLBORO MARKETING, INC.
 475 Tenth Avenue
 New York, New York 10018 (USA)"

and submitted a declaration of transfer and a new authorisation.

In a letter dated 30 September 1987, the European Patent Office stated that

This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.3, en date du 15 juin 1992
T 553/90- 3.2.3*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: C.T. Wilson
 Membres: F. Brösamle
 H. Andrä
 W. Moser
 L. Mancini

Titulaire du brevet/intimée:
MARLBORO MARKETING, INC.

Opposante/requérante:

I. Werner Schenk GmbH & Co

II. Plastoprint GmbH & Co KG.

Référence: Transfert/MARLBORO

Articles: 20, 60 (3) CBE

Mot-clé: "Habilitation de la titulaire du brevet" - "Transfert - effet obligatoire"

Sommaire

Si un brevet européen fait l'objet d'une transfert au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire inscrit dans le Registre européen des brevets se substitue à l'ex-titulaire dans la procédure d'opposition et dans la procédure de recours. Son habilitation à exercer le droit au brevet dans ces procédures ne peut être mise en question.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 102 840.2, déposée le 22 mars 1983 et publiée le 3 octobre 1984, a abouti, le 2 juillet 1986, à la délivrance du brevet européen n° 0 120 099, comportant dix-neuf revendications.

II. Sur le fascicule du brevet, il est indiqué que le titulaire du brevet est la société

The Howard Marlboro Group
 500 Tenth Avenue
 New York, New York 100 18 (US).

Après la délivrance du brevet, la titulaire (l'intimée) a demandé par lettre en date du 1^{er} septembre 1987 que le brevet n° 0 120 099 soit transféré à la société

MARLBORO MARKETING, INC
 475 Tenth Avenue
 New York, New York 10018 (US),

et a produit à cette fin une déclaration de transfert et un nouveau pouvoir.

Par lettre en date du 30 septembre 1987, l'Office européen des brevets a

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

amt mitgeteilt, daß das Streitpatent antragsgemäß umgeschrieben worden ist und daß der Rechtsübergang in das europäische Patentregister eingetragen und im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird

III. Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerdeführerinnen

I. Werner Schenk GmbH + Co. und
II. Plastoprint GmbH + Co. KG

jeweils Einspruch eingelegt und sich dabei u. a. auf folgende Druckschriften gestützt.

IV. ...

Weiterhin wurde [von den Beschwerdeführerinnen I und II] die Aktivlegitimation der Patentinhaberin und jetzigen Beschwerdegegnerin in Frage gestellt

V. Das Verfahren vor der ersten Instanz wurde mit der Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ vom 23 April 1990 zum Abschluß gebracht, wobei die Einspruchsabteilung zu der Schlußfolgerung gelangt ist, daß das Patent unter Berücksichtigung der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen.

VI. Gegen die vorgenannte Zwischenentscheidung haben die Beschwerdeführerinnen I und II unter gleichzeitiger Bezahlung der Gebühr am 19 bzw. 20 Juni 1990 Beschwerde eingelegt ...

VII. In der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 11 (2) VOBK vom 7. Februar 1992 hat die Kammer ihre vorläufige Beurteilung der Sachlage dahingehend zum Ausdruck gebracht, daß ihrer Meinung nach Zweifel an der ausreichenden Legitimation der Beschwerdegegnerin nicht gerechtfertigt sind, ...

IX. Die wesentlichen Diskussionspunkte in der mündlichen Verhandlung vom 15. Juni 1992 bewegten sich im Rahmen der bisher im Beschwerdeverfahren vorgetragenen Argumente, nämlich Frage der Legitimation der Beschwerdegegnerin.

Die Beschwerdeführerinnen I und II beantragen weiterhin den Widerruf des Patents

Die Beschwerdegegnerin verteidigt dagegen das Patent gemäß vorstehend genanntem Haupt- bzw. Hilfsantrag, vgl. Pkt. VIII., d. h. sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des Haupt- oder Hilfsantrages.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden entsprechen den Artikeln 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPÜ, sie sind zulässig

the contested patent had been transferred as requested and the devolution of rights would be entered in the Register of European Patents and published in the European Patent Bulletin

III. The appellants

I Werner Schenk GmbH + Co. and
II Plastoprint GmbH + Co KG

lodged appeals against the granted patent which were based in part on the following documents: ...

IV. ...

Furthermore, appellants I and II questioned the patent proprietor/respondent's right to sue

V The case before the department of the first instance ended with an interlocutory decision under Article 106(3) EPC dated 23 April 1990, in which the Opposition Division concluded that, taking account of the changes made in the opposition proceedings, the patent and the invention which formed its subject-matter satisfied the requirements of the Convention. ...

VI. Notices of appeal were lodged by appellants I and II against this interlocutory decision on 19 and 20 June 1990 respectively, on which dates they also paid their fees. ...

VII. In a communication under Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal dated 7 February 1992, the Board stated in its provisional assessment of the facts and circumstances that there was no reason to doubt the respondent's entitlement, ...

IX. Discussions in the oral proceedings on 15 June 1992 centred on the arguments which had already been put forward in the appeal proceedings, namely the question of the entitlement of the appellant, ...

Appellants I and II uphold their request for revocation of the patent.

The respondent defends the patent in accordance with the above-mentioned main and auxiliary requests (see point VIII), that is it requests that the contested decision be set aside and the patent be maintained on the basis of the main or auxiliary requests

Reasons for the Decision

1. The appeals comply with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC. They are admissible.

notifié que le brevet en litige avait été transféré conformément à la requête qui avait été formulée, et que ce transfert serait inscrit dans le Registre européen des brevets et annoncé dans le Bulletin européen des brevets.

III. Les requérantes

I. Werner Schenk GmbH & Co et
II. Plastoprint GmbH & Co KG

ont chacune formé opposition en se fondant notamment sur les documents suivants: ...

IV. ...

Les requérantes I et II ont contesté par ailleurs que la titulaire du brevet et actuelle intimée soit habilitée à exercer le droit au brevet européen.

V. A l'issue de la procédure devant la première instance, la division d'opposition a rendu le 23 avril 1990 une décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE, dans laquelle elle concluait que compte tenu des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention revendiquée satisfaisaient aux exigences de la Convention.

VI. Les requérantes I et II ont formé un recours à l'encontre de cette décision, l'une le 19 juin, l'autre le 20 juin 1990, en acquittant en même temps la taxe correspondante. ...

VII. Dans sa notification en date du 7 février 1992 effectuée conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre, portant à titre provisoire un premier jugement sur la situation, a affirmé que, à son avis, l'habilitation de l'intimée à exercer le droit au brevet ne pouvait être mise en doute, ...

IX. Lors de la procédure orale du 15 juin 1992, il a été discuté essentiellement des arguments avancés auparavant dans le cadre de la procédure de recours, c'est-à-dire de la question de l'habilitation de l'intimée à exercer le droit au brevet européen, ...

Les requérantes I et II continuent à demander la révocation du brevet.

L'intimée défend quant à elle son brevet, demandant l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sur la base de sa requête principale ou de sa requête subsidiaire (cf. point VIII).

Motifs de la décision

1. Les recours répondent aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; ils sont donc recevables.

2 Legitimation der Beschwerdegegnerin

2.1 Diese Rechtsfrage ist bereits im Einspruchsverfahren diskutiert worden, mit dem Ergebnis, daß die Erstinstanz zu dem Ergebnis kam, daß die im Patentregister eingetragene Partei als Patentinhaberin zu gelten habe und daß das EPÜ hierfür keine andere Regelung kenne, so daß ggf. eine Klärung vor den nationalen Gerichten erfolgen müsse

2.2 Das europäische Patentregister (Artikel 127 EPÜ) enthält u. a. Angaben über die Person des Anmelders oder Patentinhabers (Regel 92 (1) f) EPÜ) sowie über Rechte an der europäischen Patentanmeldung oder am europäischen Patent (Regel 92 (1) w) EPÜ). Gemäß Artikel 20 EPÜ ist die Rechtsabteilung des EPA zuständig für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister. Diese Entscheidungen sind nach Artikel 106 (1) EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar. Diese Beschwerden fallen aufgrund von Artikel 21 (2) EPÜ in den Kompetenzbereich der Juristischen Beschwerdekammer, und nicht in denjenigen der Technischen Beschwerdekammern (Artikel 21 (3) a), b) und (4) EPÜ).

2.3 Das Verfahren vor der Rechtsabteilung stellt gegenüber dem Erteilungsverfahren ein Nebenverfahren dar, in dem die Legitimation der im Patentregister als Inhaber des Rechts auf das Patenteingetragenen Person angefochten werden kann. Im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren gilt jedoch die Fiktion gemäß Artikel 60 (3) EPÜ.

2.4 Die Einspruchsabteilung war somit nicht befugt, über die Legitimation der Beschwerdegegnerin zu entscheiden. Aufgrund von Artikel 111 (1) EPÜ ist die Kammer auch nicht berechtigt, darüber eine Entscheidung zu treffen.

2. Entitlement of the respondent

2.1 This legal point has already been discussed in the opposition proceedings, at which the department of first instance decided that the party entered in the Register of Patents had to be regarded as the patent proprietor and that the position was not regulated by any other provision in the EPC. If necessary, therefore, the matter would have to be referred to the national courts for clarification.

2.2 The Register of European Patents (Article 127 EPC) contains information about the identity of the applicant or patent proprietor (Rule 92(1)(f) EPC) and about rights over the European patent application or the European patent (Rule 92(1)(w) EPC). Under Article 20 EPC, the Legal Division of the EPO is responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents and their deletion. These decisions are subject to appeal under Article 106(1) EPC. On the basis of Article 21(2) EPC these appeals fall within the jurisdiction of the Legal Board of Appeal, and not the Technical Boards of Appeal (Article 21(3)(a), (b) and (4) EPC).

2.3 With respect to the grant proceedings, the proceedings before the Legal Division are ancillary proceedings in which the entitlement of the person entered in the Register of Patents as the person to whom the right to the patent belongs can be contested. In grant and opposition proceedings, however, the legal fiction established in Article 60(3) EPC applies

2.4 The Opposition Division was therefore not competent to decide on the entitlement of the respondent. Under Article 111(1) EPC, the Board is not authorised to do so either

2. Habilitation de l'intimée à exercer le droit au brevet européen

2.1 Il a déjà été discuté de cette question de droit au cours de la procédure d'opposition; la première instance avait considéré alors que la partie inscrite dans le Registre des brevets devait être considérée comme la titulaire du brevet et que vu l'absence dans la CBE d'autres dispositions à ce sujet, la question devrait éventuellement être tirée au clair devant les tribunaux nationaux

2.2 Dans le Registre européen des brevets (article 127 CBE) sont portées notamment des indications concernant l'identité du demandeur ou du titulaire du brevet (règle 92 (1) f) CBE) et les droits qui ont été constitués sur la demande de brevet européen ou sur le brevet européen (règle 92 (1) w) CBE). L'article 20 CBE dispose que la division juridique est compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets. En vertu de l'article 106 (1) CBE, ces décisions sont susceptibles de recours. L'examen de ces recours relève non pas de la compétence des chambres de recours techniques telle que visée à l'article 21 (3) a), b) et (4) CBE, mais de la compétence de la chambre de recours juridique, conformément à l'article 21 (2) CBE.

2.3 La procédure devant la division juridique est une procédure parallèle à la procédure de délivrance, qui permet d'attaquer l'habilitation de la personne inscrite dans le Registre des brevets en tant que titulaire des droits sur le brevet. Toutefois, dans la procédure d'opposition et dans la procédure de délivrance, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen, en vertu de l'article 60(3) CBE

2.4 La division d'opposition n'était donc pas en droit de se prononcer sur l'habilitation de l'intimée. Eu égard à l'article 111 (1) CBE, la Chambre n'est pas autorisée elle non plus à trancher cette question.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 19. März 1992
T 854/90 - 3.4.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
 Mitglieder: " Y. van Henden
 R. K. Shukla

Anmelder: International Business Machines Corporation

Stichwort: Kartenleser/IBM

Artikel: 52 (1), (2), (3), 56 EPÜ

Schlagwort: "Verfahren zum Lesen und Genehmigen von Karten unter Verwendung einer Maschine" - "Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten" - "keine Erfindung" - "Gegenstand nicht patentierbar" - "erfinderische Tätigkeit (nein)"

Leitsätze

I. Die richtige Auslegung des Wortes "Erfindungen" in Artikel 52 (1) EPÜ verlangt, daß beanspruchte Gegenstände oder Tätigkeiten, die patentfähig sein sollen, technischen Charakter aufweisen und damit grundsätzlich gewerblich anwendbar sind - im Anschluß an die Entscheidungen T208/84 (ABI. EPA 1987, 4) und T22/85 (ABI. EPA 1990, 12)

II. Ein Anspruch, der - als Ganzes betrachtet - im wesentlichen eine geschäftliche Transaktion betrifft, weist keinen technischen Charakter auf und ist nicht auf eine patentfähige Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ gerichtet, auch wenn das beanspruchte Verfahren Schritte mit einer technischen Komponente enthält. Die wahre Natur des beanspruchten Gegenstands bleibt dieselbe, auch wenn zur Ausführung technische Mittel benutzt werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 84 114 432.2 (Veröffentlichungsnr. 0 146 812) wurde auf der Grundlage der am 7. Juli 1989 eingereichten unabhängigen Ansprüche 1 und 2 von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

Gegenstand der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ist eine automatische Selbstbedienungsvorrichtung, die durch Einführen einer mit Kenndaten versehenen Karte genutzt werden kann, und ein Verfahren zum Betrieb einer solchen Maschine.

In der Anmeldung heißt es, ein Benutzer müsse gemäß der Erfindung nicht mehr mit einer Spezialkarte ausgestattet werden, die ihn berechtigt, Transaktionen an der Maschine vorzunehmen, weil er als Kennkarte oder sozusagen als "Schlüssel" für den Zugang zur Maschine und die Vornahme

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 19 March 1992
T 854/90- 3.4.1
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G.D. Paterson
 Members: Y. van Henden
 R.K. Shukla

Applicant: International Business Machines Corporation

Headword: Card reader/IBM

Article: 52(1), (2), (3), 56 EPC

Keyword: "Method of reading and authorising cards using a machine" - "Method of doing business" - "Not an invention" - "Not patentable subject-matter" - "Inventive step (no)"

Headnote

I. The proper interpretation of the word "inventions" in Article 52(1) EPC requires a claimed subject-matter or activity to have a technical character and thus in principle to be industrially applicable, if it is to be patentable following decisions T 208/84 (OJ EPO 1987, 4) and T 22/85 (OJ EPO 1990, 12).

II. A claim which, when taken as a whole, is essentially a business operation, does not have a technical character and is not a claim to a patentable invention within the meaning of Article 52(1) EPC, even though the claimed method includes steps which include a technical component. The true nature of the claimed subject-matter remains the same, even though some technical means are used to perform it.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No 84 114 432.2 (publication No 0 146 812) was refused by the Examining Division in respect of independent Claims 1 and 2 filed on 7 July 1989.

The subject-matter of the application as filed concerns an automatic self-service machine operable upon presentation of a card carrying identification data which is presented to the machine, as well as a method of operation of such a machine.

The application explains that in accordance with the invention it is not necessary for a user to be supplied with a special card governing his access to the machine for the performance of transactions, because a user may employ any machine-readable card already in his possession as the

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 19 mars 1992
T 854/90- 3.4.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G.D. Paterson
 Membres Y. van Henden
 R.K. Shukla

Demandeur: International Business Machines Corporation

Référence: Lecteur de carte/IBM

Article: 52(1), (2), (3), 56 CBE

Mot-clé: "Méthode de lecture et d'autorisation de cartes au moyen d'une machine" - "Méthode dans le domaine des activités économiques" - "Ne constitue pas une invention" - "Objet non brevetable" - "Activité inventive (non)"

Sommaire

I. Il convient d'interpréter le mot "invention" tel qu'il est employé à l'article 52(1) CBE, comme recouvrant un élément revendiqué devant avoir un caractère technique et donc être en principe susceptible d'application industrielle pour être brevetable (suivant décisions T 208/84, JO OEB 1987 4 et T 22/85, JO OEB 1990, 12).

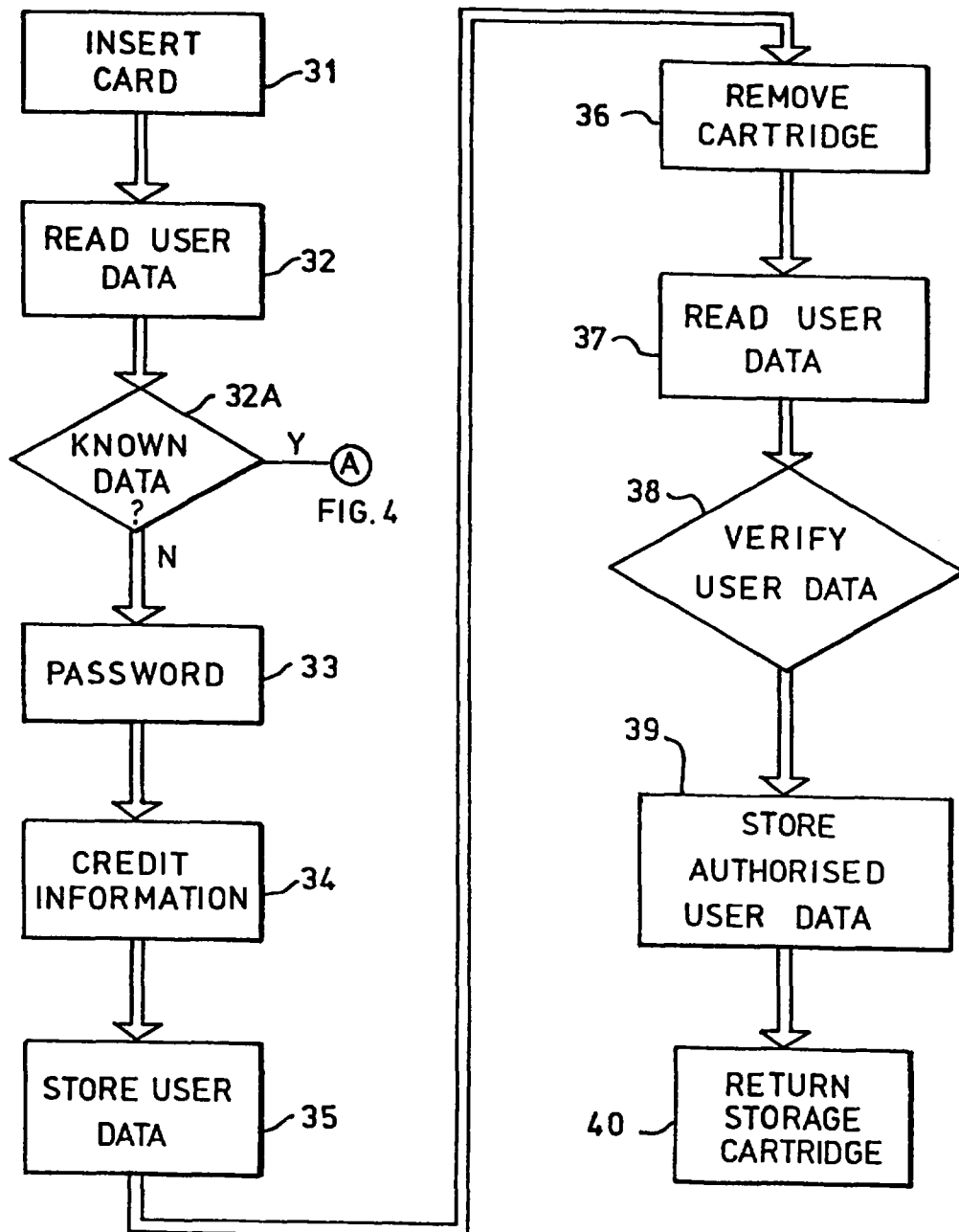
II. Une revendication qui considérée dans son ensemble, porte essentiellement sur un objet relevant du domaine des activités économiques n'apas de caractère technique et son objet n'est donc pas une invention brevetable au sens de l'article 52(1) CBE, même si la méthode revendiquée comporte des étapes ayant une composante technique. La véritable nature de l'objet revendiqué reste la même bien que des moyens techniques soient utilisés pour le mettre en oeuvre.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 84 114 432.2 (numéro de publication n° 0 146 812) a été rejetée par la division d'examen sur la base des revendications indépendantes 1 et 2 déposées le 7 juillet 1989.

L'objet de la demande telle qu'elle a été déposée a trait à une machine ou un distributeur automatique fonctionnant sur présentation d'une carte contenant des données d'identification ainsi qu'à un mode d'exploitation d'une telle machine.

Il est expliqué dans la demande que, conformément à l'invention, l'utilisateur ne doit pas nécessairement disposer d'une carte spéciale commandant l'accès à la machine et l'autorisant à effectuer des opérations sur celle-ci et qu'il peut employer toute carte déjà en sa possession et lisible par la machine.



der Transaktion eine beliebige maschinenlesbare Karte verwenden könne, die er bereits besitzt

identification card or "key" for gaining access to the machine and performing transactions on it.

comme carte d'identification ou "clé" d'accès à la machine lui permettant d'effectuer ces opérations.

Wenn die Maschine die Kenndaten auf einer ihr vorgelegten Karte nicht als die eines berechtigten Benutzers identifiziert, würden diese Daten sowie weitere, vom potentiellen Benutzer gemachte Bonitätsangaben nämlich registriert. Der Eigentümer der Maschine könne dann darüber befinden, ob der Benutzer für künftige Transaktionen eine Berechtigung erhalten solle; dann würden die Daten des Benutzers in der Maschine gespeichert. Bei diesem System erübrige es sich also, daß berechnete Benutzer mit Spezialkarten

Thus if the machine does not recognise the identification data on a card presented to it as relating to an authorised user, it nonetheless stores the identification data and other credit information supplied by the prospective user. The owner of the machine then may decide to authorise the user for future transactions, in which case the data for the user are stored in the machine. The system thus avoids authorised users having to be provided with special cards, and enables an unauthorised user to have an existing

C'est ainsi que même si la machine ne reconnaît pas les données d'identification figurant sur une carte comme se rapportant à un utilisateur autorisé, elle les introduit dans sa mémoire ainsi que d'autres informations de garantie fournies par l'éventuel utilisateur. Le propriétaire de la machine peut alors décider d'autoriser l'utilisateur à effectuer des opérations, auquel cas les données concernant l'utilisateur sont stockées dans la machine. Le système permet donc aux utilisateurs autorisés de ne pas avoir à se procurer des

ausgestattet werden müssten, und es ermögliche es einem nicht berechtigten Benutzer, eine bereits in seinem Besitz befindliche Karte von der Maschine genehmigen zu lassen und sie dann zu verwenden.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Ansprüche 1 und 2 nach Artikel 52 (1) und 56 EPÜ wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Entgegenhaltung

D1: GB-A-1 458 646

nicht gewährbar seien

III. Die Prüfungsabteilung begründete ihre Entscheidung im wesentlichen wie folgt

Die Entgegenhaltung D1 offenbare eine automatische Selbstbedienungs-vorrichtung, die folgendes umfasse: Speichervorrichtungen zum Speichern von Daten, die berechnete Benutzer dieser Maschine identifizierten, einen Kartenleser zum Lesen verschlüsselter Kenndaten, die auf einer vom Benutzer in die Maschine eingeführten Karte aufgezeichnet seien, Vergleichsvorrichtungen zum Vergleichen der auf der Karte aufgezeichneten Daten mit gespeicherten Daten, die berechnete Benutzer identifizierten, um zu ermitteln, ob der Benutzer berechnete sei, sowie Vorrichtungen, die es einem berechtigten Benutzer erlaubten, Transaktionen an der Maschine vorzunehmen, sofern er als berechnete identifiziert werde. Der Kartenleser lese sämtliche dem Benutzer allein zugeordneten Daten. Ferner umfasse die Maschine eine Tastatur, über die der Benutzer eine Geheimnummer eingebe, die von den Vergleichsvorrichtungen mit den gespeicherten Kenndaten der berechtigten Benutzer verglichen werde.

Ausgehend von diesem Stand der Technik könne dem beanspruchten Gegenstand keine erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden, auch wenn durch die Erfindung die mit der Ausstellung einer Berechnungskarte zwangsläufig verbundene Wartezeit entfallende. Die Zahl der Berechnungskarten nehme deshalb so stark zu, weil sich die Banken voneinander abheben wollten, daher könne der Wegfall von Wartezeiten bis zur Kartenausgabe nicht als überraschende Wirkung gelten. Außerdem sei zur Lösung dieser Aufgabe - wenn sie erst einmal gestellt sei - keine erfinderische Begabung erforderlich.

IV. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde ein.

V. In einer Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der VOBK vertrat auch die Kammer die vorläufige Auffassung, daß keine erfinderische Tätigkeit erforderlich sei, um ausgehend vom nächsten Stand der Technik in Entgegenhaltung D1 zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen.

card in his possession authorised by the machine so that the user is thereafter authorised to use such an existing card.

II. The reason given for the refusal was that Claims 1 and 2 were not allowable under Articles 52(1) and 56 EPC for lack of inventive step with regard to the disclosure in document

D1: GB-A-1 458 646.

III. The Examining Division based its decision substantially on the following grounds:

Document (D1) discloses an automatic self-service machine comprising: storage means for storing data identifying authorised users of said machine; a card reader for reading encoded identification data recorded on a card inserted into the machine by a user; comparison means for comparing said data recorded on the card with stored data identifying authorised users in order to determine whether the user is an authorised user, and means for permitting an authorised user to perform transactions on the machine if said user is identified as an authorised user. The card reader reads any identification data which is unique to the user. Furthermore, the machine also comprises a keyboard by means of which the user types a secret number which is compared by the comparison means with stored data identifying authorised users.

Starting from this state of the art, and although the invention avoids the delay caused by the necessity to supply an authorised access card, no inventive step can be perceived in the claimed subject-matter. The proliferation of access cards is a consequence of the banks' wish to distinguish themselves from one another, so that the suppression of delays before cards are issued cannot be considered as a surprising effect. On the other hand, no display of inventive talent is required to solve the problem once it has been set

IV The appellant lodged an appeal against the decision of the Examining Division.

V. In a communication pursuant to Article 11(2) of the RPBA, the Board also took the provisional view that, starting from the closest prior art document (D1), no inventive step was required to arrive at the claimed invention.

cartes spéciales et aux utilisateurs non autorisés de se servir d'une carte déjà en leur possession pour la faire autoriser par la machine afin d'être admis à l'utiliser ensuite.

II. La demande a été rejetée au motif que les revendications 1 et 2 n'étaient pas admissibles, conformément aux articles 52 (1) et 56 CBE, en raison du défaut d'activité inventive par rapport à ce qui est exposé dans le document

D1: GB-A-1 458 646.

III. La division d'examen a fondé sa décision principalement sur les motifs suivants:

Le document (D1) décrit une machine ou un distributeur automatique comprenant: une mémoire permettant de stocker des données identifiant les utilisateurs autorisés de ladite machine; un lecteur de carte permettant de lire les données codées d'identification enregistrées sur une carte introduite dans la machine par l'utilisateur; des moyens de comparaison permettant de comparer lesdites données enregistrées sur la carte avec les données stockées identifiant les utilisateurs autorisés, afin de déterminer si une personne est autorisée à utiliser la machine, ainsi que des moyens permettant à un utilisateur autorisé d'effectuer des opérations sur la machine s'il est identifié comme étant autorisé. Le lecteur de carte lit toutes les données d'identification spécifiques à l'utilisateur. En outre, la machine comprend un clavier au moyen duquel l'utilisateur tape un code secret que le système de comparaison compare avec les données stockées identifiant les utilisateurs autorisés.

A partir de cet état de la technique, on ne peut discerner aucune activité inventive dans l'objet revendiqué, même si l'invention permet d'éviter d'attendre qu'un certain délai ne s'écoule avant l'obtention d'une carte d'accès autorisé. La prolifération des cartes d'accès résulte de la volonté des banques de se distinguer les unes des autres, de sorte que la suppression des délais de délivrance des cartes ne saurait être considérée comme un effet surprenant. D'autre part, aucune activité inventive n'est nécessaire pour résoudre le problème dès lors qu'il a été posé

IV. Le demandeur a formé un recours contre la décision de la division d'examen

V. Dans une notification telle que visée à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre a, à titre provisoire, elle aussi estimé qu'au regard du document (D1) constituant l'état de la technique le plus proche, l'invention revendiquée n'impliquait aucune activité inventive.

VI. Am 19. März 1992 fand eine mündliche Verhandlung statt.

Zu Beginn der Verhandlung erklärte die Beschwerdeführerin, man habe einige Tage zuvor festgestellt, daß die Beschreibung und die Ansprüche geändert werden sollten, und lege daher als Vorschlag Änderungsseiten mit zwei Ansprüchen vor, wobei in Anspruch 1 eine Maschine und in Anspruch 2 ein Verfahren zur Bedienung einer Maschine definiert würden. In bezug auf Anspruch 1 ging es in der Verhandlung um die Frage, ob das Erfordernis der Neuheit - Artikel 54 (1) EPÜ - erfüllt sei. Bei Anspruch 2 ging es darum, ob der beanspruchte Gegenstand als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ gelten könne oder ob er nicht vielmehr eine geschäftliche Tätigkeit im Sinne des Artikels 52 (2) c) EPÜ sei; außerdem wurde erörtert, ob der beanspruchte Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit aufweise.

Im weiteren Verlauf zog die Beschwerdeführerin Anspruch 1 zurück und legte als einzigen Antrag Anspruch 2 vor, der wie folgt lautet:

" Ein Verfahren zur Bedienung einer automatischen Selbstbedienungsvorrichtung durch einen Benutzer, das folgendes umfaßt:

a) das Einführen (41) einer Karte in die Maschine, wobei auf der Karte kodierte maschinenlesbare Kenndaten zur Identifizierung des Benutzers aufzeichnet sind,

b) das Vergleichen (44) der gelesenen Kenndaten mit gespeicherten Daten, die berechnete Benutzer kennzeichnen, um zu ermitteln, ob die gelesenen Daten einen berechtigten Benutzer kennzeichnen,

c) und die Genehmigung (45), daß der Benutzer Transaktionen an dieser Maschine vornimmt, sofern er als berechtigter Benutzer identifiziert wird,

gekennzeichnet durch folgende Schritte:

d) Auffordern (31) eines potentiellen Benutzers der Maschine, eine bereits in seinem Besitz befindliche Karte mit magnetisch kodierten und ihm allein zugeordneten Daten in den Kartenleser einzuführen;

e) Lesen (32) der kodierten Daten von der eingeführten Karte des potentiellen Benutzers und Speichern (35) dieser Daten in einer in der Maschine enthaltenen Speichervorrichtung (20b);

f) Auffordern (34) des potentiellen Benutzers zur Eingabe von Bonitätsangaben, anhand deren festgestellt wird, ob er die Berechtigung zur Benutzung der Maschine erhält;

g) Speichern (35) der Bonitätsangaben und der von der Karte des potentiellen

VI Oral proceedings were held on 19 March 1992

At the beginning of these proceedings, the appellant explained that a few days previously, it had been realised that amendments to the description and claims were desirable and proposed amended pages were therefore presented, including two claims, Claim 1 defining a machine and Claim 2 defining a method of operating a machine. During the hearing, concerning Claim 1 there was a discussion as to whether this claim satisfied the requirement of novelty - Article 54(1) EPC. Concerning Claim 2, there was discussion as to whether the claimed subject-matter should be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC or whether its subject-matter was in reality a method of doing business within the meaning of Article 52(2)(c) EPC: furthermore, the question whether the claimed subject-matter involved an inventive step was considered.

The appellant subsequently withdrew Claim 1 and presented Claim 2 as his sole request, reading as follows:

"A method of operating an automatic self service machine by a user comprising

(a) inserting (41) into said machine a card recorded with encoded machine readable identification data identifying said user,

(b) comparing (44) said read identification data with stored data identifying authorised users in order to determine whether said read data identifies an authorised user,

(c) and permitting (45) said user to perform transactions on said machine if said user is identified as an authorised user,

characterised by the steps of:

(d) prompting (31) a prospective user of the machine to insert into the card reader a card already in the possession of the prospective user and containing magnetically encoded information which is unique to the prospective user;

(e) reading (32) the encoded information from the prospective user's inserted card and storing (35) said information in a storage means (20b) provided in the machine;

(f) prompting (34) the prospective user to enter credit information for use in determining whether the prospective user will be authorised to use the machine;

(g) storing (35) the credit information in the storage means (20b) along with the

VI. Procédure orale du 19 mars 1992.

Au début de la procédure orale, le requérant a déclaré avoir constaté, quelques jours auparavant, qu'il était souhaitable de modifier la description et les revendications, et il a présenté une proposition de modification de certaines pages, dont deux revendications, à savoir la revendication 1 définissant une machine et la revendication 2 un mode d'exploitation d'une machine. Les débats ont porté en partie sur le point de savoir si, d'une part, la revendication 1 satisfaisait à la condition de la nouveauté (article 54(1) CBE) et si, d'autre part, l'objet de la revendication 2 devait être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE ou bien comme constituant en réalité une méthode dans le domaine des activités économiques au sens de l'article 52(2)c) CBE et si, en outre, il impliquait une activité inventive.

A la suite de cela, le requérant a retiré la revendication 1 et soumis à titre d'unique requête la revendication 2, libellée comme suit:

"Mode d'exploitation d'une machine ou d'un distributeur automatique par un utilisateur, comprenant

a) l'introduction (41) dans ladite machine d'une carte contenant des données codées d'identification dudit utilisateur, lisibles par la machine,

b) la comparaison (44) desdites données d'identification lues par la machine, avec des données stockées identifiant les utilisateurs autorisés, afin de déterminer si lesdites données lues identifient un utilisateur autorisé,

c) l'autorisation (45) donnée audit utilisateur d'effectuer des opérations sur ladite machine s'il est identifié comme un utilisateur autorisé,

caractérisé par les étapes suivantes:

d) la demande (31) faite à un éventuel utilisateur de la machine d'introduire dans le lecteur de carte une carte déjà en sa possession contenant des informations spécifiques audit utilisateur et codées sur la plage magnétique de la carte,

e) la lecture (32) des informations codées sur la carte introduite par l'éventuel utilisateur et le stockage (35) desdites informations dans un moyen de stockage (20b) dans la machine,

f) la demande (34) faite à l'éventuel utilisateur d'entrer des informations de garantie permettant de déterminer s'il sera autorisé à utiliser la machine,

g) le stockage (35) desdites informations de garantie dans le moyen de

Benutzers gelesenen kodierten Daten in der Speichervorrichtung (20b);

h) Lesen (37) der gespeicherten kodierten Daten und der vom potentiellen Benutzer gemachten Bonitätsangaben von der Speichervorrichtung, um zu ermitteln, welcher dieser Benutzer die Berechtigung zur Benutzung der Maschine erhalten soll, und

i) Speichern (39) der Kenndaten derjenigen Benutzer in der Speichervorrichtung (20b), die die Berechtigung zur Benutzung der Maschine erhalten sollen, so daß die neu berechtigten Benutzer danach ihre Kennkarten benutzen können, um Zugang zu der Maschine zu erhalten;

wobei

j) es sich bei den kodierten Daten um irgendwelche diesem Benutzer allein zugeordnete Daten auf irgendeiner bereits in seinem Besitz befindlichen Karte handeln kann."

Die Buchstaben wurden den Absätzen vorangestellt, um eine Bezugnahme zu erleichtern.

VII. Zur Stützung ihres Antrags machte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes geltend:

Um vorhandene Maschinen bedienen zu können, brauche der Benutzer jeweils eine vom Eigentümer der Maschine ausgestellte Berechtigungskarte. Der Benutzer benötige also für jede Maschine, zu der er Zugang haben wolle, eine andere Berechtigungskarte. Dies sei unter dem Aspekt der Aufbewahrung der Karten und ihrer Sicherheit problematisch, insbesondere wegen der Diebstahlgefahr. Müßten darüber hinaus bei jeder Karte andere persönliche Daten benutzt werden, so sei jedesmal größte Aufmerksamkeit erforderlich, wenn eine aus einer Vielzahl von Karten verwendet werde

Es treffe vielleicht zu, daß die Banken in der starken Vermehrung der Berechtigungskarten kein Problem sähen und daß die Beibehaltung der derzeitigen Regelung für sie von Vorteil sei. Mit dem Erwerb einer neuen Karte gingen aber stets das Ausfüllen eines Antragsformulars und seine Bearbeitung durch die betreffende Organisation einher. Deshalb werde der scheinbare Vorteil der Verwendung einer Karte, die die Organisation von anderen unterscheidet, möglicherweise durch höhere Kosten wieder zunichte gemacht.

Mit Hilfe der Erfindung ließe sich die Zahl der Karten, die ein Benutzer besitzen müsse, und damit auch die Belastung, die sie für ihn bedeuteten, erheblich vermindern. Die Notwendigkeit dieser Erfindung sei zwar Benutzern bewußt geworden, die die Lösung dieses Problems nicht kennen würden; sie sei aber von den Bankorganisationen, die sie wohl nicht für vorteilhaft hielten, keinesfalls bekanntgemacht

encoded information read from the prospective user's card;

(h) reading (37) from the storage means the stored encoded information and credit information entered by the prospective user to determine which of said users will be authorised to use the machine; and

(i) storing (39) in the storage means (20b) identification data for those users who are to be authorised to use the machine, so that the newly authorised users may thereafter use their identification cards to gain access to the machine;

whereby

(j) said encoded information can be any data which is unique to said user, and is on any card already in the possession of the user."

The paragraph letters have been added for ease of reference

VII. In support of his request, the appellant substantially argued as follows.

To operate existing machines, the user needs each time an access card which is supplied by the owner of the machine. This requires the user to have an access card for each machine to which he wishes to have access. This entails cards storage and security problems, in particular because of possible thefts. Furthermore, if special personal data has to be used and if this data is not the same for each card, careful attention has to be paid whenever using one of a plurality of cards.

It may be a fact that the banks do not see the proliferation of access cards as a problem, and it may be to their advantage to maintain the present arrangement. However, acquiring any new card involves the completion of an application form and the processing of this form by the relevant organisation. The apparent advantages of using a card which distinguishes the organisation can, therefore, be outweighed by increased costs.

By implementing the invention, the number of cards to be held by a user, hence the burden they impose on the latter, can be considerably reduced. The need for the invention has come to existence in the mind of users who are not aware of a solution to this problem, but it had certainly not been publicised by the banking organisation, to whom it is probably not seen as an advantage. In the absence of sugges-

stockage (20b), avec les informations codées lues sur la carte de l'éventuel utilisateur,

h) la lecture (37), dans le moyen de stockage, des informations codées stockées et des informations de garantie entrées par l'éventuel utilisateur, afin de déterminer lequel desdits utilisateurs sera autorisé à utiliser la machine, et

(i) le stockage (39), dans le moyen de stockage (20b), des données d'identification des utilisateurs autorisés, de telle sorte que les personnes nouvellement admises à utiliser la machine puissent se servir de leurs cartes d'identification pour y accéder,

(j) lesdites informations codées pouvant consister en toutes les données spécifiques à l'utilisateur stockées sur toute carte déjà en possession de celui-ci."

Les lettres des alinéas ont été ajoutées pour faciliter les renvois

VII. A l'appui de sa requête, le requérant invoque principalement les arguments suivants:

Pour se servir des machines existantes, l'utilisateur doit recourir chaque fois à une carte d'accès fournie par le propriétaire de la machine considérée. Il doit donc posséder une carte d'accès pour chaque machine dont il souhaite se servir. Cela soulève des problèmes de rangement des cartes et de sécurité, notamment en raison de vols éventuels. En outre, s'il est nécessaire d'utiliser des données personnelles spécifiques et que ces données soient différentes pour chaque carte qu'il possède, l'utilisateur doit se montrer particulièrement vigilant

Si les banques ne considèrent peut-être pas la prolifération des cartes d'accès comme un problème et qu'il puisse être avantageux pour elles de maintenir la situation actuelle, l'acquisition d'une nouvelle carte nécessite néanmoins de remplir un formulaire de demande qui doit être ensuite traité par l'organisme concerné. L'avantage apparent que constitue l'utilisation d'une carte spécifique à l'organisme peut donc être neutralisé par l'accroissement des coûts.

La mise en oeuvre de l'invention permet de réduire considérablement le nombre de cartes possédées par un utilisateur et, par conséquent, les inconvénients qu'elles lui imposent. Les utilisateurs, qui ne connaissent pas de solution à ce problème, ont ressenti le besoin d'une invention de cette nature, mais les banques, qui n'estiment probablement pas qu'elle constitue un avantage, n'en ont certainement pas

worden. Da es keine Anregungen von seiten solcher oder anderer Organisationen gebe, komme der fachkundige Konstrukteur von Selbstbedienungsvorrichtungen nicht auf die Idee, daß es sinnvoll sein könnte, eine Maschine auf den Betrieb mit unterschiedlichen Berechtigungskarten einzustellen.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende, daß die Beschwerde zurückgewiesen werde.

Entscheidungsgründe

1. Auslegung des Anspruchs

In Absatz b setzt das Vergleichen der "gelesenen Kenndaten" mit gespeicherten Daten voraus, daß zuvor ein Schritt "Lesen dieser Kenndaten" ausgeführt wurde. Insofern müßte der Schritt "Lesen (32) der kodierten Daten von der eingeführten Karte des (potenziellen) Benutzers" in Absatz e als zweiter Verfahrensschritt im Oberbegriff des Anspruchs stehen, nämlich zwischen dem Einführen der Karte und dem Vergleichen der gelesenen Kenndaten mit den gespeicherten Daten. Dies hat wiederum zur Folge, daß im kennzeichnenden Teil des Anspruchs der Schritt in Absatz e verkürzt wird auf "Speichern dieser Daten in einer in der Maschine enthaltenen Speichervorrichtung", und ferner ist davon auszugehen, daß dieser Schritt nicht ausgeführt wird, wenn der Benutzer bereits als berechtigt identifiziert wurde. Unter einem "potenziellen Benutzer" in Absatz d ist folglich ein zuvor nicht berechtigter Benutzer zu verstehen.

Die Aufforderung an einen potentiellen Benutzer einer Selbstbedienungsvorrichtung, eine Karte in den Kartenleser der Maschine einzuführen (Absatz d), ist bestenfalls eine Bedienungsanleitung, aber kein Verfahrensschritt. Dasselbe gilt für die eine potentielle Benutzer gerichtete Aufforderung, Bonitätsangaben zu machen (Absatz f). Das Einführen einer Karte in die Maschine ist aber bereits im Oberbegriff des Anspruchs erwähnt. Im übrigen befindet sich jede von einem (potenziellen) Benutzer in die Maschine eingeführte Karte "bereits in seinem Besitz". In Betracht dessen reduziert sich Absatz d im kennzeichnenden Teil des Anspruchs auf die Lehre, daß die auf der Karte enthaltenen Daten "magnetisch" kodiert sind, und Absatz f besteht aus der "Eingabe von Bonitätsangaben, anhand deren festgestellt wird, ob der potentielle Benutzer die Berechtigung zur Benutzung der Maschine erhält".

Durch Schritt h im kennzeichnenden Teil des Anspruchs soll nicht festgestellt werden, welche Benutzer zur Be-

tions made by such organisations or others, the person skilled in the design of self-service machines would not think it could be useful to make a machine suitable for use with different types of access cards.

VIII. At the end of the oral proceedings the Chairman announced that the appeal was dismissed.

Reasons for the Decision

1. Interpretation of the claim

In paragraph (b), comparing "read identification data" with stored data implies that a step of "reading said identification data" has previously been performed. Therefore, the step of "reading (32) the encoded information from the (prospective) user's inserted card" in step (e) should be understood as a second method step in the pre-characterising part of the claim, i.e. as following the insertion of the card and preceding the comparison of read identification data with stored data. This entails in turn that, in paragraph (e) in the characterising part of the claim, this step has to be reduced to "storing said information in a storage means provided in the machine"; and it must furthermore be understood that said step is not performed if the user is already identified as an authorised user. In other words, a "prospective user" in paragraph (d) must be understood as a previously unauthorised user.

Prompting a prospective user of an automatic self-service machine to insert a card into the card reader of said machine - paragraph (d) - is at the utmost an instruction for use but not a method step. The same remark applies to prompting the prospective user to enter credit information - paragraph (f). The step of inserting a card into the machine is, however, already mentioned in the precharacterising part of the claim. Besides, any card inserted by a (prospective) user into a machine is "already in the possession of said (prospective) user". With regard thereto, in the characterising part of the claim, paragraph (d) reduces to the teaching that the information contained in the card is "magnetically" encoded, whereas paragraph (f) consists in "entering credit information for use in determining whether the prospective user will be authorised to use the machine".

The purpose to be achieved by performing step (h) in the characterising part of the claim is not to determine

informé le public. En l'absence de telles informations de leur part ou émanant d'autres sources, le spécialiste de la conception de distributeurs automatiques ne pense pas qu'il serait utile de réaliser une machine pouvant être utilisée avec différents types de cartes d'accès.

VIII. A l'issue de la procédure orale, le président a prononcé le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Interprétation de la revendication

A l'alinéa b), le fait de comparer avec des données stockées des "données d'identification lues" implique une étape préalable consistant en "la lecture desdites données d'identification". Par conséquent, l'étape consistant en la "lecture (32) des informations codées sur la carte introduite par l'(éventuel) utilisateur - alinéa e) - est à considérer comme une deuxième étape de la méthode décrite dans le préambule de la revendication, c'est-à-dire une étape postérieure à l'introduction de la carte et antérieure à la comparaison entre les données d'identification qui ont été lues et les données stockées. Cela entraîne alors qu'à l'alinéa e) de la partie caractérisante de la revendication, cette étape doit être réduite au "stockage desdites informations dans un moyen de stockage dans la machine"; de plus, il faut comprendre que ladite étape n'est pas mise en oeuvre si l'utilisateur a déjà été identifié comme étant autorisé à se servir de la machine. En d'autres termes, l'expression "éventuel utilisateur", à l'alinéa d), doit être comprise comme se référant à un utilisateur n'étant jusqu'alors pas autorisé.

La demande faite à un éventuel utilisateur d'un distributeur automatique d'introduire une carte dans le lecteur de carte de la machine - alinéa d) - constitue tout au plus une instruction pour son utilisation et non une étape d'une méthode. Il en va de même pour la demande faite à l'éventuel utilisateur d'entrer des informations de garantie - alinéa f). L'étape consistant à introduire une carte dans la machine est cependant déjà mentionnée dans le préambule de la revendication. Par ailleurs, toute carte introduite dans une machine par un (éventuel) utilisateur est "déjà en la possession dudit (éventuel) utilisateur". Dans la partie caractérisante de la revendication, l'alinéa d) enseigne donc uniquement que les informations que contient la carte sont codées "sur la plage magnétique" de la carte tandis que l'alinéa f) concerne le fait "d'entrer des informations de garantie permettant de déterminer si l'éventuel utilisateur sera autorisé à utiliser la machine".

L'objectif de l'étape h), de la partie caractérisante de la revendication n'est pas de déterminer quels utilisateurs

nutzung der Maschine berechtigt werden sollen, sondern vielmehr, ob der Benutzer, dessen Karte eingeführt worden ist, zur Benutzung der Maschine berechtigt werden soll. Bei der Definition dieses Schrittes ist also unter "welcher dieser Benutzer" "ob dieser Benutzer" zu verstehen.

Außerdem müssen natürlich nicht sämtliche Daten, die einem Benutzer einer Selbstbedienungsvorrichtung allein zugeordnet sind, auf der Karte verzeichnet sein, die ihm Zugang zu diesem Automaten gewährt. Es kann also sein, daß bestimmte einen Benutzer kennzeichnende Daten nicht auf jeder Karte verzeichnet sind, die er besitzt. Folglich ist das Pronomen "irgendwelche" in Absatz j in der Bedeutung von "die" zu verstehen.

2. Patentierbarer Gegenstand

2.1 Das erste Patentierbarkeitserfordernis nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ lautet, daß der beanspruchte Gegenstand "eine Erfindung" sein muß. Was nicht als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen wird, ist in Artikel 52 (2) a) bis d) EPÜ aufgeführt, darunter in Artikel 52 (2) c) EPÜ "Verfahren ... für geschäftliche Tätigkeiten". In Artikel 52 (3) EPÜ heißt es, Artikel 52 (2) EPÜ stehe der Patentfähigkeit von Gegenständen und Tätigkeiten "nur insoweit entgegen, als sich ... die Anmeldung ... auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** bezieht" (Hervorhebung durch die Kammer)

In früheren Entscheidungen haben die Beschwerdekammern betont, daß beanspruchte Gegenstände oder Tätigkeiten technischen Charakter aufweisen müssen, wenn sie als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ gelten sollen. So stellte insbesondere in der Entscheidung T 22/85 (ABI EPA 1990, 12) die Kammer mit Bezug auf die in Artikel 52 (2) c) EPÜ ausgeschlossenen Gegenstände und Tätigkeiten fest: "Diese von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstände haben eines gemeinsam: Sie beziehen sich auf Tätigkeiten, die nicht auf ein unmittelbares technisches Ergebnis abzielen, sondern vielmehr abstrakter und geistiger Natur sind". Über das Erfordernis des Artikels 52 (3) EPÜ hieß es ferner in der Entscheidung T 208/84 (ABI EPA 1987, 14): "Entscheidend ist vielmehr, welchen technischen Beitrag die im Anspruch definierte Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik leistet."

Auch wenn das Wort "technisch" in Artikel 52 EPÜ nicht vorkommt, verlangt die richtige Auslegung des in Artikel 52 (1) EPÜ im Plural verwendeten Wortes "Erfindung" nach Ansicht der Kammer aus den in der Entscheidung T 22/85 zusammengefaßten Gründen, daß beanspruchte Gegenstände oder Tätigkeiten technischen Charakter auf-

which users will be authorised to use the machine but, in fact, to determine whether the user whose card has been inserted will be authorised to use the machine. Therefore, in the definition of this step, "which of said users" must be understood as meaning "whether said user"

Finally, it is clear that not all data which is unique to a user of an automatic self-service machine must be recorded on the card giving access to said machine. Therefore, it may happen that particular data identifying a user be not recorded on each card in the possession of this user. With regard thereto, in paragraph (j), the pronoun "any" has to be interpreted as meaning "the".

2 Patentable subject-matter

2.1 The first requirement for patentability under Articles 52 to 57 EPC is that the claimed subject-matter must be "an invention". Particular subject-matter and activities which "shall not be regarded as inventions within the meaning of Article 52(1) EPC" are set out in Article 52(2)(a) to (d) EPC, including in Article 52(2)(c) EPC "methods ... for doing business". Article 52(3) EPC provides that Article 52(2) EPC shall exclude subject-matter or activities from patentability "only to the extent to which" ... an application ... "relates to such subject-matter or activities **as such**" (emphasis added).

Previous decisions of the Boards of Appeal have emphasised the necessity that a claimed subject-matter or activity has a technical character if it is to be considered as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. In particular, in decision T 22/85 (OJ EPO 1990, 12), with reference to the excluded subject-matter and activities set out in Article 52(2)(c) EPC, the Board stated that "Whatever their differences, these exclusions have in common that they refer to activities which do not aim at any direct technical result but are rather of an abstract and intellectual character". Furthermore, when considering the requirement of Article 52(3) EPC, it was stated in decision T 208/84 (OJ EPO 1987, 14) that "Decisive is what technical contribution the invention as defined in the claim when considered as a whole makes to the known art".

Although Article 52 EPC does not use the word "technical", nevertheless for the reasons summarised in decision T 22/85, in the Board's view the proper interpretation of the word "invention" as used in the plural in Article 52(1) EPC requires a claimed subject-matter or activity to have a technical character, and thus in principle to be industri-

seront autorisés à se servir de la machine, mais, en réalité, de déterminer si l'utilisateur ayant introduit une carte sera autorisé à utiliser la machine. En conséquence, dans la définition de cette étape, les termes "lequel desdits utilisateurs" doivent être compris comme signifiant "si ledit utilisateur".

Enfin, il ne s'impose évidemment pas que toutes les données spécifiques à l'utilisateur d'un distributeur automatique soient enregistrées sur la carte donnant accès à ladite machine. Il peut donc se produire que des données particulières identifiant un utilisateur ne soient pas enregistrées sur toutes les cartes en sa possession. L'expression "toutes les" utilisée à l'alinéa j) doit donc être interprétée comme signifiant "les".

2 Objet brevetable

2.1 Conformément aux articles 52 à 57 CBE, la première condition de la brevetabilité est que l'objet revendiqué doit être "une invention". Les éléments qui "ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l'article 52(1) CBE" sont énumérés à l'article 52(2)a) à d) CBE et comprennent l'article 52(2)c) CBE "méthodes... dans le domaine des activités économiques". L'article 52(3) CBE prévoit que les dispositions de l'article 52(2) CBE n'excluent la brevetabilité des éléments en question "que dans la mesure où la demande" ... "ne concerne que l'un de ces éléments, considéré **en tant que tel**" (c'est la Chambre qui souligne).

Des décisions antérieures des chambres de recours ont expressément fait observer qu'il fallait qu'un élément revendiqué ait un caractère technique pour pouvoir être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE. En particulier, dans la décision T 22/85 (JO OEB 1990, 12), se référant aux éléments exclus cités à l'article 52(2)c) CBE, la chambre saisie de l'affaire a déclaré que "tout différents qu'ils soient, ces exemples ont tous en commun de se référer à des activités qui ne visent pas à obtenir directement un effet technique, mais qui ont plutôt un caractère abstrait et intellectuel". De plus, pour ce qui est de la condition posée à l'article 52(3) CBE, il est dit dans la décision T 208/84 (JO OEB 1987, 14) que "le critère déterminant est, en l'occurrence, la contribution qu'apporte à l'état de la technique l'invention telle que définie dans la revendication et considérée dans son ensemble".

Bien que le mot "technique" ne soit pas utilisé à l'article 52 CBE, la Chambre estime, faisant sien le point de vue défendu dans la décision T 22/85, qu'il convient d'interpréter le mot "invention", tel qu'il est employé - au pluriel - à l'article 52(1) CBE, comme recouvrant un élément revendiqué devant avoir un caractère technique et donc

weisen und damit grundsätzlich gewerblich anwendbar sind - siehe Entscheidung T 208/84.

Schwierigkeiten bereitet manchmal die Frage, welche einschlägigen Kriterien zu berücksichtigen sind, um festzustellen, ob bestimmte Gegenstände oder Tätigkeiten technischen Charakter aufweisen und folglich als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ gelten, insbesondere wenn der beanspruchte Gegenstand sowohl technische als auch nichttechnische Merkmale umfaßt

2.2 In der vorliegenden Sache beruht das "Verfahren zur Bedienung einer Selbstbedienungsvorrichtung durch einen Benutzer" - der Gegenstand des einzigen Anspruchs der Anmeldung - auf der Idee, daß jemand, der an einer solchen Maschine Transaktionen vornehmen will, keine vom Eigentümer der Maschine ausgestellte Spezialkarte mit Kenndaten benötigt, aus denen hervorgeht, daß er bereits zur Benutzung der Maschine berechtigt ist. Stattdessen soll er eine Karte, die er bereits besitzt und die ihn zur Benutzung von Maschinen einer anderen Organisation berechtigt, zunächst einmal dazu verwenden können, beim Eigentümer der Maschine, der die Karte vorgelegt wird, eine Benutzungserlaubnis zu beantragen (Absatz d des Anspruchs). Durch die Schritte in den Absätzen e bis h wird ermittelt, ob die Karte danach als Berechtigungskarte für die Benutzung der Maschine anerkannt wird.

Eine Karte, die der Maschine zum ersten Mal vorgelegt wird, entspricht also einem Antragsformular; die darauf verzeichneten Daten entsprechen den Eintragungen in einem solchen Formular. Die Beschwerdeführerin macht geltend, ein Vorteil des beanspruchten Verfahrens sei die Ersparnis der Kosten, die normalerweise durch das Ausfüllen und Bearbeiten eines Antrags entstehen.

2.3 Nach Ansicht der Kammer ist das beanspruchte Verfahren als Ganzes deshalb im wesentlichen ein Verfahren zur Entscheidung darüber, ob eine einer Maschine erstmals vorgelegte Karte anschließend von ihr als Berechtigungsausweis anerkannt werden soll. Ein solches Verfahren gehört zu einer geschäftlichen Tätigkeit. Zwar enthält das beanspruchte Verfahren auch Schritte mit einer technischen Komponente (z. B. Verwendung der Maschine zum Speichern und Lesen von Daten). Das Vorhandensein solcher technischer Komponenten ändert jedoch nichts daran, daß das beanspruchte Verfahren eine geschäftliche Tätigkeit als solche und kein technisches Ver-

ally applicable - see decision T 208/84.

A difficulty sometimes arises as to the relevant criteria to be considered when determining whether a particular subject-matter or activity has a technical character and is therefore an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, especially when the claimed subject-matter includes both technical and non-technical features.

2.2 In the present case, the "method of operating an automatic self-service machine by a user" which is the subject-matter of the only claim of the application is based upon the idea that a person who wishes to perform transactions upon such a machine does not need to be in possession of a special card issued by the owner of the machine with identification data on it indicating that such a person has been previously authorised to use the machine. Instead, such a person may use a card which is already in his possession following authorisation for use in machines used by another organisation, for example, in the first instance as a method of applying for authorisation to the owner of the machine to which the card is presented (paragraph (d) of the claim). The carrying out of the procedure in paragraphs (e) to (h) of the claim determines whether such card will thereafter be recognised as an authorised card for use with the machine.

The card which is presented for the first time to the machine is therefore in effect equivalent to an application form and the data which it carries is equivalent to the data on an application form. As the appellant has submitted, an advantage of the claimed method is the saving of the costs which are normally involved in completing and processing an application form.

2.3 In the Board's view, when taken as a whole the claimed method is therefore essentially a method of deciding whether a card which is presented for the first time to a machine should thereafter be recognised as an authorised card by that machine. Such a method is part of a business operation. Of course, the claimed method does include steps which include a technical component in them (for example, using the machine to store and read information). But the presence of such technical components does not alter the fact that the claimed method is a business method as such, rather than a technical method (just as the use of a typewriter to perform a business

être en principe susceptible d'application industrielle - voir décision T 208/84.

Il est parfois difficile de déterminer le critère pertinent qui doit être pris en considération pour savoir si un élément particulier a un caractère technique et constitue donc une invention au sens de l'article 52(1) CBE, notamment lorsque l'objet revendiqué comprend à la fois des caractéristiques techniques et non techniques.

2.2 En l'espèce, le "mode d'exploitation d'un distributeur automatique par un utilisateur", qui constitue l'objet de l'unique revendication de la demande, repose sur l'idée qu'une personne souhaite effectuer des opérations sur cette machine ne doit pas nécessairement posséder une carte spéciale délivrée par le propriétaire de la machine et portant des données d'identification montrant que cette personne a préalablement été autorisée à utiliser la machine. Au lieu de cela, cette personne peut utiliser une carte qu'elle possède déjà, après avoir été autorisée à s'en servir sur des machines d'un autre organisme, notamment par exemple en guise de méthode pour demander l'autorisation d'utilisation au propriétaire de la machine à laquelle la carte est présentée (alinéa d) de la revendication). La mise en oeuvre de la procédure décrite aux alinéas e) et h) de la revendication permet de déterminer si la carte sera par la suite considérée comme autorisée pour la machine en question.

La carte qui est présentée pour la première fois à la machine équivaut donc en fait à un formulaire de demande, et les données qu'elle porte équivalent aux données inscrites sur un tel formulaire. Comme l'affirme le requérant, la méthode revendiquée présente l'avantage de supprimer les coûts qu'entraîne normalement le nécessité de remplir et de traiter un formulaire de demande.

2.3 La Chambre estime que, considérée dans son ensemble, la méthode revendiquée sert donc essentiellement à déterminer si une carte présentée pour la première fois à une machine doit ensuite être reconnue par cette machine comme une carte autorisée. Une telle méthode relève du domaine des activités économiques. Il est vrai que certaines étapes de la méthode revendiquée comprennent une composante technique (par exemple, l'utilisation de la machine pour stocker et lire des informations). Toutefois, ces composantes techniques ne changent rien au fait que ce qui est revendiqué est une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle

fahren ist (ebensowenig wie eine geschäftliche Tätigkeit durch die Verwendung einer Schreibmaschine zu einem technischen Verfahren wird).

So heißt es in der Entscheidung T 22/85: "Der Beitrag zum Stand der Technik und die erzielten Wirkungen liegen ausschließlich auf dem Gebiet der vom Patentschutz ausgeschlossenen Tätigkeiten; die wahre Natur der Erfindung ändert sich auch dadurch nicht, daß zu ihrer Darstellung eine technische Terminologie verwendet wird". In der vorliegenden Sache bleibt die wahre Natur des beanspruchten Gegenstands dieselbe, auch wenn zur Ausführung technische Mittel erforderlich sind.

In der Entscheidung T 26/86 stellte die Kammer fest: "Das EPÜ verbietet nicht die Patentierung von Erfindungen, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale bestehen". Daß beim Ausführen einer geschäftlichen Tätigkeit technische Mittel eine Rolle spielen, bedeutet aber nicht, daß diese geschäftliche Tätigkeit auch technischen Charakter aufweist und daher nach Artikel 52 (1) EPÜ als Erfindung gilt. Wie in der Entscheidung T 603/89 (ABI. EPA 1992, 230) festgestellt wurde, "ist der Gegenstand als Ganzes ... von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die Mischung keine technischen Mittel zur Lösung einer technischen Aufgabe einsetzt".

2.4 Die Kammer ist daher zu der Auffassung gelangt, daß der beanspruchte Gegenstand keine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ definiert.

3. Erfindersische Tätigkeit

3.1 Die Kammer ist im übrigen der Auffassung, daß dieser Gegenstand aus den nachstehenden Gründen nicht erfindersisch ist.

3.2 In der Entgegenhaltung D1 geht es um die Benutzung automatischer Selbstbedienungsrichtungen - siehe Figuren 2 und Seite 4, Zeilen 6 und 7. Einer der Verfahrensschritte zur Bedienung einer Maschine, wie sie in D1 offenbart ist, ist das Einführen einer Karte in die Maschine, auf der kodierte Kenndaten des Benutzers gespeichert sind - siehe Seite 4, Zeilen 8 bis 14. Ein weiterer Verfahrensschritt ist das Lesen der kodierten Informationen von der Karte des Benutzers und das Speichern der Informationen in einer in der Maschine enthaltenen Speichervorrichtung (31) - siehe Figur 2 und Seite 4, Zeilen 8 bis 14. Zu diesen Informationen gehören die Bankleitzahl, die Kontonummer, der Kontostand des Benutzers und ein Hilfscode, die vor der Aushändigung an den Benutzer mittels eines Schreibkopfes (22) auf der Karte aufgezeichnet werden - siehe Seite 3, Zeilen 102 bis 108. Die Aussage, daß die Bankleitzahl magnetisch kodiert sei - siehe Seite 2, Zeilen 70 bis 76 -, läßt

activity would not change such an activity into a technical method).

As was stated in decision T 22/85, "The contribution to the art and the effects obtained are only in the area of an excluded activity and the true nature of the invention remains the same, whether or not a technical terminology is used in expressing it". In the present case, the true nature of the claimed subject-matter remains the same, even though some technical means are used to perform it.

In decision T 26/86 the Board held that "The EPC does not prohibit the patenting of inventions consisting of a mix of technical and non-technical features". Nevertheless, the presence of technical means when carrying out a business activity does not mean that such a business activity has a technical character and is therefore an invention under Article 52(1) EPC. As was stated in decision T 603/89 (OJ EPO 1992, 230), "the subject-matter as a whole is excluded from patentability ... if the mix does not make use of technical means in order to solve a technical problem".

2.4 Consequently, in the Board's judgment, the claimed subject-matter does not define an invention within the meaning of Article 52(1) EPC

3. Inventive step

3.1 Furthermore, in the Board's view such subject-matter does not involve an inventive step for the following reasons

3.2 Document (D1) is concerned with the use of automatic self-service machines - see Figure 2 and page 4, lines 6 and 7. The method of operating a machine of the kind disclosed in (D1) comprises the step of inserting into the machine a card recorded with encoded data identifying the user - see page 4, lines 8 to 14. The method also comprises the step of reading the encoded information from the user's card and storing said information in a storage means (31) provided in the machine - see Figure 2 and page 4, lines 8 to 14. Said information comprises the bank number, the account number, the balance of the user's account and a subsidiary code, which are recorded on the card by means of a writing head (22) before the card is supplied to the user - see page 3, lines 102 to 108. Taking into account the statement that the bank number is magnetically encoded - see page 2, lines 70 to 76 - this entails that the user identifying data is magnetically

plutôt qu'une méthode technique (tout comme l'utilisation d'une machine à écrire pour l'exercice d'une activité économique ne confère à cette activité aucun caractère d'une méthode technique).

Comme il est dit dans la décision T 22/85, "l'apport en matière technique, ainsi que les effets obtenus, relèvent exclusivement du domaine des activités non brevetables, et la véritable nature de l'invention reste la même, qu'elle soit ou non présentée en termes techniques". Dans la présente espèce, la véritable nature de l'objet revendiqué reste la même bien que des moyens techniques soient utilisés pour le mettre en oeuvre.

Dans la décision T 26/86, la Chambre a considéré que "la CBE n'exclut pas de la brevetabilité les inventions reposant sur un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques". Néanmoins, la mise en oeuvre de moyens techniques pour exercer une activité économique ne signifie pas que cette activité a un caractère technique par lequel elle constituerait donc une invention au sens de l'article 52(1) CBE. Comme il est dit dans la décision T 603/89 (JO OEB 1992, 230), "l'objet considéré dans son ensemble est exclu de la brevetabilité ... si l'ensemble ne met pas en oeuvre des moyens techniques pour résoudre un problème technique"

2.4 En conséquence, la Chambre estime que l'objet revendiqué n'est pas une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

3. Activité inventive

3.1 De plus, la Chambre considère qu'un tel objet n'implique pas une activité inventive, pour les raisons suivantes

3.2 Le document (D1) a trait à l'utilisation de distributeurs automatiques (voir figure 2 et page 4, lignes 6 et 7). Le mode d'exploitation d'une machine du type divulgué dans le document (D1) comprend une étape consistant à introduire dans la machine une carte contenant des données codées d'identification de l'utilisateur (voir page 4, lignes 8 à 14). Il comporte également une étape consistant à lire les informations codées sur la carte de l'utilisateur et à les stocker dans un moyen de stockage (31) dans la machine (voir figure 2 et page 4, lignes 8 à 14). Les dites informations comprennent le code bancaire, le numéro de compte, le solde du compte de l'utilisateur ainsi qu'un code subsidiaire qui sont enregistrés sur la carte au moyen d'une tête d'écriture (22) avant que la carte soit délivrée à l'utilisateur (voir page 3, lignes 102 à 108). L'indication selon laquelle l'enregistrement du code bancaire sur la carte est magnétique (voir page 2, lignes 70 à 76) implique que

darauf schließen, daß auch die Benutzerkennndaten magnetisch kodiert sind. Außerdem ist zumindest ein Teil dieser Daten, nämlich die Kontonummer, dem Benutzer allein zugeordnet.

Der Entgegenhaltung D1 zufolge dienen die in der Speichervorrichtung (31) gespeicherten Kennndaten zur Berechnung einer Geheimzahl, die dann in einem Register (35) gespeichert wird - siehe Seite 4, Zeilen 23 bis 30. Somit handelt es sich bei dieser Geheimzahl um eine Benutzerkennung, die - indirekt - auf der Karte magnetisch kodiert und vom Kartenleser gelesen wird, bevor sie im Register (35) gespeichert wird. Die im Register (35) gespeicherte Geheimzahl wird anschließend mit einer in einem Register (P1) gespeicherten Geheimzahl verglichen, um festzustellen, ob der Benutzer zugangsberechtigt ist; ist dies der Fall, so darf dieser Benutzer Transaktionen an der Maschine vornehmen - siehe Seite 5, Zeilen 8 bis 24.

3.3 Geht man von der Auslegung des Anspruchs unter Nr. 1 aus, so unterscheidet sich das beanspruchte Verfahren zur Bedienung einer automatischen Selbstbedienungsvorrichtung dadurch vom Stand der Technik nach D1, daß es folgende weitere Schritte umfaßt:

i) Eingeben von Bonitätsangaben, anhand deren festgestellt wird, ob der potentielle Benutzer zur Benutzung der Maschine berechtigt werden soll - Absatz f;

ii) Speichern der Bonitätsangaben und der von der Karte des potentiellen Benutzers gelesenen kodierten Daten in der Speichervorrichtung - Absatz g;

iii) Lesen der gespeicherten kodierten Daten und der vom potentiellen Benutzer gemachten Bonitätsangaben von der Speichervorrichtung, um festzustellen, ob dieser Benutzer zur Benutzung der Maschine berechtigt werden soll - Absatz h -, und

iv) Speichern der Kennndaten derjenigen Benutzer in der Speichervorrichtung, die die Berechtigung zur Benutzung der Maschine erhalten sollen, so daß die neu berechtigten Benutzer danach ihre Kennkarten benutzen können, um Zugang zu der Maschine zu erhalten - Absatz i.

3.4 Die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht darin, den Zugang zu einer automatischen Selbstbedienungsvorrichtung anhand einer bereits im Besitz des potentiellen Benutzers befindlichen maschinenlesbaren Karte freizugeben. Die Beschwerdeführerin behauptet, der Bedarf an Maschinen, die mit einer beliebigen Karte benutzt werden können, würde nur den Benutzern bewußt, die es lästig fänden, viele solcher Karten besitzen zu müssen.

encoded. Furthermore, one part of said data, namely the account number, is unique to the user.

According to (D1), the identification data stored in the storing device (31) is used for calculating a secret number which is then stored in a register (35) - see page 4, lines 23 to 30. This secret number is, therefore, a user identification datum which, indirectly, is magnetically encoded on the card and read by the card reader before being stored in the register (35). The secret number stored in the register (35) is subsequently compared with a secret number stored in a register (P1) to determine whether the user is an authorised user and, if such is the case, said user is permitted to perform transactions on the machine - see page 5, lines 8 to 24

3.3 Bearing in mind the interpretation of the claim as set out in section 1 above, the claimed method of operating an automatic self-service machine is distinguished over the prior art known from (D1) in that it further comprises the steps of

(i) entering credit information for use in determining whether the prospective user will be authorised to use the machine - paragraph (f);

(ii) storing the credit information in the storage means along with the encoded information read from the prospective user's card - paragraph (g);

(iii) reading from the storage means the stored encoded information and credit information entered by the prospective user to determine whether said user will be authorised to use the machine - paragraph (h) - and

(iv) storing in the storage means identification data for those users who are to be authorised to use the machine, so that the newly authorised users may thereafter use their identification cards to gain access to the machine - paragraph (i).

3.4 The problem underlying the claimed invention is that of giving access to automatic self-service machines by means of any machine readable card already in the possession of a prospective user. According to the appellant, the need for machines adapted for use with any such card would have come to existence only in the mind of users who are dissatisfied by the necessity of having many such cards.

l'enregistrement des données d'identification de l'utilisateur est également magnétique. En outre, une partie desdites données, à savoir le numéro de compte, est spécifique à l'utilisateur.

Selon le document (D1), les données d'identification stockées dans le dispositif de stockage (31) permettent de définir un code secret qui est ensuite mémorisé dans un registre (35) (voir page 4, lignes 23 à 30). Ce code secret constitue donc une donnée d'identification de l'utilisateur qui, indirectement, est enregistrée magnétiquement sur la carte et lue par le lecteur de carte avant d'être mémorisée dans le registre (35). Le code secret mémorisé dans le registre (35) est ensuite comparé avec un code secret contenu dans un registre (P1), en vue de déterminer si l'utilisateur est autorisé; si tel est le cas, ledit utilisateur est admis à effectuer des opérations sur la machine (voir page 5, lignes 8 à 24).

3.3 Compte tenu de l'interprétation de la revendication telle qu'elle est fournie au point 1 ci-dessus, le mode d'exploitation revendiqué d'un distributeur automatique diffère de l'état de la technique connu d'après le document (D1), en ce qu'il comprend les étapes supplémentaires suivantes:

i) l'entrée d'informations de garantie permettant de déterminer si l'éventuel utilisateur sera autorisé à utiliser la machine (alinéa f);

ii) le stockage des informations de garantie dans le moyen de stockage, avec les informations codées sur la carte de l'éventuel utilisateur (alinéa g);

iii) la lecture, dans le moyen de stockage, des informations codées stockées et des informations de garantie entrées par l'éventuel utilisateur, en vue de déterminer si ledit utilisateur sera autorisé à se servir de la machine (alinéa h), et

iv) le stockage dans le moyen de stockage, des données d'identification des utilisateurs autorisés, de telle sorte que les personnes nouvellement admises à utiliser la machine puissent se servir de leurs cartes d'identification pour y accéder (alinéa i)

3.4 Le problème à la base de l'invention revendiquée est celui de donner accès à des distributeurs automatiques au moyen de toute carte lisible par machine, déjà en la possession d'un éventuel utilisateur. Le requérant affirme que seuls les utilisateurs mécontents de devoir posséder de nombreuses cartes auraient ressenti le besoin de se servir de machines pouvant être utilisées avec n'importe quelle carte.

Die Kammer kann jedoch nicht nachvollziehen, warum ein Fachmann - in diesem Fall ein Ingenieur, der Selbstbedienungsvorrichtungen für Banken und andere Organisationen konstruiert und sie unter Umständen auch selbst benutzt - sich der Bedürfnisse der Benutzer solcher Maschinen und Karten nicht bewußt sein soll. Sofern vor dem Prioritätstag der Anmeldung ein Vorurteil den Fachmann davon abgehalten hat, die beanspruchte Maschine zu bauen, so war dieses nach Ansicht der Kammer mehr "kommerzieller" als technischer Natur. Im übrigen hat dieses Vorurteil allenfalls bei den Eigentümern solcher Maschinen, nicht aber beim Fachmann bestanden.

Da kein technisches Vorurteil zu überwinden war, kann nach Auffassung der Kammer der Idee einer alle Arten von Berechtigungskarten annehmenden Maschine keine erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden.

3.5 Wenn es gewünscht wird, eine bestehende Selbstbedienungsvorrichtung so einzurichten, daß sie standardisierte Berechtigungskarten akzeptiert, so stellt es für den Fachmann kein großes Problem dar, die Schaltkreise dieser Maschine entsprechend anzupassen

Wenn der Benutzer noch keine Berechtigung hat, muß natürlich sichergestellt werden, daß ihm die Karte, die er in die Maschine einführt, auch gehört. Deshalb müssen Informationen, die von der Karte gelesen werden, mit Bonitätsangaben verglichen werden, die der potentielle Benutzer eingibt - z. B. eine Geheimzahl. Nun liegt ferner auf der Hand, daß die Schaltkreisanpassungen weniger aufwendig sind, wenn die von der Karte gelesenen Informationen und die vom potentiellen Benutzer gemachten Bonitätsangaben von den Vorrichtungen verglichen werden, die bereits dazu dienen, die Benutzerberechtigung im normalen Betrieb zu prüfen, d. h. nachdem dieser Benutzer die Berechtigung erhalten hat. Ausgehend vom Stand der Technik nach D1 ist daher keine erfinderische Tätigkeit erforderlich, um die unter Nr. 3.3 der vorliegenden Entscheidung genannten zusätzlichen Schritte (i, ii, iii) vorzusehen. Ist schließlich einmal entschieden worden, daß der potentielle Benutzer Zugang zu der Maschine erhält, so müssen seine Kenndaten zwangsläufig in der entsprechenden Speichervorrichtung gespeichert werden, damit die Berechtigung auch künftig verifiziert werden kann - siehe zusätzlicher Schritt iv unter Nr. 3.3

The Board, however, does not perceive why a person skilled in the art who, in the present case, is an engineer entrusted with designing self-service machines for use by banks and other organisations and possibly a user himself, should not be aware of the needs of users of such machines and cards. In the Board's view, if any prejudice deterred the skilled person from envisaging to make the claimed machine before the priority date of the application, said prejudice was rather "commercial" than technical. Moreover, said prejudice was actually solely in the mind of machine owners, and not in the mind of a skilled person.

In the Board's judgment, therefore, in the absence of any technical prejudice, the idea of making a self-service machine capable of accepting all types of access cards cannot be credited with an inventive step.

3.5 Once it is wished to make an existing self-service machine accept standard types of access cards, adapting the circuits of said existing machine in order to achieve this desired result does not face the skilled person with a difficult problem.

If the user is not yet an authorised user, an obvious requirement is to make sure that the card he inserts into the machine belongs to him. It is, therefore, necessary to compare information read from the card and credit information entered by the prospective user, for instance a secret number. Now, it is also evident that circuit adaptations will be less extensive if said information read from the card and said credit information entered by the prospective user are to be compared by the means already provided for checking the user's authorisation in normal use, i.e. once said user has become an authorised user. Therefore, starting from the state of the art known from (D1), no inventive step is required for envisaging to perform the additional steps ((i), (ii), (iii)) referred to in section 3.3 of the present decision. Finally, once it has been decided that access to the machine may be given to the prospective user, it is an obvious necessity to store his identification data in the relevant storage means for later authorisation control - cf. additional step) mentioned in above section 3.3.

Toutefois, la Chambre ne voit pas pourquoi l'homme du métier, en l'occurrence un ingénieur chargé de concevoir des distributeurs automatiques pour les banques et d'autres organismes et pouvant en fin de compte utiliser lui-même des machines de ce type, n'aurait pas conscience des besoins des utilisateurs de telles machines et de telles cartes. La Chambre estime que si un préjugé quelconque avait empêché l'homme du métier de songer à réaliser la machine revendiquée avant la date de priorité de la demande, ce préjugé était plutôt "commercial" que technique et n'existait en outre que dans l'esprit des propriétaires de machines et non dans celui de ce spécialiste.

La Chambre est donc d'avis qu'en l'absence de tout préjugé technique, l'idée de réaliser un distributeur automatique pouvant accepter tous les types de cartes d'accès ne saurait être considérée comme impliquant une activité inventive.

3.5 A partir du moment où il y a souhait de rendre un distributeur automatique existant capable d'accepter des cartes d'accès standard, il n'est pas difficile pour l'homme du métier d'adapter les circuits de cette machine pour obtenir le résultat souhaité.

Si l'utilisateur n'est pas encore autorisé à se servir de la machine, il s'impose naturellement de s'assurer que la carte qu'il introduit dans la machine lui appartient. Pour ce faire, il faut comparer les informations lues sur la carte et les informations de garantie entrées par l'éventuel utilisateur, par exemple un code secret. Or, il est également évident que les adaptations des circuits seront de moindre envergure si les informations lues sur la carte et les informations de garantie entrées par l'éventuel utilisateur peuvent être comparées par les moyens existant déjà pour vérifier l'autorisation de la personne se servant de la machine dans le cadre d'une utilisation normale, c'est-à-dire lorsque cette personne est devenue un utilisateur autorisé. En conséquence, si l'on part de l'état de la technique connu d'après le document (D1), il apparaît que l'idée de mettre en oeuvre les étapes supplémentaires (i), (ii), (iii) auxquelles il est fait allusion au point 3.3 de la présente décision n'implique aucune activité inventive. Enfin, une fois la décision prise de permettre à l'éventuel utilisateur d'accéder à la machine, il s'impose à l'évidence de stocker ses données d'identification dans le moyen de stockage approprié afin de pouvoir vérifier ultérieurement l'autorisation d'utilisation (cf. étape supplémentaire iv) mentionnée au point 3.3).

3.6 Die Kammer hält den in der mündlichen Verhandlung am 19. März 1992 eingereichten einzigen Anspruch daher für nicht erfinderisch.

4. Infolgedessen wird auch das Verfahren gemäß dem einzigen Anspruch im Hinblick auf die Artikel 52 (1) und 56 EPÜ als nicht patentfähig erachtet.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

3.6 In the Board's judgment, therefore, the single claim filed during the oral proceedings of 19 March 1992 lacks an inventive step.

4. Therefore, the method according to the single claim is also considered not to be patentable with regard to Articles 52(1) and 56 EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

3.6 La Chambre estime donc que l'unique revendication déposée lors de la procédure orale, le 19 mars 1992, n'implique pas une activité inventive.

4. En conséquence, la méthode selon l'unique revendication n'est pas brevetable, conformément aux articles 52(1) et 56 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 11. Mai 1992 T 470/91 - 3.3.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
Mitglieder: R. W. Andrews
J.-C. Saisset

Anmelder/Beschwerdeführer:
Imperial Chemical Industries PLC

Stichwort: Einheitlichkeit/ICI

Artikel: 82 EPÜ

Regel: 67, 68 (2) EPÜ

Schlagwort: "Einheitlichkeit von Zwischenprodukt-Endprodukt-Erfindungen" - "einzige erfinderische Idee - struktureller Zusammenhang zwischen Zwischenprodukten nicht erforderlich" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)"

Leitsätze

I. Eine auf neue Zwischenprodukte und neue Endprodukte gerichtete Erfindung ist einheitlich, wenn die mit der Zielrichtung auf die Endprodukte bereitgestellten Zwischenprodukte durch Beisteuerung eines wesentlichen Strukturelements zu den Endprodukten mit diesen in hinreichend engem technischem Zusammenhang stehen und die Ordnungsfunktion von Artikel 82 EPÜ gewahrt ist.

II. Dies gilt auch dann, wenn die Zwischenprodukte zwei Gruppen von Verbindungen mit unterschiedlichen Grundstrukturen angehören (Entscheidungen T 110/82 "Benzylester", ABI. EPA 1983, 274, T 57/82 "Copolykarbonate", ABI. EPA 1982, 306 und T 35/87 "Hydroxypyrazole", ABI. EPA 1988, 134 (angewendet und fortentwickelt)).

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 11 May 1992 T 470/91 - 3.3.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
Members: R.W. Andrews
J.-C. Saisset

Applicant/Appellant: Imperial Chemical Industries PLC

Headword: Unity/ICI

Article: 82 EPC

Rule: 67, 68(2) EPC

Keyword: "Unity of inventions relating to intermediates and final products" - "Single inventive concept - structural relationship between intermediates unnecessary" - "Reimbursement of appeal fee (no)"

Headnote

I. An invention relating to novel intermediates and novel end products has unity if the intermediates oriented towards the final products are sufficiently closely technically related thereto by the contribution of an essential structural element to the end products and if the regulatory provisions of Article 82 EPC are safeguarded

II. This is also valid if the intermediates belong to two groups of compounds with different basic structures (decisions T 110/82 "Benzyl esters", OJ EPO 1983, 274, T 57/82 "Copolycarbonates", OJ EPO 1982, 306, and T 35/87 "Hydroxypyrazoles", OJ EPO 1988, 134, followed and extended).

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 11 mai 1992 T 470/91 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn
Membres: R.W. Andrews
J.-C. Saisset

Demandeur/requérant: Imperial Chemical Industries PLC

Référence: Unité/ICI

Article: 82 CBE

Règle: 67 et 68 (2) CBE

Mot-clé: "Unité d'inventions portant sur des produits intermédiaires et des produits finals" - "Concept inventif unique - lien structurel entre les produits intermédiaires non nécessaire" - "Remboursement de la taxe de recours (non)"

Sommaire

I. Une invention ayant pour objet des produits intermédiaires nouveaux et des produits finals nouveaux présente une unité si les produits intermédiaires préparés dans le but d'obtenir les produits finals ont, du fait qu'ils introduisent un élément essentiel dans la structure des produits finals, un lien technique suffisamment étroit avec ceux-ci, et s'il n'y a pas incompatibilité avec l'objectif poursuivi par les dispositions normatives de l'article 82 CBE.

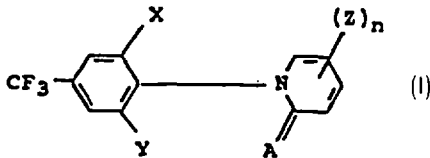
II. Ce qui précède vaut également si les produits intermédiaires font partie de deux groupes de composés ayant des structures de base différentes (décision reprenant et développant les points de vue adoptés par les chambres dans les décisions T 110/82 "Esters benzyliques", JO OEB 1983, 274, T 57/82 "Copolycarbonates", JO OEB 1982, 306 et T 35/87 "Hydroxypyrazoles", JO OEB 1988, 134).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Europäische Patentanmeldung Nr. 86 306 769.0 (Veröffentlichungs-nr. 0 216 541) wurde am 2. September 1986 eingereicht

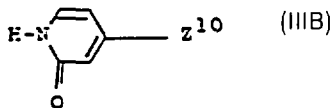
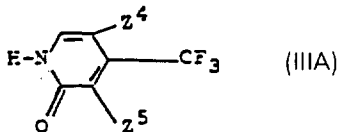
II. Mit Entscheidung vom 21. März 1991 wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurück, da diese die Erfordernisse des Artikels 82 EPÜ nicht erfüllte. Der Entscheidung lagen zwölf Patentansprüche zugrunde; der Anspruch 1 und die Ansprüche 8 bis 10 lauteten wie folgt:

"1. Verbindung der Formel



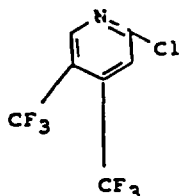
worin X und Y jeweils unabhängig voneinander Halogene sind, n eine ganze Zahl von 1 bis 4 darstellt, Z jeweils unabhängig aus einem Halogen und einem Trihalogenmethyl ausgewählt ist und A Sauerstoff oder Schwefel bedeutet.

8. Verbindung der Formel (IIIA) oder (IIIB)

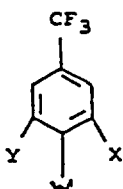


worin Z⁴ und Z⁵ unabhängig voneinander aus Wasserstoff, einem Halogen oder Trifluormethyl ausgewählt sind, mit der Maßgabe, daß Z⁴ und Z⁵ nicht beide Wasserstoff darstellen, und Z¹⁰ ein anderes Trihalogenmethyl bedeutet als Trifluormethyl

9. Verbindung der Formel



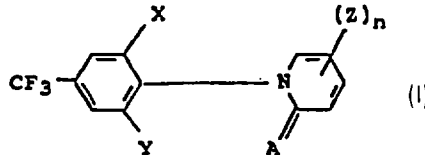
10. Verbindung der Formel

**Summary of Facts and Submissions**

I European patent application No. 86 306 769.0 (publication No. 0 216 541) was filed on 2 September 1986.

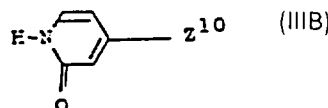
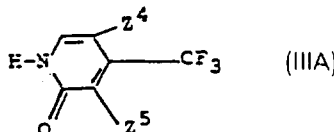
II. By a decision dated 21 March 1991, the Examining Division refused the application on the ground that it did not comply with the requirements of Article 82 EPC. The decision was based on twelve claims, Claim 1 and 8 to 10 of which read as follows:

"1. A compound of formula:



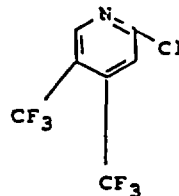
wherein each of X and Y independently represents halo, n is an integer from 1 to 4; each Z is independently selected from halo and trihalomethyl, and A is oxygen or sulphur.

8. A compound of formula (IIIA) or (IIIB)

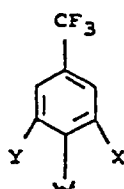


where Z⁴ and Z⁵ are independently selected from hydrogen, halogen, or trifluoromethyl provided that Z⁴ and Z⁵ are not both hydrogen; and Z¹⁰ is trihalomethyl other than trifluoromethyl

9. A compound of formula:



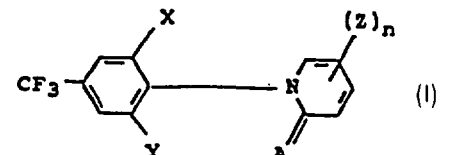
10. A compound of formula:

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 86 306 769.0 (publiée sous le numéro 0 216 541) a été déposée le 2 septembre 1986.

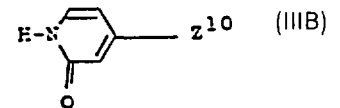
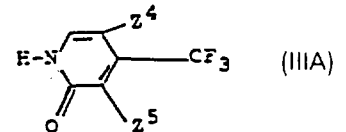
II. Par décision en date du 21 mars 1991, la division d'examen a rejeté la demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 82 CBE. Cette décision a été rendue sur la base de douze revendications, la revendication 1 et les revendications 8 à 10 s'énonçant comme suit:

"1. Un composé de formule:



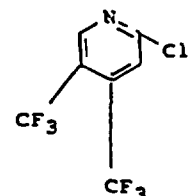
dans laquelle chaque groupe X et Y pris à part représente un groupe halo, n est un nombre entier compris entre 1 et 4; chaque groupe Z est sélectionné indépendamment parmi les groupes halo et trihalométhyle, et A est de l'oxygène ou du soufre

8. Un composé de formule (IIIA) ou (IIIB)

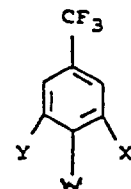


dans laquelle les groupes Z⁴ et Z⁵ sont sélectionnés indépendamment parmi les groupes hydrogène, halogène ou trifluorométhyle, à condition que Z⁴ et Z⁵ ne soient pas tous deux de l'hydrogène; Z¹⁰ est un trihalométhyle autre que le trifluorométhyle.

9. Un composé de formule:



10. Un composé de formule:



worin W ein Amin, X Brom und Y Chlor oder W Fluor, X Brom und Y Chlor oder Brom sind."

Die Prüfungsabteilung befand in ihrer Entscheidung, daß das Zwischenprodukt des Anspruchs 10 bzw. der Ansprüche 8 oder 9 nicht das zur Erfüllung der Erfordernisse nach Artikel 82 EPU erforderliche gemeinsame Strukturmerkmal aufweise

Nach Auffassung der Prüfungsabteilung unterschieden sich die in den Entscheidungen T 57/82, T 35/87 und T 110/82 behandelten Fälle vom vorliegenden Fall, da sie Anmeldungen betrafen, in denen alle beanspruchten Zwischenprodukte und das Endprodukt ein einziges gemeinsames Merkmal aufwiesen. Darüber hinaus befand die Prüfungsabteilung, daß das in der Entscheidung T 35/87 angeführte "wesentliche Strukturelement" ein einziges und nicht zwei (oder mehr als zwei) verschiedene Elemente betraf.

III. Gegen diese Entscheidung wurde am 21. Mai 1991 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingereicht. In ihrer am 3. Juni 1991 vorgelegten Beschwerdebegründung verwies die Beschwerdeführerin auf die ständige Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern; wenn sich der Gegenstand einer Anmeldung demnach auf ein neues chemisches Produkt beziehe, seien unabhängige Zwischenproduktsprüche als einheitlich im Sinne von Artikel 82 EPU anzusehen, da deren Gegenstände durch die Zielrichtung auf diese Produkte zu einer einzigen erfindnerischen Idee verbunden seien. Anders als die Prüfungsabteilung hielt es die Beschwerdeführerin nicht für erforderlich, daß einzelne Elemente untereinander einheitlich zu sein hätten, wenn sie nur im Rahmen eines Hauptanspruchs zu einer einzigen erfindnerischen Idee verbunden seien.

IV Die Beschwerdeführerin stellte den Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und auf die Anmeldung ein Patent auf der Grundlage der vorliegenden Ansprüche zu erteilen (oder die Anmeldung an die Vorinstanz zur weiteren Sachprüfung hinsichtlich verbleibender Fragen zurückzuverweisen). Die Beschwerdeführerin beantragte ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

- 1 Die Beschwerde ist zulässig.
- 2 Nach der ständigen Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern ist bei Vorliegen mehrerer Gruppen neuer Zwischenprodukte und einer Gruppe neuer Endprodukte grundsätzlich Einheitlichkeit der Erfindung gegeben, wenn die mit der Zielrichtung auf die Endprodukte bereitgestellten Zwischenproduktgruppen durch Beistue-

wherein W is amino, X is bromo, and Y is chloro, or W is fluoro, X is bromo and Y is chloro or bromo"

In its decision the Examining Division held that the intermediate of Claim 10 and Claims 8 or 9 respectively did not have the common structural feature necessary to comply with the requirements of Article 82 EPC.

In the Examining Division's opinion the cases decided in decisions T 57/82, T 35/87 and T 110/82 were different from the present case since these were concerned with applications in which all the claimed intermediates and the end product had a unique common feature. The Examining Division also considered that "the essential structural element" referred to in decision T 35/87 concerned a single such element and not two (or more) different elements.

III. An appeal was lodged against this decision on 21 May 1991 with payment of the prescribed fee. In his statement of grounds of appeal submitted on 3 June 1991, the appellant argued that the Technical Boards of Appeal have established that where the subject-matter of an application relates to a new chemical product, independent claims to intermediates can be unified within the meaning of Article 82 EPC, since the subject-matter is integrated into a single inventive concept by being oriented towards those products. In contrast to the Examining Division, the appellant contended that where a main claim provides the unifying umbrella of a single inventive concept, there is no requirement for individual elements sheltering under the same umbrella to have unity one with another.

IV. The appellant requests that the decision under appeal be set aside and that the application be allowed to proceed to grant (or to be remitted to the first instance for further substantive examination as to any remaining issues) on the basis of the present claims. The appellant also requests reimbursement of the appeal fee

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. It is the established jurisprudence of the Technical Boards of Appeal that in principle there is unity of invention where several groups of novel intermediates and a group of novel end products are involved, provided the groups of intermediates oriented towards the end products are sufficiently technically closely related thereto by

dans laquelle W est un groupe amino, X un groupe bromo, et Y un groupe chloro, ou W est un groupe fluoro, X un groupe bromo et Y un groupe chloro ou un groupe bromo".

Dans sa décision, la division d'examen a soutenu que le produit intermédiaire de la revendication 10 d'une part et des revendications 8 ou 9 d'autre part n'avaient pas de caractéristique structurale en commun comme l'exige l'article 82 CBE

La division d'examen estime que la situation n'est pas la même que dans les affaires T 57/82, T 35/87 et T 110/82, puisqu'il s'agissait de demandes dans lesquelles les produits intermédiaires revendiqués et le produit final avaient tous en commun une caractéristique unique. La division d'examen a également considéré que l'expression l'"élément structurel essentiel" utilisée dans la décision T 35/87 désignait un seul élément de cette nature, et non deux (ou plus de deux) éléments différents.

III. Le 21 mai 1991, un recours a été formé contre cette décision et la taxe prévue a été acquittée. Dans l'exposé des motifs de son recours présenté le 3 juin 1991, le requérant a fait valoir que les chambres de recours techniques avaient estimé que si l'objet d'une demande concerne un nouveau produit chimique, les revendications indépendantes relatives aux produits intermédiaires peuvent concerner une seule invention au sens de l'article 82 CBE, puisque l'objet de ces revendications forme un seul concept inventif du fait qu'il tend à l'obtention de ce produit final. Contrairement à la division d'examen, le requérant a prétendu que si une revendication principale fournit le "parapluie" unificateur d'un seul concept inventif, il n'est pas nécessaire que les différents éléments abrités sous ce même "parapluie" constituent eux-mêmes une unité.

IV Le requérant demande que la décision incriminée soit annulée et que la procédure de délivrance puisse être poursuivie (ou que la demande soit renvoyée devant la première instance pour l'examen quant au fond des autres questions), et ceci sur la base des revendications actuelles. Le requérant demande également le remboursement de la taxe de recours

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours techniques, il peut être considéré en général que plusieurs groupes de produits intermédiaires nouveaux et un groupe de produits finals nouveaux constituent une unité d'invention, si les groupes de produits intermédiaires préparés dans le but d'obtenir les produits finals ont,

rung eines wesentlichen Strukturelements zu den Endprodukten mit diesen in hinreichend engem technischem Zusammenhang stehen und die Ordnungsfunktion von Artikel 82 EPÜ gewahrt ist (vgl. T 110/82 "Benzyl-ester", ABI. EPA 1983, 274 und T 35/87 "Hydroxypyrazole", ABI. EPA 1988, 134)

2.1 Anders als in den oben genannten Fällen weisen die Zwischenprodukte im vorliegenden Fall beide in den Endprodukten vorhandenen wesentlichen Strukturmerkmale auf. Insbesondere die Zwischenprodukte der Formeln IIIA und IIIB sowie 2-Chlor-4,5-bis(trifluormethyl)pyridin (ein Zwischenprodukt für 4,5-Bis(trifluormethyl)-2-pyridon, vgl. Ende Seite 7 bis 8) liefern den 2-Oxopyridyl-Rest der Endprodukte, und die 4-Fluorbenzotrifluoride in Anspruch 10 und 2-Brom-6-chlor-4-trifluoroanilin (ein Zwischenprodukt für 2-Brom-6-chlor-4-fluorbenzotrifluorid, vgl. Schema A auf Seite 9) enthalten die 4-Trifluormethylphenylgruppierung. Die Endprodukte ergeben sich durch die Reaktion der Verbindungen des Anspruchs 10, in dem W ein Fluoratom bedeutet, mit den Verbindungen der Formel IIIA oder IIIB.

Damit besteht kein Zweifel, daß die anmeldungsgemäßen Zwischenprodukte nur im Hinblick auf die Herstellung der Endprodukte bereitgestellt wurden und in hinreichend engem technischem Zusammenhang mit den Endprodukten stehen. Somit sind sie durch die Zielrichtung auf die Endprodukte zu einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee verbunden. Dem steht nicht entgegen, daß die beiden Gruppen von Zwischenprodukten in keinem strukturellen Zusammenhang zueinander stehen, denn durch die Zielrichtung der Zwischenprodukte auf die Endprodukte können die den Zwischenprodukten zugrunde liegenden Teilaufgaben zu einer einheitlichen Gesamtaufgabe zusammengefaßt werden, zu deren Lösung beide Gruppen der hierfür geschaffenen Zwischenprodukte beitragen.

2.2 Außerdem ist zu berücksichtigen, daß bei Anwendung des von der Prüfungsabteilung gesetzten Bewertungsmaßstabs der Gegenstand der Ansprüche 8 und 9 oder der des Anspruchs 10 entweder aufgegeben oder mit einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden müßte, was eine unnötige Zerstückelung technisch zusammenhängender Gegenstände bedeutete und mit der Ordnungsfunktion von Artikel 82 EPÜ unvereinbar wäre, wonach zusammenhängende Sachfragen in einem Verfahrenszug zu behandeln sind

Darüber hinaus hatte die Erstinstanz im vorliegenden Fall gar nicht damit

the contribution of an essential structural element to the end products and if the regulatory provisions of Article 82 EPC are safeguarded (cf. T 110/82 "Benzyl esters", OJ EPO 1983, 274, and T 35/87 "Hydroxy-pyrazoles", OJ EPO 1988, 134).

2.1 In contrast to these above-mentioned cases, the present intermediates provide both the essential structural elements present in the end products. In particular, the intermediates of formulae IIIA and IIIB and 2-chloro-4,5-bis(trifluoromethyl)pyridine (an intermediate for 4,5-bis(trifluoromethyl)-2-pyridone, cf. paragraph bridging pages 7 and 8) provide the 2-oxopyridyl radical of the final products and the 4-fluorobenzotrifluorides of Claim 10 and 2-bromo-6-chloro-4-trifluoroaniline (an intermediate for 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzotrifluoride, cf. Scheme A on page 9), contain the 4-trifluoromethylphenyl moiety thereof. The final products are obtained by reacting the compounds of Claim 10 in which W represents a fluorine atom with the compounds of formula IIIA or IIIB.

Therefore, there is no doubt that the intermediates of the application were only made available with the view to obtaining the end products and that they are sufficiently closely technically inter-connected with the final products. Thus, they are integrated into a single overall inventive concept by being oriented towards the final products. This is not prejudiced by the fact that the two sets of intermediates are not structurally related to each other since the orientation of the intermediates towards the end products permits the individual technical problems addressed by the intermediates to be combined into a unitary overall problem to the solution of which both sets of purpose-made intermediates contribute

2.2 It must also be borne in mind that, if the requirements of the Examining Division were to be complied with either the subject-matter of Claims 8 and 9 or that of Claim 10 would have to be surrendered or either of these subject-matters would have to be pursued in a divisional application which would amount to a needless subdivision of technically interconnected subject-matter and be incompatible with the regulatory purpose of Article 82 EPC which requires the treatment of interconnected issues within a single procedure

Moreover, the first instance did not argue that, in the present case, the

du fait qu'ils introduisent un élément essentiel dans la structure de ces produits finals, un lien technique suffisamment étroit avec ceux-ci, et s'il n'y a pas incompatibilité avec l'objectif poursuivi par les dispositions normatives de l'article 82 CBE. (cf. décisions T 110/82 "Esters benzylques" JO OEB 1983, 274 et T 35/87 "Hydroxypyrazoles", JO OEB 1988, 134).

2.1 Or dans la présente demande, à la différence des affaires susmentionnées, les produits intermédiaires comportent tous deux les éléments structuraux essentiels présents dans les produits finals. En particulier, les produits intermédiaires de formule IIIA et IIIB et la 2-chloro-4,5-bis(trifluorométhyl)pyridine (produit intermédiaire pour la 4,5-bis(trifluorométhyl)-2-pyridone, cf. paragraphe commun aux pages 7 et 8) comportent le radical 2-oxopyridyle des produits finals, et les 4-fluorobenzotrifluorures de la revendication 10 ainsi que la 2-bromo-6-chloro-4-trifluoroaniline (produit intermédiaire pour le 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzotrifluorure, cf. schéma A, page 9) contiennent le groupement 4-trifluorométhylphényle de ces produits finals. On obtient les produits finals en faisant réagir les composés de la revendication 10, où W représente un atome de fluor, avec les composés de formule IIIA ou IIIB.

Par conséquent, il ne fait aucun doute que les produits intermédiaires de la demande n'ont été préparés qu'en vue d'obtenir les produits finals, et qu'ils ont un lien technique suffisamment étroit avec ceux-ci. Les produits intermédiaires ne forment donc qu'un seul concept inventif général, puisqu'ils tendent à l'obtention des produits finals, même si les deux groupes de produits intermédiaires n'ont entre eux aucun lien du point de vue de la structure: en effet, les produits intermédiaires visant à l'obtention des produits finals, les différents problèmes techniques qu'ils résolvent peuvent être combinés en un problème général unique, et ces deux groupes de produits intermédiaires préparés spécialement en vue d'obtenir le produit final contribuent à la résolution de ce problème général.

2.2 Il convient de signaler en outre que pour pouvoir satisfaire aux exigences de la division d'examen, il faudrait soit abandonner l'objet des revendications 8 et 9 ou l'objet de la revendication 10, soit maintenir chacun de ces objets dans le cadre d'une demande divisionnaire, ce qui reviendrait à subdiviser inutilement un objet en plusieurs objets liés entre eux sur le plan technique, et serait incompatible avec l'objectif poursuivi par les dispositions de l'article 82 CBE qui visent à faire traiter dans une procédure unique les objets qui ont un lien entre eux.

Par ailleurs, la première instance n'a pas prétendu que dans la présente af-

argumentiert, daß die Ordnungsfunktion von Artikel 82 EPÜ (Verbot unge-rechtfertigter Gebührenerparnis, Gebot der Übersichtlichkeit) geschmälert werde, und auch die Kammer selbst vermag etwas Derartiges nicht zu erkennen

3. Somit bezieht sich die Streit-anmeldung nach Auffassung der Kammer auf eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

4. Nach Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Die Beschwerdeführerin begründete ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr damit, daß die Prüfungsabteilung ihre Auslegung von Artikel 82 EPÜ nicht begründet habe. Nach Auffassung der Kammer basierte die Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsabteilung aber auf einer zu engen und restriktiven Auslegung der einschlägigen Rechtsprechung. Eine Fehlinterpretation der Rechtsprechung der Kammer ist jedoch nicht als wesentlicher Verfahrensmangel anzusehen, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der der angefochtenen Entscheidung beigefügten Ansprüche an die Vorinstanz zurückverwiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

regulatory function of Article 82 EPC (prohibition of unjustified saving of fees, need for ready comprehensibility) was impaired and the Board itself is unable to recognise such an impairment.

3. Therefore, in the Board's judgment, the application in suit relates to a group of inventions so linked as to form a single inventive concept.

4. In accordance with Rule 67 EPC, reimbursement of an appeal fee shall be ordered when a Board deems an appeal to be allowable if such reimbursement is equitable by reason of substantial procedural violation. The appellant justified his request for reimbursement of the appeal fee on the basis that the Examining Division had failed to provide any reasoned argument for its interpretation of Article 82 EPC. However, in the Board's view, the Examining Division's refusal of the application was based on a too narrow and restricted interpretation of the relevant case law. However, a misinterpretation of the Board's jurisprudence cannot be regarded as a substantial procedural violation which would justify the reimbursement of the appeal fee.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution on the basis of the claims annexed to the decision under appeal.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

faire, il y avait incompatibilité avec l'objet poursuivi par les dispositions de l'article 82 CBE (qui visent à interdire au demandeur d'économiser indûment des taxes, et exigent que la demande soit immédiatement compréhensible), et la Chambre elle-même n'a pu détecter une telle incompatibilité.

3 Par conséquent, la Chambre estime que la demande en litige a trait à un groupe d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

4. Conformément aux dispositions de la règle 67 CBE, le remboursement d'une taxe de recours est ordonné lorsqu'il est fait droit au recours par une chambre, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Pour justifier sa demande de remboursement de la taxe de recours, le requérant a allégué que la division d'examen n'avait pas fondé son interprétation de l'article 82 CBE sur une argumentation solide. La Chambre estime quant à elle que le rejet de la demande par la division d'examen était basé sur une interprétation trop étroite et trop restrictive de la jurisprudence en la matière. Toutefois, une interprétation erronée de la jurisprudence par la Chambre ne saurait être considérée comme un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour suite à donner sur la base des revendications annexées à la décision attaquée.
3. La demande de remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 27. April 1992
T 1/92 - 3.3.2
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
 Mitglieder: E. M. C. Holtz
 U. M. Kinkeldey

Anmelder: THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

Stichwort: Einverständnis - Nicht-einverständnis/LELAND STANFORD

Artikel: 97, 107 Satz 1, 113 EPÜ

Regel: 51 (4), (5) und (6), 67 und 86 (3) EPÜ

Schlagwort: "Erteilung des europäischen Patents - Einverständnis mit der Fassung des europäischen Patents widerrufen" - "Zulässigkeit der Beschwerde (ja) - Beschwerdeführer beschwert - Widerruf des Einverständnisses mit der Fassung des europäischen Patents nicht berücksichtigt" - "aufschiebende Wirkung der Beschwerde - Annullierung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents" - "wesentlicher Verfahrensmangel (ja) - keine Gelegenheit zur Stellungnahme - Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsätze

I. Steht nach Regel 51 (6) EPÜ bei Ende der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ nicht zweifelsfrei fest, daß der Anmelder mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, einverstanden ist, so kann die Prüfungsabteilung das Patent nicht erteilen, und Regel 51 (5) EPÜ findet Anwendung (s. die Nrn. 2 und 4.1 der Entscheidungsgründe).

II. Wird das Patent dennoch erteilt, ist der Anmelder im Sinne von Artikel 107 Satz 1 EPÜ beschwert (s. Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung vom 19. August 1991, auf die internationale Anmeldung Nr. PCT/US 8500367 (europäische Anmeldung Nr. 85 901 706.3) das europäische Patent Nr. 0 174 366 zu erteilen. Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 25. September 1991 im Europäischen Patentblatt Nr. 91/39 veröffentlicht.

II. Das Verfahren vor der Prüfungsabteilung läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 27 April 1992
T 1/92- 3.3.2
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon
 Members: E.M.C. Holtz
 U.M. Kinkeldey

Applicant: THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

Headword: Approval-disapproval/LELAND STANFORD

Article: 97, 107, first sentence, 113 EPC

Rule: 51(4), (5) and (6), 67 and 86(3) EPC

Keyword: "Grant of European patent - withdrawal of approval of text of European patent" - "Admissibility of appeal (yes) - appellant adversely affected - withdrawal of approval of text of European patent not taken into account" - "Suspensive effect of appeal - cancellation of mention of grant of European patent" - "Substantial procedural violation (yes) - no opportunity to present comments - reimbursement of appeal fee"

Headnote

I. If, according to Rule 51(6) EPC, it cannot be established beyond doubt at the end of the time limit under Rule 51(4) EPC that the applicant approves the text in which the Examining Division intends to grant the European patent, the Examining Division cannot proceed to the grant of the patent and Rule 51(5) EPC applies (cf points 2 and 4.1 of the Reasons for the Decision)

II. The applicant is adversely affected in the sense of Article 107, first sentence, EPC if the patent is nevertheless granted (cf point 1 of the Reasons for the Decision)

Summary of Facts and Submissions

I. The appeal by the patent proprietor lies against the decision of 19 August 1991 to grant European patent No. 0 174 366, based on International application No. PCT/US 8500367 (European application No. 85 901 706.3). The mention of the grant was published in European Patent Bulletin 91/39 on 25 September 1991.

II. The procedure before the Examining Division may be summarised as follows

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 27 avril 1992
T 1/92 - 3.3.2
 (Traduction)

Composition de la Chambre

Président: P.A.M. Lançon
 Membres: E.M.C. Holtz
 U.M. Kinkeldey

Requérant: THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

Référence: Approbation - désapprobation/LELAND STANFORD

Article: 97, 107, 1^{ère} phrase, 113 CBE

Règle: 51(4), (5) et (6), 67 et 86(3) CBE

Mot-clé: "Délivrance d'un brevet européen - retrait de l'approbation du texte d'un brevet européen" - "Recevabilité du recours (oui) - il n'est pas fait droit aux prétentions du requérant - retrait de l'approbation du texte d'un brevet européen non pris en considération" - "Effet suspensif du recours - suppression de la mention de délivrance d'un brevet européen" - "Vice substantiel de procédure (oui) - impossibilité de présenter des observations - remboursement de la taxe de recours"

Sommaire

I. Si, à l'expiration du délai visé à la règle 51(4) CBE, il ne peut être établi avec certitude, conformément à la règle 51(6) CBE, que le demandeur approuve le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, la division d'examen ne peut délivrer le brevet et la règle 51(5) CBE s'applique (cf points 2 et 4.1 des motifs de la décision).

II. Il n'est pas fait droit aux prétentions du demandeur au sens de l'article 107 première phrase CBE, si le brevet est néanmoins délivré (cf point 1 des motifs de la décision)

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours formé par le titulaire du brevet est dirigé contre la décision en date du 19 août 1991 de délivrer le brevet européen n° 0 174 366, sur la base de la demande internationale n° PCT/US 8500367 (demande européenne n° 85 901 706.3). La mention de la délivrance du brevet a été publiée dans le Bulletin européen des brevets 91/39 du 25 septembre 1991.

II. La procédure devant la division d'examen peut être résumée comme suit.

Am 14. November 1990 forderte die Prüfungsabteilung des EPA die Beschwerdeführerin in einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf, ihr Einverständnis mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung innerhalb von vier Monaten nach der Mitteilung zu erklären (EPA Form 2004, zusammen mit dem Formblatt EPA Form 2056 als Anlage). Am 14. März 1991 ging beim EPA ein Schreiben der Beschwerdeführerin ein, in dem diese ihr Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung erklärte. Dieser Eingang wurde in einer Mitteilung vom 27. März 1991 nach Regel 51 (6) EPÜ (Formblatt EPA Form 2005) bestätigt; mit gleicher Mitteilung wurde die Beschwerdeführerin aufgefordert, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von drei Monaten die vorgeschriebenen Gebühren zu entrichten und die Übersetzungen der Patentansprüche einzureichen. Ihr wurde außerdem mitgeteilt, daß bei verspäteter Zahlung oder verspäteter Einreichung die europäische Patentanmeldung nach Regel 51 (8) EPÜ als zurückgenommen gelten würde.

Am 20. März 1991, innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gesetzten Frist und vor der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ, beantragte die Beschwerdeführerin per Telekopie, ihr Einverständnis vom 14. März 1991 unberücksichtigt zu lassen "if that letter has not been received" (wenn dieses Schreiben nicht eingegangen ist), und die Frist für die Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 51 (4) EPÜ zu verlängern. In einer Kurzmitteilung (EPA Form 2937) unterrichtete der Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung die Beschwerdeführerin am 2. April 1991 unter Verweis auf Teil C-VI, Nr 4.10 der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt darüber, daß nach Erklärung des Einverständnisses Änderungen nicht mehr möglich seien.

Auf die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ vom 27. März 1991 reichte die Beschwerdeführerin am 3. Juli 1991 die erforderlichen Übersetzungen der Patentansprüche ein und entrichtete die Erteilungs- und die Druckkostengebühr.

Am 9. August 1991 reichte die Beschwerdeführerin beim EPA ein Schreiben ein, in dem sie von in bezug auf die Neuheit aufgetretenen Problemen berichtete, und beantragte, daß der Prüfer "*make a motion to resume the proceedings*" (das Verfahren wieder aufnehmen), damit die Beschwerdeführerin die Patentansprüche ändern könne.

Am 19. August 1991 erließ der Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents gemäß Artikel 97 (2) EPÜ (EPA Form 2006). Die

On 14 November 1990, the Examining Division of the EPO issued a communication under Rule 51(4) EPC, requesting the appellants to state their approval of the proposed text for grant within four months of the communication (EPO Form 2004, together with enclosed EPO Form 2056). On 14 March 1991, the EPO received a letter from the appellants, approving this text. This receipt was acknowledged in a communication of 27 March 1991 under Rule 51(6) EPC on EPO Form 2005, in which the appellants were requested to pay the stipulated fees and to file translations of the claims within a non-extendable period of three months. They were further advised that in the case of late filing, the European patent application would be deemed to be withdrawn under Rule 51(8) EPC.

On 20 March 1991, within the period given in the Rule 51(4) EPC communication, and before the communication under Rule 51(6) EPC, the appellants submitted requests by telecopy to disregard their approval of 14 March 1991 "if that letter has not been received" and to extend the time limit for responding to the Rule 51(4) invitation. The formalities officer of the Examining Division issued on 2 April 1991 a brief communication (EPO Form 2937), informing the appellants that amendments were no longer possible once approval had been given, referring to Part C, Chapter VI, 4.10 of the Guidelines for examination in the European Patent Office.

The appellants filed the necessary translations of the claims and paid the grant and printing fees on 3 July 1991 in response to the Rule 51(6) communication of 27 March 1991.

On 9 August 1991, the appellants filed a letter with the EPO, stating that they had discovered problems related to novelty and requesting that the examiner "*make a motion to resume the proceedings*" to enable the appellants to amend the claims

On 19 August 1991, the formalities officer of the Examining Division issued a decision to grant a European patent pursuant to Article 97(2) EPC (EPO Form 2006). The certificate for the

Le 14 novembre 1990, la division d'examen de l'OEB a établi une notification, conformément à la règle 51 (4) CBE, invitant le requérant à marquer son accord, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la notification, sur le texte proposé pour délivrer le brevet (OEB Form 2004, auquel était joint le formulaire OEB 2056). Le 14 mars 1991, l'OEB a reçu une lettre du requérant, approuvant ledit texte. Il a été accusé réception de cette lettre par une notification du 27 mars 1991 établie conformément à la règle 51(6) CBE sur le formulaire OEB Form 2005 et invitant le requérant à acquitter les taxes prescrites et à produire la traduction des revendications dans un délai non reconductible de trois mois. En outre, la notification indiquait que si les taxes n'étaient pas acquittées en temps utile, ou si la traduction n'était pas produite dans les délais, la demande de brevet européen serait réputée retirée, conformément à la règle 51(8) CBE

Le 20 mars 1991, c'est-à-dire dans le délai imparti par la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, et avant que ne soit établie la notification visée à la règle 51(6) CBE, le requérant a demandé par télécopie qu'il ne soit pas tenu compte de son approbation du 14 mars 1991 "*if that letter has not been received*" (si sa lettre n'avait pas été reçue) et que le délai imparti pour répondre à l'invitation visée à la règle 51(4) soit prorogé. Le 2 avril 1991, l'agent des formalités de la division d'examen a établi une brève communication (OEB Form 2937) informant le requérant qu'après approbation du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, il n'est plus possible de le modifier, ainsi que le prévoient les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie C, chapitre VI, point 4.10.

Le 3 juillet 1991, le requérant a produit la traduction des revendications et a acquitté la taxe de délivrance et la taxe d'impression, en réponse à la notification du 27 mars 1991, établie conformément à la règle 51(6).

Le 9 août 1991, le requérant a transmis une lettre à l'OEB indiquant qu'il avait découvert des problèmes relatifs à la nouveauté de l'invention et demandant à l'examineur de "*make a motion to resume the proceedings*" (prendre des mesures pour reprendre la procédure) afin qu'il puisse modifier les revendications.

Le 19 août 1991, l'agent des formalités de la division d'examen a rendu une décision portant délivrance d'un brevet européen, conformément à l'article 97(2) CBE (OEB Form 2006). Le certifi-

Urkunde über das europäische Patent wurde am 19. Dezember 1991 zugestellt.

Die Beschwerdeführerin reichte ihre Beschwerde am 30. August 1991 ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebeurteilung wurde am 11. September 1991 eingereicht.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte, daß

a) die Erteilungsentscheidung aufgehoben werde,

b) das Patent nicht erteilt und der Hinweis auf die Erteilung nicht zum vorgesehenen Datum veröffentlicht werde,

c) die Anmeldung zwecks Prüfung der mit Schreiben vom 9. August 1991 eingereichten Eingaben an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen werde,

d) die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werde und

e) eine mündliche Verhandlung stattfinde, bevor eine auf anderes als die Stattgabe der genannten Anträge lautende Entscheidung ergeht.

IV. Zur Stützung ihrer Anträge brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

Die grundsätzliche Frage laute, ob es angebracht war, daß das EPA am 19. August 1991 den Erteilungsbescheid erließ, obwohl am 9. August ein begründeter Antrag auf Wiederaufnahme eingereicht worden war. Das wiederum werfe die Frage des Zeitpunkts auf, zu dem ein Antrag auf Wiederaufnahme eingereicht werden muß, wenn er von der Prüfungsabteilung noch berücksichtigt werden soll.

Verpflichtung zur Berücksichtigung von Anträgen

Das auf eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin erklärte Einverständnis sei bindend; eine Ausnahme werde gemäß den Richtlinien nur dann gemacht, wenn der Prüfungsabteilung ein neuer Sachverhalt bekannt wird, der ihr Veranlassung gibt, das Verfahren von Amts wegen wieder aufzunehmen, weil dieser Sachverhalt die Patentierbarkeit eines beanspruchten Gegenstandes ausschließt. Die Beschwerdeführerin habe sich in eben dieser Ausnahmesituation befunden. Zwar erkenne sie durchaus an, daß die Prüfungsabteilung hierüber einen Ermessensspielraum verfüge, sie sei aber der Auffassung, daß sie Anspruch auf Prüfung ihres Antrags gehabt habe, sofern dieser rechtzeitig eingereicht worden sei. Im vorliegenden Fall gehe es darum, daß die Prüfungsabteilung nicht die Gelegenheit bekommen habe, ihr Ermessen auszuüben.

Fristenlage bei einem Antrag auf Wiederaufnahme

Zur Frage der Frist für die Einreichung eines Antrags auf Wiederaufnahme

European patent was transmitted on 19 December 1991.

The appellants filed their notice of appeal on 30 August 1991, together with payment of the appeal fee. The statement of grounds was filed on 11 September 1991.

III. The appellants request that

(a) the decision to grant be set aside,

(b) the patent not be granted and its grant not be published at the foreseen date,

(c) the application be remitted to the Examining Division for consideration of submissions made in the letter dated 9 August 1991,

(d) the appeal fee be reimbursed, and that

(e) oral proceedings be held before any decision other than to grant the previous requests is taken.

IV. In support of their requests, the appellants have mainly submitted the following.

The basic issue is whether it was proper for the EPO to issue the decision to grant on 19 August 1991, notwithstanding the reasoned request filed on 9 August for resumption. This raises in turn the question of when a request for resumption has to be filed in order to be considered by the Examining Division.

Obligation to consider requests

The approval in response to a communication pursuant to Rule 51(4) EPC is binding, the only exception according to the Guidelines being that the Examining Division becomes aware of circumstances causing it of its own motion to resume the proceedings because these circumstances are such as to render non-patentable subject-matter claimed. This exceptional situation corresponds exactly to the appellants' situation. Although it is recognised that the Examining Division has discretion in such a matter, the appellants therefore submit that they were entitled to have their request considered, provided it was filed in due time. The concern in the present case is that the Examining Division was not given the opportunity to exercise its discretion.

Due time for a request for resumption

As to the question of due time for filing a request for resumption, the appel-

cat de brevet européen a été expédié le 19 décembre 1991.

Le 30 août 1991, le requérant a formé un recours et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 septembre 1991.

III. Le requérant demande que

a) la décision de délivrance du brevet soit annulée,

b) le brevet ne soit pas délivré et que la mention de sa délivrance ne soit pas publiée à la date prévue,

c) la demande soit renvoyée à la division d'examen afin que celle-ci tienne compte des éléments apportés dans la lettre en date du 9 août 1991,

d) la taxe de recours soit remboursée et

e) qu'une procédure orale ait lieu avant la prise de toute décision n'accédant pas aux requêtes précédentes.

IV. A l'appui de sa requête, le requérant a essentiellement invoqué les arguments suivants.

La question fondamentale est de savoir si l'OEB pouvait décider de délivrer le brevet le 19 août 1991, sans tenir compte de la requête motivée introduite le 9 août en vue de la reprise de l'examen. Pour y répondre, il convient de déterminer à quel moment une telle requête doit être déposée pour que la division d'examen en tienne compte.

Obligation de tenir compte des requêtes

Le demandeur est lié par l'approbation donnée en réponse à une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE sauf, comme l'indiquent les directives relatives à l'examen, si la division d'examen a connaissance de nouvelles circonstances qui l'incitent à reprendre d'office la procédure du fait que ces circonstances rendent l'objet revendiqué non brevetable. Cette situation exceptionnelle correspond précisément à celle dans laquelle se trouve le requérant. Bien qu'il admette que la division d'examen dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière, le requérant fait valoir qu'il devait être tenu compte de sa requête, dans la mesure où elle a été introduite en temps voulu. En l'espèce, le problème est que la division d'examen n'a pas eu la possibilité d'exercer son pouvoir discrétionnaire.

Présentation en temps utile d'une requête en reprise de l'examen

Pour ce qui est du moment auquel doit être introduite une requête en reprise

brachte die Beschwerdeführerin unter Verweis auf die Richtlinien Teil C-VI, Nr. 4.10 (siehe Nr. III) vor, daß die Prüfungsabteilung bis zur Absendung des Erteilungsbeschlusses tätig werden kann. In Teil C-VI, Nr. 15.1.5 werde ebenfalls auf die Möglichkeit einer Wiederaufnahme "vor Erlaß des Erteilungsbeschlusses" hingewiesen, und nach Nr. 15.5 werde der Erteilungsbeschuß nach Abschluß der technischen Vorbereitungen für den Druck der Patentschrift zugestellt. Die Richtlinien enthielten keinen Hinweis auf einen früheren kritischen Zeitpunkt, ab dem die Prüfungsabteilung einen solchen Antrag nicht mehr prüfen könne.

Es könne eine Parallele zu Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ gezogen werden (Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2, ABI. EPA 1989, 43), die bis zum Abschluß der technischen Vorbereitungen, aber nicht mehr nach Erlaß des Erteilungsbeschlusses möglich seien. Damit sei diese Möglichkeit implizit bis zum Erlaß des Erteilungsbeschlusses gegeben.

Wäre eine andere Praxis beabsichtigt gewesen, hätte diese deutlich bekannt gemacht werden müssen (vgl. Mitteilung des Präsidenten des EPA in ABI. EPA 1978, 312, in der dargelegt wird, wie der genaue Zeitpunkt des Abschlusses der technischen Vorbereitungen zu ermitteln ist).

Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Wiederaufnahme sei nur vier Tage nach Absendung der Dokumente für die Veröffentlichung eingereicht worden; den Richtlinien Teil C-VI, Nr. 15.5a lasse sich entnehmen, daß man sich bemühen werde, die Veröffentlichung einer Anmeldung auch dann noch zu verhindern, wenn die Zurücknahme erst nach Abschluß der technischen Vorbereitungen eingehe. Im vorliegenden Fall habe das EPA nicht in Einklang mit der Entscheidung T 231/85 (ABI. EPA 1989, 74) gehandelt; dieser Entscheidung zufolge müßten sich die Beteiligten nämlich darauf verlassen können, daß entscheidungserhebliche Vorbringen der entscheidenden Instanz innerhalb weniger Tage nach Eingang zugeleitet würden.

Sonstige mögliche Rechtsbehelfe

In der nachfolgenden Diskussion mit verschiedenen Abteilungen des EPA sei die Möglichkeit eines Einspruchs gegen das eigene Patent angesprochen worden. Ein solches Verfahren würde aber zusätzliche Kosten bedeuten, zu denen die im Rahmen der nationalen Vorschriften der benannten Staaten anfallenden Kosten noch hinzukämen. Außerdem bestünde für

lants submit, with reference to the Guidelines, C-VI, 4.10 (see above, point III), that the Examining Division is not precluded from action until despatch of the decision to grant. Paragraph 15.1.5 of C-VI likewise refers to the possibility of resumption "before the decision to grant is issued" and that paragraph 15.5 explains that the decision to grant is sent when the technical preparations for printing the patent specification have been completed. The Guidelines contain no suggestions that there is an earlier critical date after which the Examining Division would be unable to consider such a request.

A parallel may be drawn to corrections under Rule 88 EPC (Notice from the Vice-President of Directorate-General 2, OJ EPO 1989, 43), which may be made until the technical preparations have been completed, but not after the decision to grant has been issued. The implication is that the possibility exists until issue of the decision to grant

If any other practice was intended to apply, it should have been clearly advertised (cf. the statement by the President of the EPO in OJ EPO 1978, 312, setting out the proper calculation of the termination of technical preparations).

The appellants' request for resumption was filed only four days after the papers had been sent for publication, cf. the Guidelines C-VI, 15.5a, where the willingness is expressed to try and prevent publication of an application, even if a withdrawal is not received until after termination of the technical preparations. In the present case the EPO did not comply with T 231/85 (OJ EPO 1989, 74), according to which parties must be able to rely on material evidence being forwarded to the deciding authority within a few days of receipt.

Other possible remedies

In the ensuing discussions with various departments of the EPO, the possibility of self-opposition was raised. Such a procedure, however, would mean extra costs, as well as costs to meet national requirements of the designated states. It would also mean uncertainty for third parties for a substantial period. In the public interest the EPO should not knowingly

de l'examen, le requérant allègue, en se référant aux directives, partie C, chapitre VI, point 4.10 (voir ci-dessus, point III), que rien n'empêche la division d'examen d'agir jusqu'à l'envoi de la décision de délivrance. De même, à la partie C, chapitre VI, point 15.1.5, il est fait état de la possibilité de reprendre l'examen "avant que ne soit prise la décision de délivrance" et il est expliqué au paragraphe 15.5 que la décision de délivrer le brevet est signifiée au demandeur après l'achèvement des préparatifs techniques de l'impression du fascicule de brevet. Les directives ne fixent aucune date antérieure décisive après laquelle la division d'examen ne pourrait plus tenir compte d'une requête en reprise de l'examen.

Un parallèle peut être établi avec les corrections visées à la règle 88 CBE (Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, JO OEB 1989, 43), qui peuvent être apportées jusqu'à l'achèvement des préparatifs techniques mais ne peuvent plus être admises lorsque la décision de délivrance a été rendue; ceci implique que cette possibilité existe jusqu'à ce que la décision de délivrance soit rendue.

Si une autre pratique avait été envisagée, cela aurait dû être clairement indiqué (cf. la Communication du Président de l'OEB publiée au JO OEB 1978, 312, indiquant comment doit être calculée la date à laquelle les préparatifs techniques sont réputés achevés).

Le requérant a introduit sa requête en reprise de l'examen seulement quatre jours après que les documents ont été transmis pour publication (cf. Directives, partie C, chapitre VI, point 15.5a, où il est indiqué que l'Office s'efforce d'empêcher la publication d'une demande, même si la déclaration de retrait n'a pas été reçue avant l'achèvement des préparatifs techniques). En l'espèce, l'OEB n'a pas tenu compte de la décision T 231/85 (JO OEB 1989, 74), selon laquelle les parties doivent pouvoir se fier à ce que des pièces décisives soient transmises à l'instance concernée dans un délai de quelques jours suivant leur réception.

Autres remèdes envisageables

Au cours des discussions qui ont suivi avec différents services de l'OEB, il a été évoqué la possibilité d'une auto-opposition. Toutefois, une telle procédure impliquerait des frais supplémentaires et entraînerait des coûts puisqu'il faudrait remplir les conditions nationales des Etats désignés. Par ailleurs, cette procédure placerait les tiers dans l'incertitude pendant une

Dritte geraume Zeit Rechtsunsicherheit. Dem Interesse der Öffentlichkeit sei nicht gedient, würde das EPA wesentlich Patente erteilen, deren Rechtsgültigkeit ernsthaft in Frage gestellt sei

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit

Die Fristen des Artikels 108 EPÜ für die Einlegung der Beschwerde und die Beschwerdebegründung sowie für die Entrichtung der Beschwerdegebühr wurden gewahrt.

Für die Zwecke des Artikels 107 EPÜ ist zunächst festzustellen, ob die Beschwerdeführerin durch den Erteilungsbeschuß beschwert ist; erst dann kann über die Zulässigkeit der Beschwerde befunden werden.

Nach Artikel 107 EPÜ steht die Beschwerde denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Da die Anträge der Beschwerdeführerin, ihr Einverständnis unberücksichtigt zu lassen und die Frist für die Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu verlängern, innerhalb der in der Mitteilung genannten Frist von vier Monaten eingereicht wurden, hatte sie, sofern die Prüfungsabteilung den vorgeschlagenen Änderungen nicht zustimmt, nach Regel 51 (5) EPÜ Anspruch darauf, nach Aufforderung durch die Prüfungsabteilung eine Stellungnahme einzureichen. Dies bedeutet, daß der Beschwerdeführerin auf jeden Fall ein Bescheid über ihre Anträge zustand. Außerdem hatte sie gemäß Regel 51 (4) letzter Satz EPÜ in jedem Fall Anspruch auf die beantragte Fristverlängerung

Mit dem rechtzeitig eingereichten Antrag vom 20 März 1991, das Einverständnis unberücksichtigt zu lassen, war dem EPA die laut Regel 51 (6) EPÜ zu treffende Feststellung, daß das Einverständnis eindeutig aufrechterhalten wird, unmöglich gemacht. Weil der nachfolgende Erteilungsbeschuß somit - entgegen der einschlägigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. u. a. J 12/85, ABI EPA 1986, 155) - nicht dem entsprach, was eindeutig beantragt war, ist die Beschwerdeführerin im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert.

Die Beschwerde ist somit zulässig.

2. Begründetheit

Artikel 113 (2) EPÜ sieht vor, daß sich das EPA bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat.

In der Mitteilung vom 2. April 1991 wird auf eine Beschränkung verwiesen, die es so im Übereinkommen nicht gibt und wonach Änderungen

grant patents whose validity is very seriously questioned

Reasons for the Decision

1. Admissibility

The notice of appeal, appeal fee and the statement of grounds have all been submitted in due time under Article 108 EPC

For the purposes of Article 107 EPC, it has to be established whether or not the appellants were adversely affected by the decision to grant the patent in question before the appeal can be declared admissible.

Under Article 107 EPC, any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. As the appellants' requests that their approval be disregarded and that the time limit for response to the Rule 51(4) EPC communication be extended were filed within the four-month period given in that communication, they were entitled, in accordance with Rule 51(5) EPC to make observations upon invitation by the Examining Division, should it not consent to the proposed amendments. This means that in any circumstance the appellants were entitled to a response dealing with their requests. Under Rule 51(4) EPC, last sentence, they were further automatically entitled to the requested extension.

The request of 20 March 1991 to disregard the approval, being on time, made it impossible for the EPO to establish as required by Rule 51(6) EPC that the approval still was maintained unambiguously. As the subsequent decision to grant could not be said to correspond to an unambiguous request as required by the consistent case law of the Boards of Appeal (cf. i.a. J 12/85, OJ EPO 1986, 155) the appellants are adversely affected for the purposes of Article 107 EPC.

The appeal is therefore admissible.

2 Allowability

Article 113(2) EPC provides that the EPO shall consider and decide upon the European patent application only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant.

The communication of 2 April 1991 sets out a restriction not laid down in the Convention, namely that amendments are no longer possible after an

période prolongée. Dans l'intérêt du public, l'OEB ne devrait pas délivrer sciemment des brevets dont la validité est très sérieusement mise en doute.

Motifs de la décision

1. Recevabilité

Le recours a été formé, la taxe de recours a été payée et le mémoire exposant les motifs a été déposé en temps voulu, conformément à l'article 108 CBE.

Aux fins de l'article 107 CBE, il convient d'établir, avant de déclarer le recours recevable, si la décision de délivrer le brevet a fait droit ou non aux prétentions des requérants.

Selon l'article 107 CBE, toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Comme les requêtes du requérant visant à ce qu'il ne soit pas tenu compte de son approbation du texte du brevet et à ce que le délai de réponse à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE soit prorogé, ont été introduites dans le délai de quatre mois impartis dans ladite notification, celui-ci pouvait présenter des observations, sur invitation de la division d'examen, conformément à la règle 51(5) CBE s'il n'approuvait pas les modifications proposées. Cela signifie qu'en tout état de cause, il devait être répondu aux requêtes du requérant. Conformément à la dernière phrase de la règle 51(4) CBE, la prolongation du délai demandée devait lui être automatiquement accordée.

La requête en date du 20 mars 1991, par laquelle le requérant demandait à la division d'examen de ne pas tenir compte de son approbation, ayant été introduite en temps voulu, l'OEB ne pouvait établir, comme le veut la règle 51(6) CBE, que l'approbation était clairement maintenue. La décision de délivrer le brevet ne correspondait pas à une demande non équivoque, comme l'exige la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. par exemple la décision J 12/85, JO OEB 1986, 155), il n'a pas été fait droit aux prétentions du requérant aux fins de l'article 107 CBE.

Par conséquent, le recours est recevable.

2. Bien-fondé du recours

L'article 113(2) CBE dispose que l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur.

La notification en date du 2 avril 1991 énonce une condition qui n'est pas posée dans la Convention, à savoir qu'il n'est plus possible d'apporter des mo-

nach einer Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ nicht mehr möglich seien. Träfe dies zu, dann gäbe es nur eine mögliche Auslegung dieser Regel, nämlich daß ein einmal erklärtes Einverständnis unwiderruflich ist. Eine solche Auslegung stünde in Einklang mit den Richtlinien Teil C-VI, Nr. 4.10, wo es heißt, daß ein Einverständnis bindend ist.

Dem Einverständnis wird aber weder in der Regel 51 EPÜ noch in irgendeiner anderen Bestimmung des Übereinkommens eine solche ausschließende Wirkung beigemessen. Da die Beschwerdekammern nicht an die Richtlinien, sondern nur an das Übereinkommen und seine Ausführungsordnung gebunden sind, sind hinsichtlich der Wirkung einer Einverständniserklärung folgende Überlegungen anzustellen

Wie bereits unter Nummer 1 dargelegt hat der Anmelder gemäß Regel 51 (5) EPÜ nach Einreichung eines Änderungsantrags ausdrücklich Anspruch auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung, sofern der Antrag rechtzeitig gestellt wird. Daher kann erst nach Ablauf dieser Frist eine endgültige Entscheidung getroffen werden, und dann auch nur, wenn das Einverständnis zweifelsfrei feststeht.

Nach Regel 51 (6) EPÜ muß das Amt (zweifelsfrei) feststellen, daß der Anmelder mit der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, einverstanden ist, bevor es das Verfahren fortsetzt. Nur wenn allein das Einverständnis bei Ablauf der in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist aktenkundig wäre, träfe die in der oben genannten Mitteilung enthaltene Auslegung zu.

In den *travaux préparatoires* zur Änderung der Regel 51 EPÜ mit Wirkung vom 1. September 1987 (CA/26/87 - XXVI) wird eine solche ausschließende Wirkung der Einverständniserklärung ebenfalls nicht erwähnt. Wichtigstes Ziel war, das Verfahren zur Einverständniserklärung von den anschließend zu erfüllenden Formerfordernissen (Erteilungsgebühr usw.) zu trennen, um - je nach Reaktion der Anmelder auf die für die Erteilung vorgeschlagene Fassung - deren Rechte zu wahren. Grund dafür war die Entscheidung J 22/86 (ABI EPA 1987, 280), in der von der früheren Praxis der Abhilfe der Beschwerde abgewichen wurde

Die Änderungen von 1987 ändern nichts am Verfahrensgrundsatz, wonach der innerhalb einer vorgegebenen Frist zuletzt eingereichte Antrag, mit dem frühere Anträge zurückgenommen werden, als derjenige zu gelten hat, der die Position der betreffenden Beteiligten wirksam ausdrückt.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß ein auf eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erklärtes Einver-

approval under Rule 51(4) EPC has been given. If this were true, there would be only one possible interpretation of this Rule, i.e. that a given approval is irrevocable. Such an interpretation would seem consistent with the Guidelines, Part C-VI, 4.10, which indicate that an approval is binding.

However, no part of Rule 51 EPC or any other provision of the Convention attaches such a preclusive effect to the approval. As the Boards of Appeal are not bound by the Guidelines, but only by the Convention and its Implementing Regulations, the following considerations become relevant for the proper interpretation of the effect of an approval.

As already described in point 1, Rule 51(5) EPC expressly entitles the applicant to have a response from the Examining Division to a request for amendment, if this request is filed on time. As a result, no final decision may be taken until that time limit has expired, and only then if there is an unambiguous approval.

Rule 51(6) EPC requires the Office to establish (i.e. find beyond doubt) that the applicant approves the text as intended for grant, before proceeding any further. Only if such an approval was the only submission on file at the expiration of the time limit provided by Rule 51(4) would the interpretation as given in the above communication be correct.

The *travaux préparatoires* to the 1987 amendment of Rule 51 EPC, in effect as of 1 September 1987, CA/26/87 - XXVI, make no mention either of such a preclusive effect of the approval. The main object was to separate the procedure for approval from the subsequent formal requirements (fees for grant, etc.) in order to safeguard the rights of applicants, depending on their reaction to the text proposed for grant. This was a result of decision J 22/86, OJ EPO 1987, 280, invalidating the former practice with interlocutory revision upon appeal.

The 1987 amendments do not change the basic principle of procedure that the latest request filed within a stipulated time limit, whereby earlier requests are withdrawn, is the one validly expressing the position of the party in question.

It follows from the above that an approval filed in response to a Rule 51(4) EPC communication is not abso-

fications au texte du brevet après qu'un accord a été donné conformément à la règle 51(4) CBE. Si tel était le cas, il n'y aurait qu'une seule interprétation possible de ladite règle, à savoir qu'un accord donné est irrévocable. Une telle interprétation semblerait compatible avec les directives, partie C, chapitre VI, point 4.10, qui indiquent que le demandeur est lié par son accord.

Toutefois, aucun élément de la règle 51 CBE, ni aucune autre disposition de la Convention n'attachent un tel effet à l'accord. Les chambres de recours n'étant pas liées par les directives mais uniquement par la Convention et son règlement d'exécution, il convient de tenir compte des considérations suivantes pour déterminer correctement quels sont les effets de l'accord

Comme mentionné au point 1, la règle 51(5) CBE indique expressément que la division d'examen doit répondre à toute requête en modification du demandeur, si celle-ci est déposée en temps voulu. Aucune décision définitive ne peut donc être prise avant l'expiration du délai; une telle décision ne peut être prise que si le texte du brevet a été approuvé clairement.

La règle 51(6) CBE prévoit que l'Office doit établir (c'est-à-dire constater sans l'ombre d'un doute) que le demandeur est d'accord avec le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen, avant de poursuivre la procédure. L'interprétation contenue dans la notification susmentionnée ne serait correcte que si l'accord constituait la seule pièce versée au dossier à l'expiration du délai fixé à la règle 51(4).

Les travaux préparatoires relatifs à la modification de la règle 51, qui a pris effet le 1^{er} septembre 1987 (cf. doc. CA/26/87-XXVI), n'indiquent pas davantage que l'accord produit un tel effet de forclusion. Le principal objectif de cette modification était de dissocier la procédure de déclaration de l'accord et les conditions de forme (taxes de délivrance etc...) afin de sauvegarder les droits du demandeur, suivant la manière dont il réagit vis-à-vis du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Ladite modification répondait à la décision J 22/86 (JO OEB 1987, 280), qui invalide la pratique antérieure de révision préjudicielle sur recours.

Les modifications de 1987 ne changent pas le principe fondamental de procédure selon lequel la requête la plus récente introduite dans un délai déterminé et portant retrait des requêtes précédentes, est la seule exprimant de manière valable la position de la partie concernée.

Il résulte de ce qui précède que le demandeur n'est pas totalement lié par un accord donné en réponse à une no-

ständnis nicht absolut bindend ist und ein Erteilungsbeschuß daher nicht erlassen werden darf, wenn nach Ablauf der in der Mitteilung genannten Frist nicht eindeutig festzustellen ist, ob der Anmelder mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung immer noch einverstanden ist.

Der Konditionalsatz im Antrag vom 20 März, mit dem zum Ausdruck gebracht wurde, daß das Einverständnis unberücksichtigt bleiben solle "*if that letter has not been received*" (wenn das Schreiben nicht eingegangen ist), könnte so ausgelegt werden, als bliebe es bei der Einverständniserklärung, sofern sie bereits beim EPA eingegangen ist. Wie vorstehend bereits bemerkt, kommt es aber entscheidend darauf an, daß das Einverständnis mit der Fassung, die dem Erteilungsbeschuß des EPA zugrunde lag, innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPU nicht zweifelsfrei gegeben war.

Die in Artikel 113 EPÜ geforderte unerläßliche Grundlage für eine Entscheidung war damit nicht gegeben.

Außerdem hätte dem Antrag auf eine Verlängerung der Frist nach Regel 51 (4) EPU in jedem Fall stattgegeben werden müssen.

Der Erteilungsbeschuß ist daher aufzuheben.

3 Verfahrensmängel

3.1 Veröffentlichung ungeachtet der Beschwerdeeinlegung

Die Beschwerde wurde am 30. August 1991 eingereicht und die Beschwerdegebühr am 5. September 1991 als eingegangen verbucht. Ab diesem Datum war also eine Beschwerde anhängig, die eine Entscheidung der Beschwerdekammer erforderte, auch wenn diese lediglich auf Unzulässigkeit lauten sollte.

Eine Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (Art 106 (1) EPÜ). Diese ändert zwar nichts am Datum der angefochtenen Entscheidung, hindert aber den Eintritt der Rechtskraft. Außerdem bedeutet dies, daß die angefochtene Entscheidung (sofern sie bestätigt wird) frühestens zum Datum der Entscheidung der Beschwerdekammer rechtswirksam wird.

Dies hätte das EPA dazu veranlassen sollen, die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung aufzuhalten (vgl. die Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil E-XI, Nr. 1, wonach eine Veröffentlichung unterbleibt, wenn eine Beschwerde eingereicht worden ist). Die Gründe, die laut Beschwerdeführerin dafür genannt wurden - die Vorbereitungen seien bereits getroffen und die Unterlagen schon am 5. August 1991 abgesandt worden - sind von zweitrangiger Bedeutung. Solche praktischen Erwägungen dürfen der auf-

lutely binding and that a decision to grant thus cannot be issued, if, at the end of the time limit given in the communication, it cannot be established that the applicant still agrees unambiguously to the text intended for grant.

The conditional phrase of the 20 March request to disregard the approval, "if that letter has not been received", could be interpreted to imply that the approval would still be valid if already received by the EPO. But, as already noted above, the decisive factor is that the text upon which the EPO proceeded to grant could not be said to have been unambiguously approved within the time limit provided under Rule 51 (4) EPC.

The indispensable basis as required by Article 113 EPC for a decision was thus not present.

Further, the request to have an extension under Rule 51(4) EPC should have been automatically granted.

The decision to grant the patent must therefore be set aside.

3. Procedural violations

3.1 Publication in spite of the appeal

The notice of appeal was filed on 30 August 1991 and the appeal fee was credited as paid on 5 September 1991. From the latter date there was thus an appeal in existence, which necessitated a decision by a Board of Appeal, even if the decision would only have been to declare the appeal inadmissible.

An appeal has suspensive effect (Article 106(1) EPC). Although not changing the date of the contested decision, this effect prevents it from having any legal consequences. It further means that the earliest date at which the decision under appeal could have any such consequences (provided it was upheld) would be the date of a decision by a Board of Appeal.

This should have led the EPO to stop the publication of the mention of the grant (cf. the Guidelines for examination in the EPO, E-XI.1, which presupposes that publication does not take place when an appeal has been filed). The reasons given according to the appellants, that the preparations were already made and that in fact the manuscript had already been sent on 5 August 1991, are of secondary importance. Such practical considerations may not override the suspensive effect of the appeal, not even if the

tification établie conformément à la règle 51(4) CBE et qu'une décision portant délivrance d'un brevet européen ne peut donc pas être prise si, à l'expiration du délai fixé dans la notification, il ne peut être établi que le demandeur est toujours clairement d'accord avec le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

La réserve exprimée par le demandeur dans la requête en date du 20 mars invitant la division d'examen à ne pas tenir compte de l'accord "*if that letter has not been received*" (au cas où sa lettre n'aurait pas été reçue), pouvait être interprétée comme signifiant que l'accord était toujours valable s'il était déjà parvenu à l'OEB. Toutefois, comme il a été déjà indiqué ci-dessus, le facteur décisif est que le texte dans lequel l'OEB envisageait de délivrer le brevet européen ne pouvait être considéré comme ayant été clairement approuvé dans le délai fixé à la règle 51(4) CBE.

La décision n'était donc pas fondée comme le prescrit l'article 113 CBE.

Par ailleurs, il aurait dû être fait droit automatiquement à la demande de prorogation du délai conformément à la règle 51(4) CBE.

La décision portant délivrance du brevet doit donc être annulée.

3. Vices de procédure

3.1 Publication malgré le recours

L'acte de recours a été introduit le 30 août 1991 et la taxe de recours a été créditée comme ayant été payée le 5 septembre 1991. A partir de cette dernière date, il existait donc un recours qui devait faire l'objet d'une décision d'une chambre de recours, ne fût-ce que pour le déclarer irrecevable.

Le recours a un effet suspensif (article 106(1) CBE). Bien qu'il ne modifie pas la date d'une décision attaquée, l'effet suspensif du recours empêche cette décision d'avoir des effets juridiques. Cela signifie en outre qu'une décision faisant l'objet d'un recours ne peut commencer à produire de tels effets (à condition qu'elle soit maintenue) qu'à compter de la date à laquelle la chambre de recours rend sa décision.

Compte tenu de ce qui précède, l'OEB aurait dû empêcher que la mention de la délivrance du brevet soit publiée (cf. directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, E.XI.1, qui présupposent que la publication ne peut avoir lieu lorsqu'un recours a été formé). D'après le requérant, les motifs invoqués, à savoir que les préparatifs étaient déjà achevés et qu'en fait, le manuscrit avait été expédié dès le 5 août 1991, n'ont qu'une importance secondaire. De telles considérations pratiques ne peuvent permettre de déroger à l'effet

schiebenden Wirkung der Beschwerde nicht vorgehen - selbst dann nicht, wenn die Beschwerde später für unzulässig erklärt werden sollte.

Die Mißachtung dieses Grundsatzes durch die Prüfungsabteilung stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der weitreichende Folgen hat.

Vor allem anderen ist zu bedenken, daß die Einspruchsfrist ab der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt läuft. Da mit der Beschwerde sich das Datum einer angefochtenen Entscheidung nicht ändert, sondern nur deren Wirksamkeit gehemmt wird, dürfen nach Einreichung einer Beschwerde selbstverständlich keine Maßnahmen mehr getroffen werden, insbesondere nicht solche, die die Beschwerde zu einem untauglichen Instrument machen könnten.

Zweitens könnte die Öffentlichkeit im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit amtlicher Veröffentlichungen Einsprüche einreichen. Dies würde mit unnötigen Kosten verbundene unnötige Einsprüche bedeuten, wenn sich die Fassung später als ungültig herausstellen sollte. Daraus könnten sich bedeutende finanzielle Verluste ergeben, Verluste, die sich nicht unbedingt wieder ausgleichen ließen. Zudem könnte sich die Patentinhaberin veranlaßt sehen, gegen das Patent Einspruch einzulegen.

Um solchen Weiterungen nach Möglichkeit vorzubeugen, beschloß die Kammer, die Beschwerde vorrangig zu prüfen.

Die Wirkungen der Veröffentlichung und damit auch der Beginn der Einspruchsfrist sind durch eine Berichtigung im Europäischen Patentblatt außer Kraft zu setzen (vgl. J 14/87, ABI. EPA 1988, 295).

3.2 Antrag vom 9. August auf Wiederaufnahme des Verfahrens

Die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin auf ihren Antrag vom 9. August 1991 keinerlei Bescheid der Prüfungsabteilung erhalten hat, stellt nach Artikel 113 (1) EPÜ einen weiteren Verfahrensmangel dar. Hier geht es um eine andere als die bereits unter Nummer 2 behandelte materiellrechtliche Frage, die sich auf Artikel 113 (2) bezog. In den Richtlinien Teil C-VI, Nr. 4.11 wird nämlich unter Verweis auf Artikel 113 (1) EPÜ deutlich erklärt, daß die Prüfungsabteilung dem Anmelder einen Bescheid senden muß, wenn sie beabsichtigt, den Änderungsantrag zurückzuweisen.

3.3 Rückzahlung

Angesichts der wesentlichen Verfahrensmängel und der Begründetheit der Beschwerde ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt.

appeal should later be declared inadmissible.

By not observing this principle, the Examining Division committed a substantial procedural violation with far-reaching effects.

First and foremost the time period for oppositions is calculated from the mention of the grant as published in the European Patent Bulletin. As the date of a decision under appeal does not change, but only its effects are suspended, it is self-evident that no measures must be taken when an appeal has been filed, in particular no measures which could render the appeal useless.

Secondly, the public, relying on the official information relating to the publication, could take steps to file oppositions. This would involve unnecessary oppositions at unnecessary costs, if the text later proved not to be valid. Significant economic losses could result, losses which might not necessarily be recoverable. The patent proprietor could also be forced to oppose the patent.

In order to prevent such results, if possible, the Board decided to examine the appeal as a matter of priority.

The effects of the publication must be cancelled by a correcting notice in the European Patent Bulletin (cf. J 14/87, OJ EPO 1988, 295), to set off the starting date for the time limit for opposition.

3.2 The 9 August request for resumption of proceedings

The fact that the appellants were never informed about whether or not the Examining Division would consider the request filed on 9 August 1991 constitutes a further procedural violation, having regard to Article 113(1) EPC. This is an issue separate from the substantive issue already dealt with in point 2 above, which related to Article 113(2) EPC. Indeed, with regard to Article 113(1) EPC, the Guidelines, Part C-VI, 4.11, correctly indicate the need for the Examining Division to send a communication to the applicant, if it expects to refuse a request for amendments.

3.3 Reimbursement

In view of the substantial procedural violations and the allowability of the appeal, reimbursement of the appeal fee is warranted for reasons of equity.

suspensif du recours, y compris dans l'hypothèse où celui-ci serait ultérieurement déclaré irrecevable.

En ne respectant pas ce principe, la division d'examen a commis un vice substantiel de procédure, dont les conséquences sont importantes.

En premier lieu, le délai pendant lequel il est possible de former opposition est calculé à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin européen des brevets. Etant donné que la date d'une décision faisant l'objet d'un recours ne change pas et que seuls ses effets sont suspendus, il va de soi qu'aucune mesure ne doit être prise lorsqu'un recours a été introduit, notamment des mesures susceptibles de rendre le recours inutile.

En second lieu, le public, en se fiant aux informations officielles concernant la publication, pourrait se préparer à former des oppositions. Cela entraînerait des oppositions et des frais inutiles, si ultérieurement le texte s'avérait ne pas être valide. Il pourrait en résulter d'importantes pertes au plan économique, susceptibles de ne pas être récupérables. Le titulaire du brevet pourrait également être obligé de former une opposition contre le brevet.

Afin d'éviter dans la mesure du possible que de telles conséquences ne se produisent, la chambre de recours a décidé d'examiner le recours en priorité.

Les effets de la publication doivent être annulés par une note rectificative publiée dans le Bulletin européen des brevets (cf. J 14/87, JO OEB 1988, 295), permettant de fixer la date à partir de laquelle court le délai d'opposition.

3.2 Requête en reprise de la procédure en date du 9 août

Le fait qu'il n'a jamais été indiqué au requérant si la division d'examen tiendrait ou non compte de la requête introduite le 9 août 1991 constitue un autre vice de procédure au regard de l'article 113(1) CBE. Il s'agit là d'une question distincte de la question de fond se rapportant à l'article 113(2) CBE, déjà traitée ci-dessus, au paragraphe 2. En effet, conformément à l'article 113(1) CBE, les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 4.11, indiquent à juste titre que la division d'examen doit adresser une notification au demandeur, si elle envisage de rejeter une requête en modification.

3.3 Remboursement

Le remboursement de la taxe de recours est accordé pour des motifs d'équité, compte tenu des vices substantiels de procédure et du bien-fondé du recours.

4. Weitere Fragen

4.1 Die Wirkung einer Einverständnis-erklärung nach Regel 51 (4) EPÜ

In der Mitteilung vom 2. April 1991 wird auf eine beigelegte Kopie der Richtlinien hingewiesen, die in Teil C-VI, Nr. 4.10 eine in bezug auf die Bindungswirkung einer Einverständnis-erklärung nach Regel 51 (4) EPÜ unzutreffende Auslegung enthalten. Dort wird wiederum auf Teil C-VI, Nr. 15.1 der Richtlinien verwiesen, wo u. a. das korrekte Verfahren bei Änderungsanträgen beschrieben wird. In diesem Teil der Richtlinien findet sich keinerlei Aussage darüber, daß mit der Erklärung des Einverständnisses spätere, fristgerecht eingereichte Änderungsanträge ausgeschlossen würden. Wie bereits unter Nummer 2 bemerkt, ist eine solche Wirkung weder im Übereinkommen noch in der Ausführungsordnung vorgesehen.

Die Kammer möchte bei dieser Gelegenheit anmerken, daß Teil C-VI, 4.10 der Richtlinien doch wohl dahingehend geändert werden sollte, daß alle Anträge, die innerhalb der in einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ festgelegten Frist eingereicht werden, von der Prüfungsabteilung gebührend berücksichtigt werden, bevor das Verfahren nach Regel 51 (6) EPÜ fortgesetzt wird.

Vorbereitende Maßnahmen, die der Beschwerde abträglich sind, dürfen vor Ablauf der Frist für die Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) (d.h. vier bzw. sechs Monate) nicht eingeleitet werden. Erst wenn nach Ablauf dieser Frist sicher feststeht, daß das Einverständnis, wie in Regel 51 (6) EPÜ gefordert, unwiderruflich erklärt wurde, kann die Prüfungsabteilung die Erteilung beschließen.

4.2 Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ

Ob die Änderungen der Beschwerdeführerin berücksichtigt werden sollten oder nicht, ist nach Regel 86 (3) EPÜ Ermessenssache. Da es sich bei der angesprochenen Frage der Neuheit um eine wesentliche Frage handelt, sollte die Prüfungsabteilung dieses Ermessen ausüben (vgl. T 63/86, ABI. EPA 1988, 224).

4.3 Verbleibende Anträge

Angesichts des Ergebnisses der Beschwerde werden die übrigen Anträge der Beschwerdeführerin - betreffend den Sachverhalt laut Antrag vom 9. August 1991, den Umfang der Verpflichtung der Prüfungsabteilung zur Berücksichtigung spät eingereicherter Änderungsanträge, die Begründetheit einer Wiederaufnahme des Verfahrens in Anbetracht der besonderen Umstände und die mündliche Verhandlung - von der Kammer nicht geprüft.

4. Further issues

4.1 The effect of approvals under Rule 51(4) EPC

Reference is made in the communication of 2 April 1991 to an enclosed copy of the Guidelines, Part C-VI, 4.10, where the incorrect interpretation regarding the binding nature of an approval under Rule 51(4) EPC, is expressed. In said paragraph of the Guidelines reference is in turn made to Part C-VI 15.1 of these Guidelines, where i.a. the proper procedure for requests for amendments is laid down. Nowhere in this part of the Guidelines is it stated that an approval precludes a subsequent request for amendment filed on time. As already observed in point 2, neither the Convention nor its Implementing Regulations impose such an effect.

The Board would take this opportunity to remark that the Guidelines, Part C-VI, 4.10, seem to need a qualifying amendment in order that all requests filed within the time limit under a Rule 51(4) communication are duly taken into account by the Examining Division before proceeding under Rule 51(6) EPC.

Preparatory measures prejudicial to the appeal may not be undertaken before lapse of the time limit for response to the Rule 51(4) communication (i.e. four or six months as the case may be). Only after having made sure at the end of this period that the approval has been irrevocably made, as required by Rule 51(6) EPC, is the Examining Division free to proceed to grant

4.2 The discretion under Rule 86(3) EPC

Whether or not the appellants should have their amendments considered is a matter of discretion under Rule 86(3) EPC. As the novelty question raised is one of substance, this discretion should be exercised by the Examining Division (cf T 63/86, OJ EPO 1988, 224).

4.3 Remaining requests

Given the above outcome of the appeal, none of the remaining requests by the appellants - regarding the merits of the request of 9 August 1991, the extent of the obligation of the Examining Division to consider requests for late-filed amendments, the justification for a resumption of the proceedings in view of the particular facts, or the request for oral proceedings - comes under consideration by the Board.

4. Autres questions

4.1 Effets de l'accord visé à la règle 51(4) CBE

Dans la notification en date du 2 avril 1991, il est fait référence à une copie des directives, C-VI-4 10, jointe à la notification, où il est donné une interprétation erronée quant au caractère contraignant de l'accord visé à la règle 51(4) CBE. Ce paragraphe renvoie lui-même à la partie C, chapitre VI, point 15.1 des directives qui expose, entre autres, la procédure qu'il convient de suivre en cas de requête en modification. Il n'est mentionné nulle part dans cette partie des directives qu'après avoir donné son accord, le demandeur ne peut introduire, en temps utile, une requête en modification. Comme il a déjà été constaté au point 2, ni la Convention ni son règlement d'exécution n'attachent de tels effets à l'accord.

La Chambre souhaite profiter de l'occasion qui lui est offerte pour observer qu'il semble nécessaire d'apporter des modifications à caractère limitatif aux directives, partie C, chapitre VI, point 4.10, afin que la division d'examen prenne dûment en considération toutes les requêtes introduites dans le délai fixé dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE avant d'appliquer la règle 51(6) CBE.

Les actes préparatoires préjudiciables au recours ne peuvent être accomplis avant l'expiration du délai de réponse à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE (c'est-à-dire entre quatre et six mois selon le cas). Ce n'est qu'après s'être assuré, à l'expiration de ce délai, que l'accord a été donné de manière irrévocable, comme l'exige la règle 51(6) CBE, que la division d'examen peut délivrer le brevet européen.

4.2 Pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE

Selon la règle 86(3) CBE, c'est à l'instance concernée qu'il appartient de décider s'il y a lieu de prendre en considération des modifications proposées par le requérant. La question de la nouveauté qui a été soulevée étant une question de fond, c'est la division d'examen qui devrait exercer le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE (cf T 63/86, JO OEB 1988, 224).

4.3 Autres requêtes

Compte tenu de la suite donnée au recours, la chambre ne prend aucune des autres requêtes en considération, qui concernaient le bien-fondé de la requête du 9 août 1991, la portée de l'obligation de la division d'examen de tenir compte des requêtes relatives à des modifications introduites tardivement, la justification de la reprise de la procédure en raison de circonstances particulières ou la requête en procédure orale.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung vom 19. August 1991, das europäische Patent Nr. 0 174 366 zu erteilen, wird aufgehoben.
2. Im Europäischen Patentblatt ist bekanntzugeben, daß die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 174 366 vom 25. September 1991 unberücksichtigt zu bleiben hat und die Entscheidung vom 19. August 1991 über die Erteilung dieses Patents unwirksam ist.
3. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85 901 706.3 wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.
4. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Order**For these reasons it is decided that:**

- 1 The decision of 19 August 1991 to grant European patent No. 0 174 366 is set aside.
2. A notice is to be published in the European Patent Bulletin, stating that the publication on 25 September 1991 of the mention of the grant of European patent No 0 174 366 is to be disregarded and that the decision of 19 August 1991 to grant the same patent is without effect.
3. European patent application No 85 901 706.3 is remitted to the Examining Division for further consideration.
4. The appeal fee is reimbursed.

Dispositif**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

- 1 La décision du 19 août 1991 portant délivrance du brevet européen n° 0 174 366 est annulée.
- 2 Une note indiquant qu'il ne faut pas tenir compte de la publication en date du 25 septembre 1991 de la mention de la délivrance du brevet européen n° 0 174 366 et que la décision en date du 19 août 1991 portant délivrance du même brevet est annulée, sera publiée au Bulletin européen des brevets.
3. La demande de brevet n° 85 901 706 3 est renvoyée devant la division d'examen pour qu'elle l'étudie à nouveau
4. La taxe de recours est remboursée

**MITTEILUNGEN DES EURO-
PÄISCHEN PATENTAMTS****Trilateraler statistischer
Bericht über das Jahr 1992**

Im Rahmen der trilateralen Zusammenarbeit mit dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten und dem japanischen Patentamt hat das Europäische Patentamt den Trilateralen statistischen Bericht über das Jahr 1992 veröffentlicht. Dieser Bericht, der Daten und Analysen zur Tätigkeit im Bereich des Patentwesens auf internationaler Ebene und insbesondere in diesen drei Ämtern enthält, ist in begrenzter Zahl für Abonnenten des Amtsblatts des EPA erhältlich.

Schriftliche Anfragen sind zu richten an:

Europäisches Patentamt
Maryannick Le Nadan
Zimmer 209/1
Erhardtstraße 27
D-80298 München
Telefax: (+49-89) 23 99 25 73

**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE****Trilateral Statistical Report
for 1992**

Under the trilateral co-operation agreement with the US Patent and Trademark Office and the Japanese Patent Office, the European Patent Office has just published the Trilateral Statistical Report for 1992, a compendium of data and analyses of international patent-related activity relating mainly to these three Offices. A limited number of copies is available to subscribers to the EPO's Official Journal.

Please address written enquiries to:

European Patent Office
Maryannick Le Nadan
Room 209/1
Erhardtstraße 27
D-80298 Munich
Telefax: (+49-89) 23 99 25 73

**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS****Rapport statistique trilatéral
pour 1992**

Dans le cadre de la coopération trilatérale avec l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis et l'Office japonais des brevets, l'Office européen des brevets vient de rendre public le Rapport statistique trilatéral pour 1992. Recueil de données et d'analyses de l'activité internationale en matière de brevets, notamment au sein de ces trois Offices, ce rapport, en quantité limitée, est mis à la disposition des abonnés du Journal officiel de l'OEB.

S'adresser par écrit à:

Office européen des brevets
Maryannick Le Nadan
Pièce 209/1
Erhardtstraße 27
D-80298 Munich
Télécopieur: (+49-89) 23 99 25 73

VERTRETUNG**Prüfungskommission
für die europäische
Eignungsprüfung****Prüfungsergebnisse**

Die vom 31. März bis 2. April 1993 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

ABEL, Manfred
ALBRECHT, Ralf
ASQUITH, Julian
BAIRIOT-DELCOUX, Mariette
BAKHRU, Anna
BAKKUM, Ruben
BASTIAN, Werner
BECKER, Philippe
BEITSMA, Gerhard
BERG, Sven
BERNHARDT, Wolfgang Willi
BIEBERBACH, Andreas
BORCHERT, Uwe
BOTH, Georg
BÖCK, Bernhard
BÖSL, Raphael
BRANDON, Paul Laurence
BREWSTER, Andrea
BRYKMAN, Georges
BURBAUD, Eric
BURKERT, Frank
BUSNEL, Jean-Benoît
CHIVAROV, Gueorgui
COLLINS, John David
COLOMBET, Alain
COOPER, John
CUTFORTH, Peter Nicholas
DAVIES, Simon Robert
DE HAAS, Laurens
DEGUELLE, Wilhelmus
DELENNE, Marc
DIJKHUIS, Anouk
DORRESTIJN, Antoon
DOWDEN, Marina
DRÖMER, Hans-Carsten
DUCKWORTH, Timothy
EARNSHAW, Geoffrey
EDER, Thomas
ENGISCH, Gautier
ESSER, Wolfgang
EVERY, David Aidan
FINSTERWALD, Martin
FLECK, Hermann-Josef
FRANKS, Robert Benjamin
FRANZOLIN, Luigi
FREIHERR VON BRANDIS, Henning
FÜSSEL, Michael
GEERTS, Johanna
GILES, Ashley Simon
GILES, David Eric
GISLON, Gabriele
GÖKEN, Klaus
GRANT, Anne Rosemary
GRAPE, Knut
GRIEBLING, Onno
GRUNDMANN, Dirk
HAMILTON, Alistair
HAMMOND, Andrew David
HANSEN, Jochen

REPRESENTATION**Examination Board
for the European
Qualifying Examination****Examination results**

In the European Qualifying Examination which took place from 31 March to 2 April 1993 the following candidates were successful:

HARRISON, Robert John
HAUSAMANN, Christine
HAYLES, James Richard
HACKEL, Stefan
HECTOR, Annabel Mary
HEHENBERGER, Reinhard
HEINEN, Detlef
HENNION, Jean-Claude
HESS, Peter
HILL, Richard
HINKELMANN, Klaus Heinrich
HITCHING, Peter Matthew
HODKINSON, Keith
HORNIG, Leonore
HUGHES, Andrea
JACONETTY, Kenneth
JOHANSSON WEBJÖRN, Ingmari
KARAGHIOSOFF, Giorgio
KERKDIJK, Cornelis
KIDD, Piers Burgess
KINNSTÄTTER, Klaus
KISSELMANN, Rudi
KLEIBORN, Paul Erik
KORTEKAAS, Marcellinus
KRIJGSMAN, Willem
KROMBACH, Rainer
LAMB, Martin John
LEEMING, John
LETTAU, Katja
LIDBETTER, Elisabeth
LINKENHEIL, Dieter
LINNEMANN, Winfried
LITHERLAND, David Peter
LLOYD, Richard Graham
LOISEL, Bertrand
LUDESCHER, Johann
MADELEY, June Margaret
MANATON, Ross
MARQUARDT, Werner
MATTHEZING, Robert
MAYALL, John
McLEISH, Nicholas
MESTROM, Joannes
MILLER, Thomas
MIRZA, Akram K
MOHUN, Stephen John
MORGAN, Marc
MOUNTENEY, Simon James
MÜLLER-RIßMANN, Werner
O'BRIEN, Caroline Jane
OBENLAND, Sigrid
OLSSON, Jan
OTTEN, Hajo
OUZMAN, Beverley
PATRY, Didier
PAUSCH, Thomas
PAYNE, Janice
PFEIL, Hugo
PHILLIPS, Patricia Marie

REPRESENTATION**Jury d'examen pour
l'examen européen de
qualification****Résultats de l'examen**

Les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 31 mars au 2 avril 1993:

POTTEN, Holger
POWIS DE TENBOSSCHE, Roland
PREHN, Manfred
PRENTICE, Linda Jane
PRESLES, Marie José
PRICE, Anthony Stuart
RATLIFF, Ismay Hilary
RAUSCH, Michael
REBER, Gabriele
REED, Michael Antony
REINHARDT, Harry
REINHARDT, Markus
RENAUD-GOUD, Thierry
RENOUS LE GOUBIN, Véronique
RHEIN, Alain
RICHARDT, Markus Albert
RIEGLER, Norbert
RONGEN, Josephus
ROSENICH, Paul
RUDDOCK, Keith Stephen
RUPPRECHT, Kay
RÜCKERT, Susanne
SANDERSON, Nigel Paul
SCHANTZ, Hugo
SCHIEBER, Christian
SCHLEE, Alexander
SCHLICH, George William
SCHMALZ, Günther
SCHMITZ, Herman
SCHMUCKERMAIER, Bernhard
SCHUBERT, Helmut
SCHÜLLER, Cornelis
SCHWARZ, Ralf
SCHWEINZER, Friedrich
SHANKS, Andrew
SIMONS, Johannes
SIMPSON, Paul Christopher
SKORA, Michael
SMITH, Peter James
SOMNIER, Jean-Louis
SPENCER, Michael David
STAUDT, Hans-Peter
STYLE, Kelda
SUMMERS-SMITH, Michael
TAN, Adriaan
TANGENA, Antonius
TEZIER HERMAN, Béatrice
THAKER, Shalini
TIERNEY, Francis John
TOWLER, Philip Dean
TURNER, James Arthur
VAN DAM, Henk
VAN MALDEREN, Joëlle
VAN SOMEREN, Petronella
VIEL, Christof
VISSER, Derk
VOLCKMAN, Janis
VOLLNHALS, Aurel
WALZ, Erich

WATERMAN, John Richard
WEBER, Thomas
WEIDEL, Gottfried
WEIß, Wolfgang
WELLER, Erich

WENIG, Ernst
WHITE, Martin Paul
WILHELM, Peter
WILHELM, Stefan
WILLIAMS, Julian David

WOLFF, Harry
WYATT, David Alan
YENNADHIOU, Peter
ZAPALOWICZ, Francis

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

**List of
professional
representatives before
the European Patent Office***

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

AT Österreich / Austria / Autriche

Änderungen / Amendments / Modifications

Kunz, Ekkehard (AT)
Chemie Linz GmbH
Abteilung Patente
St Peter-Straße 25
A-4021 Linz

BE Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

Van Malderen, Michel (BE)
Office Van Malderen sprl
Place Reine Fabiola 6/1
B-1080 Bruxelles

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Änderungen / Amendments / Modifications

Dietlin, Henri (CH)
Dietlin & Cie S A
15, rue du Mont-Blanc
CH-1201 Genève

Salgo, Reinhold Caspar (CH)
Toebelistrasse 88
CH-8635 Duernten

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Beck, Alexander (DE)
Patentanwaltsbüro Brose & Brose
Postfach 11 64
D-82301 Starnberg

Bergen, Peter (DE)
Blumbach Weser Bergen Kramer
Zwirner Hoffmann
Patentanwälte
Sonnenberger Straße 100
D-65193 Wiesbaden

Blumbach, Paul Günther (DE)
Blumbach Weser Bergen Kramer
Zwirner Hoffmann
Patentanwälte
Sonnenberger Straße 100
D-65193 Wiesbaden

Brose, D Karl (DE)
Patentanwaltsbüro Brose & Brose
Postfach 11 64
D-82301 Starnberg

* 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

- Einsel, Martin (DE)
Patentanwälte
Dipl.-Ing. M Einsel & PP.
Jasperallee 1a
D-38102 Braunschweig
- Große, Dietrich (DE)
Patentanwälte
Hemmerich-Müller-Große-
Pollmeier-Valentin-Gihske
Hammerstraße 2
D-57072 Siegen
- Heim, Hans-Karl (DE)
Patentanwälte Weber & Heim
Hofbrunnstraße 36
D-81479 München
- Heitsch, Wolfgang (DE)
Bachstraße 4
D-14542 Werder
- Hiebsch, Gerhard F. (DE)
Hiebsch & Peege
Patentanwälte
Postfach 464
D-78204 Singen
- Klinkhardt, Ilka (DE)
Miele & Cie. GmbH & Co.
Carl-Miele-Straße
D-33332 Gütersloh
- Ott, Elmar (DE)
Ott - Klocke - Neubauer
Patentanwälte
Kappelstraße 8
D-72160 Horb
- Peerbooms, Rudolf (DE)
Postfach 20 14 17
D-42214 Wuppertal
- Quermann, Helmut (DE)
Postfach 61 45
D-65051 Wiesbaden
- Schoenen, Norbert (DE)
Uerdinger Straße 3
D-47441 Moers
- Seltmann, Reinhard (DE)
Seltmann & Hanelt
Patentanwälte
Sandower Hauptstraße 21
D-03042 Cottbus
- von Kreisler, Alek (DE)
Patentanwälte
von Kreisler Selting Werner
Postfach 10 22 41
D-50462 Köln
- Voss, Klaus (DE)
Robert Bosch GmbH
Zentralabteilung Patente
Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart
- Wablat, Wolfgang (DE)
Patentanwalt
Dr. Dr. Wolfgang Wablat
Potsdamer Chaussee 48
D-14129 Berlin
- Weber, Manfred (DE)
Boehringer Mannheim GmbH
Patentabteilung
Sandhofer Straße 116
D-68298 Mannheim
- Weber, Otto-Ernst (DE)
Patentanwälte Weber & Heim
Hofbrunnstraße 36
D-81479 München
- Weinmiller, Jürgen (DE)
Postfach 24
D-82336 Feldafing
- Weisse, Jürgen (DE)
Postfach 11 03 86
D-42531 Velbert
- Wenzel, Heinz Peter (DE)
Patentanwälte Wenzel & Kalkoff
Postfach 73 04 66
D-22124 Hamburg
- Werner, Hans-Karsten (DE)
Patentanwälte
von Kreisler Selting Werner
Postfach 10 22 41
D-50462 Köln
- Westphal, Klaus (DE)
Patentanwälte
K. Westphal, B. Mussgnug,
O. Buchner, P. Neunert
Waldstraße 33
D-78048 Villingen-Schwenningen
- Wiechmann, Manfred (DE)
ANT Nachrichtentechnik GmbH
Patentabteilung
Postfach 30 00
D-71520 Backnang
- Wilk, Hans Christof (DE)
c/o Henkel KGaA
TFP / Patentabteilung
D-40191 Düsseldorf
- Wolff, Marion (DE)
c/o Henkel KGaA
TFP / Patentabteilung
D-40191 Düsseldorf
- Wübken, Ludger (DE)
c/o Hüls Troisdorf AG
Abt. Patente/Lizenzen
D-53839 Troisdorf
- Zimmermann, Helmut Fritz (DE)
Siemens AG
Gewerblicher Rechtsschutz
und Normung
D-13623 Berlin
- Zwirner, Gottfried (DE)
Blumbach Weser Bergen Kramer
Zwirner Hoffmann
Patentanwälte
Sonnebergerstraße 100
D-65193 Wiesbaden

Löschungen / Deletions / Radiations

- Borkowski, Günter (DE) - R. 102(1)
Max-Planck-Straße 53
D-08525 Plauen
- Lamprecht, Helmut (DE) - R. 102(1)
Emmenhauser Straße 3
D-86899 Landsberg
- Wehimann, Gisela (DE) - R. 102(1)
Pfingstbornstraße 15
D-65207 Wiesbaden

ES Spanien/ Spain/ Espagne**Löschungen / Deletions/ Radiations**

De la Llave Forment, Tomas (ES) - R. 102(1)
Calle Lagasca, 126
E-28006 Madrid

Del Valle Sanchez, Juan (ES) - R. 102(1)
Calle Iparraguirre, 42
E-48011 Bilbao

Martinez Delso, Alejandro (ES) - R. 102(1)
Granada, 44
E-28007 Madrid

FR Frankreich/ France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Kohn, Philippe (FR)
Eurobuilding
3, Sente des Dorées
F-75019 Paris

Lhoste, Catherine (FR)
L'Oréal
Département Propriété Industrielle
90, rue du Général Roguet
F-92583 Clichy Cédex

Ludwig, Jacques (FR)
Synthelabo
Service Brevets
22, avenue Galilée
F-92350 Le Plessis Robinson

Rames, Michel (FR)
Louis Vuitton Malletier
Service Propriété Industrielle
La Grande Arche
Cédex 41
F-92044 Paris La Defense

Löschungen / Deletions/ Radiations

Amselem, Armand (FR) - R. 102(1)
PARCOR
195, route d'Espagne
F-31024 Toulouse Cédex

Delgrange, Jean-Paul Maurice Emile (FR) - R. 102(1)
BP Chimie S A.
Centre de Recherches
Service Propriété Industrielle
BP no 7
F-13117 Lavéra

Lecca, Jean (FR) - R. 102(1)
Conseil en brevets d'invention
4, Square la Bruyère
F-75009 Paris

Michal, Jean (FR) - R. 102(1)
Saint-Gobain Vitrage
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
F-92400 Courbevoie

Pruvost, Marc Henri (FR) - R. 102(1)
Cabinet Orès
6, Avenue de Messine
F-75008 Paris

GB Vereinigtes Königreich/ United Kingdom/ Royaume-Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Cole, Bernard Victor (GB)
49 Huntsmans
South Bretton
GB-Peterborough, Cambs. PE3 9AU

Couchman, Jonathan Hugh (GB)
Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
Bloxam Court
Corporation Street
GB-Rugby, Warwickshire CV21 2DU

George, Sidney Arthur (GB)
23 Parkfields
GB-Welwyn Garden City, Herts AL8 6EE

Nott, Robert Michael Charles (GB)
Baker & McKenzie
100 New Bridge Street
GB-London EC4V 6JA

Löschungen / Deletions / Radiations

Finlayson, Diana M Gertrude (GB) - R. 102(1)
c/o Bowles Horton
Felden House
Dower Mews
High Street
GB-Berkhamsted, Hertfordshire HP4 2BL

Holt, Stephen John (GB) - R. 102(1)
Emhart Patents Department
Lyn House
39 The Parade
GB-Oadby, Leicester LE2 5BB

GR Griechenland/ Greece/ Grèce**Löschungen / Deletions / Radiations**

Missiakoulis -Sinfnotou, Maria-Joanne (GR) - R. 102(1)
3, Kolokotroni Street
GR-105 62 Athens

Papayannides, Antoine (GR) - R. 102(1)
35, Skoufa Street
GR-106 73 Athens

NL Niederlande/ Netherlands/ Pays-Bas**Änderungen / Amendments / Modifications**

de Boer, Hindrik Geert Jan (NL)
Realengracht 1
NL-1013 KW Amsterdam

PT Portugal**Löschungen / Deletions/ Radiations**

Caraça da Cunha Ferreira, Gastao (PT) - R 102(2)a
Rua D. Joao V, 9 - R/C Dto.
P-1200 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Suède**Löschungen / Deletions / Radiations**

Ryrlén, J. Evert (SE) - R. 102(1)
Awapatent AB
Södra Hamngatan 37-41
P.O. Box 11394
S-404 28 Göteborg

Wagner, Anton R (SE) - R. 102(2)a
ANROWA-Patent
Box 55
S-644 00 Torshälla

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Deutschland

**Beschluß des Bundes-
patentgerichts
vom 13. Februar 1992**
(23W (pat) 24/90)*

**Stichwort: Herstellungsverfahren
für ein elektronisches Gerät**

§ 1 PatG

Artikel 52 EPÜ

**Schlagwort: "Technizität der Erfin-
dung (bejaht) - enges Zusammenwir-
ken von technischen und nichttechni-
schen Mitteln zur Erzielung eines tech-
nischen Erfolges"**

Leitsätze

1. Eine Lehre, die sowohl von Naturkräf-
ten materieller und energetischer Art (Ma-
terie, Energie) als auch von Informationen
(in Form von Kenndaten, einer Rechen-
regel oder eines Computerprogramms) in
dem Sinne Gebrauch macht, daß die letzt-
genannte Entität (Grundgröße) in so "en-
ger Beziehung" zu den übrigen zum Ein-
satz kommenden technischen Mitteln
steht, daß ohne Zwischenschaltung
menschlicher Verstandestätigkeit ein
technisches Ergebnis erzielt wird ist tech-
nischer Natur (Weiterbildung der BGH-
Rechtsprechung X ZR 43/91¹—Tauchcom-
puter; Bl.f PMZ 1991, 345²—Seitenpuf-
fer). Eine solche enge Beziehung ist z. B.
dann gegeben, wenn bei einem Herstel-
lungs- und Prüfverfahren für ein elektroni-
sches Gerät eine den jeweiligen Prüfungsschritt dokumentierende Information in
dem für die spätere Funktion des Gerätes
vorgesehenen Speicherelement dauerhaft
abgespeichert wird und zur Steuerung
nachfolgender Herstellungs- und Prü-
fungsschritte dient.

2 Auch eine als Folge des unmittelbaren
technischen Ergebnisses zusätzlich erziel-
te Wirkung nicht-technischer Art, die zur
vorteilhaften weiteren Auswertung der ge-
speicherten Information für einen anderen
Zweck den Einsatz menschlicher Verstan-
destätigkeit erfordert, ist dem technischen
Charakter der Lehre nicht abträglich.

DE8/93

Amtliche Leitsätze Der vollständige Text der Entschei-
dung ist veröffentlicht in GRUR 1992, 681 und BPatGE,
Band 33, S. 87

¹GRUR 1992, 430, ABI. EPA 1993, 250.

²GRUR 1992, 33, ABI. EPA 1993, 241.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

**Decision of the Bundes-
patentgericht
(Federal Patent Court)**
dated 13 February 1992
(23W (pat) 24/90)*

**Headword: Herstellungsverfahren
für ein elektronisches Gerät (Manu-
facturing process for an electronic
device)**

Section 1 PatG (Patent Law)

Article 52 EPC

**Keyword: Technicality of invention
(yes) - close combination of technical
and non-technical means for obtaining
a technical result"**

Headnote

1. Teaching which makes use of matter
and energy as natural forces, and infor-
mation (in the form of characteristic data,
a method of calculation or a computer
program) in such a way that the last-
mentioned entity (a fundamental quantity)
is so "closely connected" with the other
technical means used that a technical
result is obtained without the need for
intellectual activity is of a technical nature
(development of Bundesgerichtshof case
law X ZR 43/91¹—Tauchcomputer (Diving
computer): Blatt für PMZ 1991, 345²—Seit-
enpuffer (Cache)). Such a close connec-
tion exists if for example, during the
manufacturing and testing of an elec-
tronic device the information document-
ing a specific stage of the testing is stored
permanently in the memory provided for
the later functioning of the device and
serves to control the subsequent manu-
facturing and testing stages

2 Nor does an additional effect of a non-
technical nature obtained as a conse-
quence of the direct technical result,
which requires intellectual activity for the
advantageous further exploitation of the
stored information for another purpose,
detract from the technical nature of the
teaching.

DE8/93

Translation of the official headnote The full text of the
decision is reported in GRUR 1992, 681, and BPatGE
(decisions of the Federal Patent Court), Vol 33, p 87

¹GRUR 1992, 430, OJ EPO 1993, 250

²GRUR 1992, 33, OJ EPO 1993, 241

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

**Décision du Bundes-
patentgericht
(Tribunal fédéral des brevets),
en date du 13 février 1992**
(23W (pat) 24/90)*

**Référence: Herstellungsverfahren für
ein elektronisches Gerät (procédé de
fabrication d'un appareil électronique)**

Article: 1" PatG (Loi sur les brevets)

Article: 52 CBE

**Mot-clé: "Technicité de l'invention
(oui) - interaction étroite entre des
moyens techniques et non techniques
pour obtenir un résultat technique"**

Sommaire

1 Un enseignement qui recourt aussi
bien à des forces naturelles à caractère
matériel et énergétique (matière, énergie)
qu'à des informations (sous forme de
données caractéristiques, d'une règle de
calcul ou d'un programme informatique),
de telle manière que cette dernière entité
(grandeur primaire) soit en "relation
étroite" avec les autres moyens techni-
ques utilisés au point d'entraîner un résul-
tat technique sans l'intervention de l'intelli-
gence humaine, est de nature technique
(développement de la jurisprudence de la
Cour fédérale de justice XZR 43/91¹ —
Tauchcomputer; "Blatt für PMZ" 1991,
345²—Seitenpuffer). Il existe une telle re-
lation étroite lorsque, par exemple, dans le
cadre d'un procédé de fabrication et de
contrôle d'un appareil électronique, une
information relative à chaque étape du
contrôle est enregistrée durablement
dans l'élément de mémoire prévu pour la
fonction ultérieure de l'appareil et sert à
commander les étapes suivantes de fabri-
cation et de contrôle.

2 Le fait qu'un effet supplémentaire de
nature non technique, qui découle du ré-
sultat immédiatement technique, néces-
sité l'intervention de l'intelligence hu-
maine pour permettre d'exploiter avanta-
geusement à d'autres fins l'information
enregistrée, n'enlève rien au caractère
technique de l'enseignement

DE8/93

Traduction du texte officiel du sommaire Le texte inté-
gral de la décision a été publié dans "GRUR" 1992,
681, et dans "BPatGE", volume 33, p 87.

¹"GRUR" 1992, 430, JO OEB 1993, 250.

²"GRUR" 1992, 33, JO OEB 1993, 241

Beschluß des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 12. Mai 1992
(X ZB 11/90)*

Stichwort: Chrom-Nickel-Legierung

§ 26 (1) Satz 4 PatG 1968, § 35 (2) PatG 1981

Artikel 83EPÜ

Schlagwort: "Offenbarung von Mengenbereichen bei Legierungserfindungen - Bedeutung von Grenzwertangaben in Patentansprüchen"

Leitsätze

1. Durch Grenzwerte definierte Mengenbereiche der Komponenten einer Legierung umfassen sämtliche innerhalb der angegebenen Grenzen möglichen Variationen, also auch die Zusammensetzungen, die nicht einzeln zahlenmäßig ausdrücklich genannt sind, sofern die charakteristischen Eigenschaften der Legierung gewahrt bleiben. Ist die beanspruchte Legierung aus der Sicht des Fachmanns in den Anmeldungsunterlagen stoff- und mengenmäßig eindeutig beschrieben, so sind alle möglichen Variationen offenbart, ohne daß es auf die Bedeutung der einzelnen Komponenten für die Eigenschaften der Legierung ankommt.

2. Grenzwertangaben eines Mengenbereichs von Komponenten einer Legierung haben aus patentrechtlicher Sicht nur die Bedeutung, den beanspruchten Schutzbereich abzugrenzen. Mit der Angabe eines bestimmten Bereichs sind alle innerhalb der Grenzwerte liegenden Zwischenwerte und alle daraus beliebig gebildeten Teilmengen offenbart (Fortführung von BGHZ 111, 21 = GRUR 1990, 510 - Crackkatalysator I).

DE 9/93

Decision of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 12 May 1992
(X ZB 11/90)*

Headword: Chrom-Nickel-Legierung (Chrome-nickel alloy)

Section 26(1), sentence 4, PatG (Patent Law) 1968, Section 35(2) PatG 1981

Article 83 EPC

Keyword: "Disclosure of ranges of quantities in alloy inventions - significance of limits indicated in patent claims"

Headnote

1. Quantity ranges defined by limits for components of an alloy comprise all possible variations within the given limits, i.e. even combinations that are not individually specified in figures, provided that the characteristic properties of the alloy are preserved. If from the skilled person's point of view the alloy claimed is clearly described in terms of substance and quantity in the application documents, all possible variations are disclosed regardless of the significance of the individual components for the properties of the alloy.

2. For the purposes of patent law the only significance of limiting a quantity range for components of an alloy is to define the extent of protection claimed. When a particular range is specified, all intermediate values lying within those limits and any subsets whatsoever formed therefrom are disclosed (follow-up to BGHZ 111, 21 = GRUR 1990, 510 - Crackkatalysator I).

DE 9/93

Décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e Chambre civile, en date du 12 mai 1992
(X ZB 11/90)*

Référence: Chrom-Nickel-Legierung (Alliage de chrome et de nickel)

Article 26(1), 4^e phrase PatG (Loi sur les brevets) 1968, Article 35(2) PatG 1981

Article 83 CBE

Mot-clé: "Divulgation de domaines de quantités en cas d'inventions relatives à un alliage - fonction des indications de valeurs limites dans les revendications"

Sommaire

1. Les domaines de quantités des éléments d'un alliage définis par des valeurs limites englobent la totalité des variations possibles à l'intérieur des limites données, donc aussi les combinaisons qui ne sont pas expressément indiquées de façon individuelle et numérique, à condition que les propriétés caractéristiques de l'alliage restent intactes. Lorsque, de l'avis de l'homme du métier, l'alliage revendiqué est clairement décrit dans les pièces de la demande en ce qui concerne les substances et les quantités, toutes les variations possibles sont divulguées, l'importance des différents éléments par rapport aux propriétés de l'alliage étant sans intérêt.

2. Du point de vue du droit des brevets, l'indication des valeurs limites d'un domaine de quantités d'éléments d'un alliage a simplement pour fonction de délimiter le domaine de protection revendiqué. Il suffit qu'un domaine particulier soit indiqué pour que toutes les valeurs intermédiaires situées à l'intérieur des valeurs limites et toutes les quantités partielles que celles-ci permettent de constituer à volonté soient divulguées (cf. BGHZ 111, 21 = GRUR 1990, 510 - "Crackkatalysator" I).

DE 9/93

Amtliche Leitsätze. Der vollständige Text der Entscheidung ist veröffentlicht in GRUR 1992, 842; Mitt 1992, 247; Bl. f. PMZ 1993, 59.

Translation of the official headnote. The full text of the decision is reported in GRUR 1992, 842; Mitt 1992, 247; Blatt für PMZ 1993, 59.

Traduction du texte officiel du sommaire. Le texte intégral de la décision est publié dans GRUR 1992, 842; Mitt 1992, 247; Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1993, 59.

Niederlande**Beschluß des Octrooiraad, Aanvraagafdeling (Anmeldeabteilung des Patentamts) vom 10. Dezember 1990***

Mitglieder: J. de Bruijn
L. M. van der Steen
J. P. Kingma

Stichwort: Strichcode

Artikel 1A, 3 (1) Reichspatentgesetz

Artikel 52 EPÜ

Schlagwort: "Patentfähigkeit eines computergestützten Verfahrens zur Verarbeitung von Daten"

Leitsätze

1. Ein Verfahren, bei dem ein Computer zum Einsatz kommt, der nach einem Algorithmus, d.h. nach Maßnahmen arbeitet, die auf rein mathematischen Theorien basieren, führt nur dann zu einer Veränderung in der Natur, wenn das Verfahren der Verarbeitung und anschließenden Ausgabe der in den Computer eingegebenen Daten dient. Verfahren zur Verarbeitung von auf einem Träger gespeicherten Daten, die nach einem zu definierenden Algorithmus oder einer Verarbeitungsanweisung arbeiten, führen daher zu einer Veränderung in der Natur und kommen für eine Patentierung auch in Betracht, wenn sie mittels einer Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werden.

2. Das betreffende Verfahren führt im Sinne der Erzielung eines praktischen Ergebnisses zur Identifizierung der einem Produkt zugeordneten Registrierungsnummer die durch das Strichmuster auf dem Produkt festgelegt ist. Das Verfahren, das z. B. bei der Lagerverwaltung in Betrieben, in Kassen, in Geschäften und Kaufhäusern und beim Vertrieb und Transport von Waren Anwendung findet ist gewerblich anwendbar.

NL 1/93

Netherlands**Decision of the Octrooiraad, Aanvraagafdeling (Receiving Section of the Patent Office), dated 10 December 1990***

Members: J. de Bruijn
L.M. van der Steen
J.P. Kingma

Headword: Bar code

Article 1A, 3(1) Reichspatentgesetz (Patents Act of the Kingdom)

Article 52 EPC

Keyword: "Patentability of a computer-aided data-processing method"

Headnote

1. A method involving the use of a computer and which works in accordance with an algorithm, i.e. in accordance with rules based on purely mathematical theories, brings about a change in the external physical environment only if the method serves to process and subsequently unload the data entered into the computer. Consequently, methods for processing data stored on a carrier which work according to an algorithm to be defined or processing instructions, bring about a change in the external physical environment and can be patented even if they are carried out on a computer.

2. The method in question procures a practical result in that it identifies the registration number allocated to a product, determined by the bar code on that product. The method, which is used for stock control in businesses, at cash desks in shops and department stores and for the distribution and transport of goods, is susceptible of industrial application.

NL 1/93

Pays-Bas**Décision de l'Octrooiraad, Aanvraagafdeling (Section de dépôt de l'Office des brevets), en date du 10 décembre 1990***

Membres: J. de Bruijn
L. M. van der Steen
J.P. Kingma

Référence: Code à barres

Article: 1A, 3(1) Reichspatentgesetz (Loi du Royaume sur les brevets d'invention)

Article: 52 CBE

Mot-clé: "Brevetabilité d'un procédé de traitement des données assisté par ordinateur"

Sommaire

1. Un procédé qui met en oeuvre un ordinateur fonctionnant selon un algorithme, c'est-à-dire selon des règles opératoires reposant sur des théories purement mathématiques, n'entraîne un changement dans la nature que s'il sert à traiter puis à extraire les données qui ont été introduites dans l'ordinateur. Un procédé qui est conçu pour le traitement de données stockées sur un support et qui fonctionne selon un algorithme à définir ou selon une instruction de traitement entraîne dans ces conditions un changement dans la nature et est également brevetable lorsqu'il est exécuté au moyen d'un ordinateur.

2. Le procédé en question conduit à un résultat pratique en ce sens qu'il permet d'identifier le numéro d'enregistrement attribué à un produit sur lequel il est apposé sous forme de barres. Ce procédé, qui peut être utilisé par exemple pour la gestion des stocks dans les entreprises, la tenue de caisse, les commerces et les magasins, et pour la distribution et le transport de marchandises, est susceptible d'application industrielle.

NL 1/93

Übersetzung der amtlichen Leitsätze. Der vollständige Text der Entscheidung ist veröffentlicht in *Bijblad Industriële Eigendom* 1992, 225. Vgl. hierzu auch den Beschluß der Beschwerdeabteilung des Patentamts vom 11. Mai 1987. *ABI EPA* 1988, 75.

Translation of the official headnote. The full text of the decision is reported in *Bijblad Industriële Eigendom* 1992, 225. See also the Decision of the Appeal Division of the Patent Office of 11 May 1987. *OJ EPO* 1988, 75.

Traduction du texte officiel du sommaire. Le texte intégral de la décision a été publié dans *"Bijblad Industriële Eigendom"* 1992, 225. Cf. à cet égard la décision de la division de recours de l'Office des brevets en date du 11 mai 1987. *JO OEB* 1988, 75.

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im ABI. EPA 1993, 647 - 656 veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in OJ EPO 1993, 647 - 656.

There have been no amendments or additions to the guidance since then.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au JO OEB 1993, 647-656

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.