

VORWORT des Vizepräsidenten

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern spielt bei der Anwendung, der Auslegung und der Fortentwicklung des europäischen Patentrechts eine wichtige Rolle. Die Gesamtzahl der seit 1979 eingeleiteten Verfahren hat im Jahre 1992 die Zahl von 7270 erreicht. Jährlich werden nunmehr über 1 000 Verfahren neu eingeleitet. Die Zahl der seit Eingang der ersten Beschwerden im Jahr 1978 abgeschlossenen Verfahren hat im Berichtsjahr die Grenze von 5000 überschritten. Die Große Beschwerdekammer wird in zunehmendem Maß mit der Klärung von grundlegenden Rechtsfragen und der Harmonisierung der Rechtsprechung befaßt.

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

Im ersten Teil des Berichts wird die Tätigkeit der Beschwerdekammern im Jahre 1992 allgemein unter Angabe statistischer Daten dargestellt. Eine Übersicht über die Rechtsprechung gibt der zweite Teil. Die Leitsätze zu den zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhänge beigefügt.

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

Paolo Gori

FOREWORD by the Vice-President

Board of Appeal case law plays a major part in the application, interpretation and evolution of European patent law. In 1992 the number of cases in which appeal proceedings were initiated reached a total - since 1979 - of 7 270. Over 1 000 new proceedings are now being initiated every year. In the year covered by this report, the total number of cases settled since the filing of the first appeals in 1978 topped the 5000 mark. To an increasing extent, important points of law and matters relating to the harmonisation of case law are being referred to the Enlarged Board of Appeal

The present Supplement carries on the tradition of our annual reports on the work of the Boards.

Part I of the report gives a general description, with statistical data, of the Boards' activities in 1992. This is followed, in Part II, by a summary of case law. The headnotes to decisions intended for publication are appended as annexes.

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

Paolo Gori

AVANT-PROPOS du Vice-Président

La jurisprudence des chambres de recours joue un rôle important dans l'application, l'interprétation et le développement du droit européen des brevets. Le nombre total de procédures engagées depuis 1979 a atteint 7 270 en 1992. Plus de 1000 nouvelles procédures sont désormais engagées chaque année. Le nombre de procédures clôturées depuis l'introduction des premiers recours en 1978 a dépassé le seuil des 5000 pendant la période sous revue. La Grande Chambre de recours statue de plus en plus sur des questions de droit fondamentales et sur l'harmonisation de la jurisprudence.

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

La première partie du rapport donne un aperçu général des activités des chambres de recours en 1992, avec statistiques à l'appui. La deuxième partie est consacrée à la jurisprudence. En annexes au rapport figurent les sommaires des décisions destinées à être publiées

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

Paolo Gori

TEIL I

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1992

1. Einleitung

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren stieg im Jahr 1992 auf 1 239 an (1991: 1092). Dies entspricht einer Steigerung um 13,5% (1990/91: + 2%). Damit hat sich die Zahl der jährlich eingeleiteten Verfahren gegenüber 1984 (321 Verfahren) nahezu vervierfacht. Von 1978 bis zum 31. Dezember 1992 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 7 270 Verfahren eingeleitet worden.

Über den Zeitraum von 10 Jahren (1983 bis 1992) liegt die durchschnittliche Wachstumsrate bei ca. 28% jährlich. Die Prognosen deuten auf ein weiteres Wachstum der Geschäftstätigkeit hin.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 3 erläutert.

Mit Wirkung vom 1. März 1992 wurde eine weitere Kammer Mechanik (3.2.5) eingerichtet. Damit hat sich die Zahl der Technischen Beschwerdekammern auf 12 erhöht.

Das EDV-System für das Beschwerdeverfahren APPSYS (Appeal-System) wurde ebenso weiter ausgebaut wie das Datenbanksystem für die Entscheidungen der Beschwerdekammern PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support). Zu den Informationsinstrumentarien, die den Zugang zur Rechtsprechung erleichtern, siehe die Hinweise unter Abschnitt 4.

2. Geschäftslage

2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern

Eine Übersicht über die Entwicklung der Beschwerdeeingänge seit 1984 ist der **Abbildung 1** zu entnehmen.

Der Kurvenverlauf der Anzahl der Beschwerden im Vergleich zur Anzahl der Anmeldungen (europäische Patentanmeldungen und Euro-PCT-Anmeldungen mit einem Anmeldedatum im Jahre 1992) und der erteilten Patente ist aus **Abbildung 2** zu entnehmen.

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

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

PART I

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1992

1. Introduction

In 1992 the number of new proceedings rose to a **total** of 1 239 (1991: 1 092). This represents an increase of 13.5% (1990/91: + 2%). The number of appeals brought per year has therefore almost quadrupled since 1984 (321 cases). A total of 7 270 cases came before the Boards of Appeal between 1978 and 31 December 1992.

The annual growth rate for the ten-year period from 1983 to 1992 averaged approximately 28%. Forecasts indicate that the volume of work will continue to grow.

Details are given under point 3 below.

With effect from 1 March 1992, a further Board was set up in mechanics (3.2.5). This brings the total number of Technical Boards of Appeal to twelve

The EDP system for appeal proceedings, known as APPSYS, and the PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support) database for Board of Appeal decisions were both developed further. For details of the information systems facilitating access to case law, see point 4 below.

2. Volume of work

2.1 Appeals and other proceedings before the Boards of Appeal

The trend in appeals brought since 1984 is shown in **Fig. 1**.

Fig. 2 shows the growth in the number of appeals compared with the number of applications (European and Euro-PCT applications filed in 1992) and patents granted.

It is expected that, in the years ahead, the growth rate for appeals will continue to outstrip growth in other areas of Office activity.

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

PREMIERE PARTIE

ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1992

1. Introduction

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées est passé en 1992 à 1 239 (1 092 en 1991), ce qui correspond à une progression de 13,5% (contre + 2% en 1991 par rapport à 1990). Ainsi, le nombre annuel de nouvelles procédures a presque quadruplé par rapport à 1984 (321 procédures). Entre 1978 et le 31 décembre 1992, 7 270 procédures au total ont été engagées devant les chambres de recours.

Dans la période de 10 ans (de 1983 à 1992), le taux moyen de progression est de l'ordre de 28% par an, et cette progression devrait se poursuivre.

L'évolution des activités est exposée en détail au point 3.

Une nouvelle chambre Mécanique (3.2.5) ayant été instituée avec effet au 1er mars 1992, le nombre des chambres de recours techniques passe ainsi à 12.

Le système informatique pour la procédure de recours APPSYS (Appeal-System) a également été développé, de même que le système de banque de données PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support) contenant les décisions des chambres de recours. En ce qui concerne les moyens d'information qui facilitent l'accès à la jurisprudence, voir point 4

2. Situation d'ensemble

2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours.

Le **tableau 1** donne un aperçu de l'évolution du nombre des recours introduits depuis 1984.

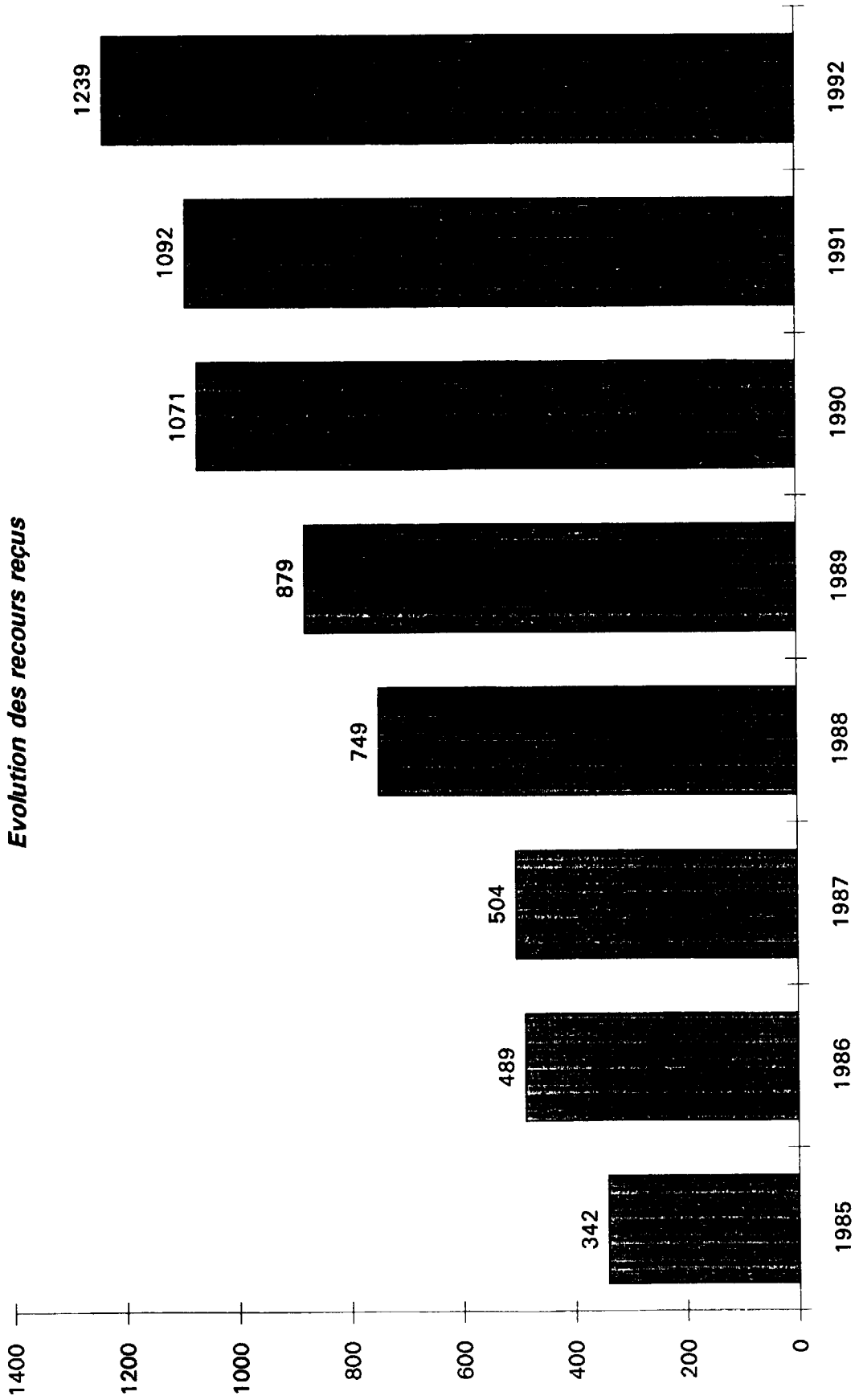
Le **tableau 2** représente la courbe du nombre de recours par rapport au nombre de demandes (demandes de brevet européen et demandes euro-PCT déposées en 1992) et de brevets délivrés.

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

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

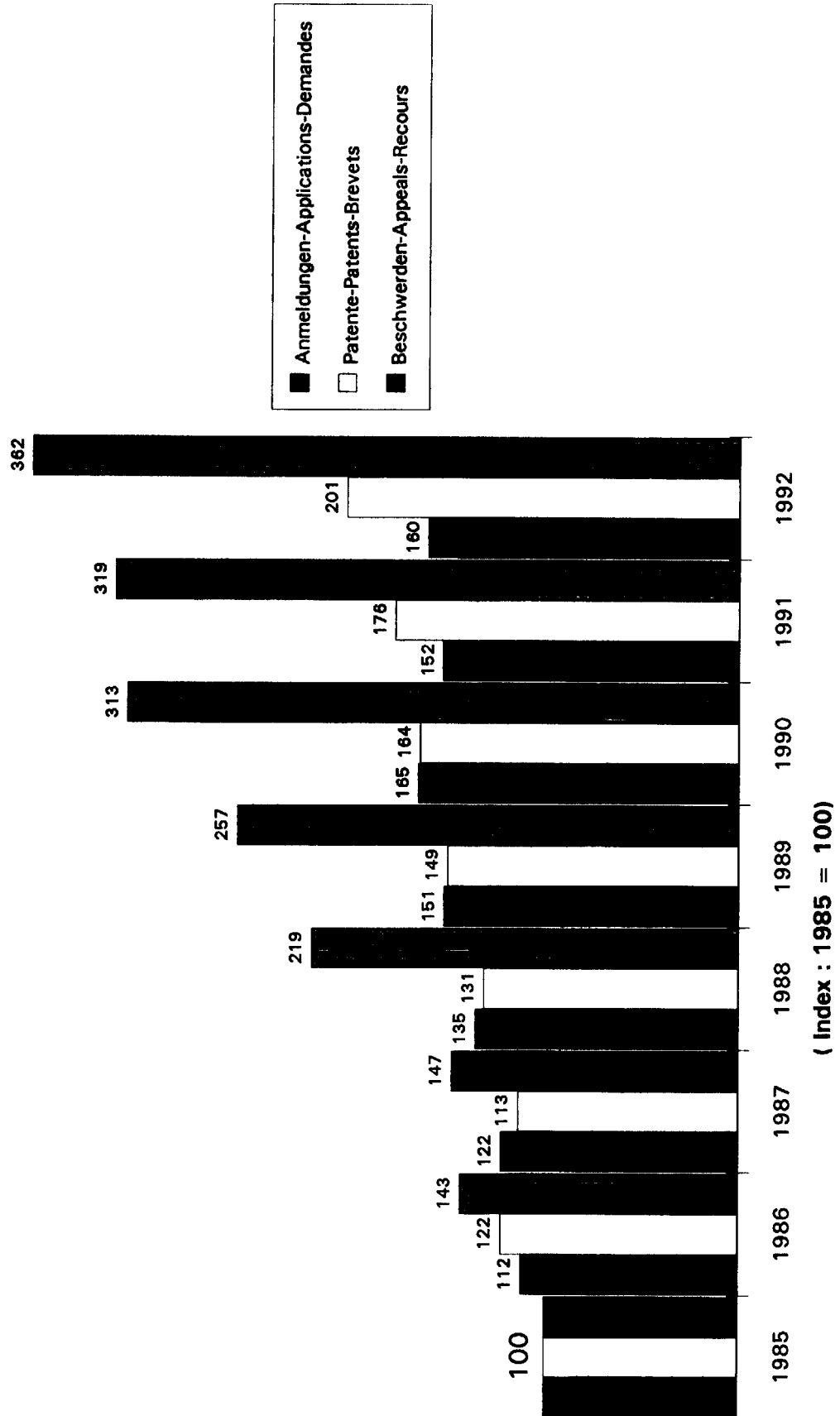
Entwicklung der Beschwerdeeingänge
Trend in appeals received
Evolution des recours reçus

Abb. 1
Fig. 1
Tableau 1



Vergleich der Zuwachsraten
Comparative growth rate
Taux de croissance comparé

Abb. 2
Fig. 2
Tableau 2



2.1.1 Große Beschwerdekammer

Im Berichtsjahr wurden der Großen Beschwerdekammer in 10 Fällen (1991: 12 Fälle) Rechtsfragen vorgelegt 6 von den Kammern und 4 vom Präsidenten des EPA.

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

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

2.1.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Zahl der Geschäftsfälle der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 49 und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (1991: 20 Beschwerden) mehr als verdoppelt.

2.1.3 Technische Beschwerdekammern

Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 173 (+ 11,8 % gegenüber 1991: 1 049). Der Zuwachs von 1991 auf 1992 lag damit deutlich über dem von 1990 auf 1991 (1,8 %

Die technischen Verfahren (ohne Widersprüche) betragen 1 120 (gegenüber 990 im Jahr 1991 = + rund 13 %). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) hat 672 (60 %) erreicht und liegt damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren (448: 40 %), die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten. Allerdings ist damit der Anteil an Einspruchsbeschwerden gegenüber 1991 weiter leicht zurückgegangen (1991: 38 % einseitige Verfahren; 62 % Einspruchsbeschwerdenverfahren).

Die im Jahr 1992 eingegangenen 1 120 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der **Mechanik** mit 435 Beschwerden (38,8 %; 1991: 405; 40,9 %), gefolgt von dem der **Chemie** mit 327 (29,2 %; 1991: 292; 29,5 %). 205 Beschwerden entfielen auf das Gebiet der **Physik** (18,3 %; 1991: 160; 16,2 %) und 153 (13,7 %; 1991: 133; 13,4 %) auf das Gebiet der **Elektrotechnik**.

Im Jahr 1992 waren für das Gebiet der **Mechanik** fünf Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.5), das Gebiet der **Chemie** drei Beschwerdekammern

2.1.1 Enlarged Board of Appeal

In 1992, ten cases - six from the Boards and four from the President of the EPO - were referred to the Enlarged Board of Appeal for a ruling on a point of law (1991: twelve cases).

Four of these cases concerned substantive law; the remaining six related to procedural matters.

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

2.1.2 Legal Board of Appeal

The number of cases dealt with by the Legal Board of Appeal in the year under review was 49, more than double the figure of 20 for the previous year

2.1.3 Technical Boards of Appeal

The number of proceedings (appeals and protests) before the Technical Boards of Appeal totalled 1 173. This represents an 11,8 % increase on the 1991 figure of 1 049 - markedly higher than the 1990/91 increase of 1,8%.

There was a total of 1 120 technical appeals (excluding protests), approximately 13% more than the 990 filed in 1991. The number of *inter partes* proceedings (opposition appeals) reached 672 (60%), a substantially higher figure than for *ex parte* proceedings against Examining Division decisions (448, or 40%). However, there was a further slight fall in the proportion of opposition appeal proceedings compared with the previous year (1991: 38% *ex parte* and 62% *inter partes* proceedings).

The 1 120 technical appeals received in 1992 were distributed among the Boards as follows:

The highest number was again in **mechanics**, with 435/38.8% (1991: 405/40.9%), followed by **chemistry** with 327/29.2% (1991: 292/29.5%), **physics** with 205/18.3% (1991: 160/16.2%) and **electricity** with 153/13.7% (1991: 133/13.4%).

In 1992, five Boards of Appeal were active in **mechanics** (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 and 3.2.5), three in **chemistry** (3.3.1, 3.3.2 and 3.3.3) and two each in

2.1.1 Grande Chambre de recours

Pendant la période sous revue, la Grande Chambre de recours a été saisie de 10 questions de droit (contre 12 en 1991) 6 ont été soumises par les chambres, et 4 par le Président de l'OEB.

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

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

2.1.2 Chambre de recours juridique

Le nombre d'affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée dans le rapport s'est élevé à 49 et a donc plus que doublé par rapport à l'année précédente (20 recours en 1991).

2.1.3 Chambres de recours techniques

Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître s'est élevé à 1 173 (contre 1 049 en 1991, soit + 11,8 %). La croissance observée entre 1991 et 1992 a ainsi été bien supérieure à celle constatée entre 1990 et 1991 (1,8 %)

Le nombre de procédures devant les chambres de recours techniques (réserves non comprises) a atteint 1 120 en 1992, contre 990 en 1991, soit une progression de 13 % environ. Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 672, soit 60 % du total, et dépasse nettement celui des procédures intéressant une seule partie (448, soit 40 % du total) engagées contre des décisions des divisions d'examen. La part des recours faisant suite à une opposition a néanmoins légèrement diminué par rapport à 1991, où l'on comptait 38 % de procédures intéressant une seule partie et 62 % de recours faisant suite à une opposition.

Les 1 120 recours formés en 1992 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit:

Le domaine de la **mécanique** arrive de nouveau en tête avec 435 recours, soit 38,8 % (contre 405 en 1991, soit 40,9 %), suivi par le domaine de la **chimie** avec 327 recours, soit 29,2 % (contre 292 en 1991, soit 29,5 %). 205 recours, soit 18,3 % (contre 160 en 1991, soit 16,2 %) ont été formés dans le domaine de la **physique** et 153, soit 13,7 %, (contre 133 en 1991, soit 13,4 %) dans le domaine de l'**électricité**.

En 1992, l'on comptait cinq chambres de recours pour la **mécanique** (3.2.1 à 3.2.5), trois pour la **chimie** (3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3) et deux pour la **physique**

(3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3) und für das Gebiet der **Physik** und der **Elektrotechnik** je zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 und 3.5.2) eingerichtet.

2.1.4 Widerspruchsverfahren

Die Zahl der Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens liegt nur gering unter dem hohen Niveau des Vorjahres (1992: 53; 1991: 59).

Dies ist u. a. eine Folge der starken Zunahme der Zahl internationaler Anmeldungen nach dem PCT. Bei Widerspruch gegen die Festsetzung einer zusätzlichen Recherchegebühr haben die Beschwerdekammern bisher unmittelbar entschieden.

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

Mit 1. Oktober 1992 wurde eine entsprechende Bestimmung in das EPÜ aufgenommen (R. 104b (3a) EPÜ, ABI. EPA 1992,342) und am gleichen Tag vom Präsidenten des EPA eine Durchführungsvorschrift in Kraft gesetzt, mit der eine aus drei Personen bestehende Überprüfungsstelle geschaffen wurde (ABI. EPA 1992, 547). Wird die Widerspruchsgebühr innerhalb von einem Monat nach Zustellung des Ergebnisses der Überprüfung entrichtet, so wird der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt. Welchen Einfluß das Überprüfungsverfahren auf die Zahl der Verfahren vor den Beschwerdekammern haben wird, läßt sich noch nicht schätzen. Wegen der zeitlichen Verschiebung der Vorlagen durch die mit Wirkung vom 1. Oktober 1992 eingetretene Änderung wird für mehrere Monate kein Widerspruchsverfahren neu vor den Beschwerdekammern anhängig werden.

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 7 (1991: 11) neue Beschwerden vorgelegt, die sich alle gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung richteten.

2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1992 abgeschlossenen Verfahren beträgt 943 und liegt damit etwa 8 % über den Erledigungen des Vorjahres (1991: 874). Im November des Berichtsjahres wur-

physics and electricity (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 and 3.5.2).

2.1.4 Protests

At 53, the number of PCT protests is only slightly below the high level of the previous year (59).

This was partly due to the sharp increase in the number of international applications under the PCT. Up to now, protests against the fixing of an additional search fee have been dealt with on a direct basis by the Boards of Appeal.

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

With effect from 1 October 1992, a corresponding provision was incorporated in the EPC (Rule 104b (3a) EPC, OJ EPO 1992,342), and the same day saw the entry into force of a decision of the President of the EPO to set up a review panel consisting of three members (OJ EPO 1992,547). If the protest fee is paid within a time limit of one month from the date of notification of the result of the review, the protest will be referred to the Board of Appeal for decision. It is still too early to gauge the potential impact of the review procedure on the number of cases before the Boards. Because of the delays in filing caused by the entry into effect of the amendment on 1 October, no new protests will be coming before the Boards for several months.

2.1.5 Disciplinary matters and the European Qualifying Examination

In 1992, seven new appeals came before the Disciplinary Board of Appeal (1991: 11 appeals), all of them contesting decisions of the Examination Board for the European Qualifying Examination.

2.2. Appeals settled

The number of cases settled in 1992 totalled 943, exceeding the 1991 figure (874) by approximately 8%. The 5 000th case was settled in November of the year under review, and by

comme pour l'**électricité** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 et 3.5.2).

2.1.4 Procédures de réserve

Le nombre de réserves formulées dans le cadre de la procédure prévue par le PCT n'est que légèrement inférieur au niveau élevé de l'année précédente (53 en 1992 contre 59 en 1991).

Ceci est dû notamment à la forte augmentation du nombre de demandes internationales au titre du PCT. Les chambres de recours étaient jusqu'à maintenant directement compétentes pour statuer sur une réserve formulée à l'encontre de la fixation d'une taxe de recherche additionnelle.

Le règlement d'exécution du PCT a été modifié en juillet 1991 par décision de l'Assemblée de l'Union du PCT, avec effet au 1er juillet 1992. Les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international sont autorisées à prélever des taxes de réserve lorsqu'un nouvel examen du cas est prévu (règles 40.2 et 63.3e) PCT nouvelle version).

Une disposition correspondante a été ajoutée à la CBE le 1^{er} octobre 1992 (règle 104ter(3)bis CBE, JO OEB 1992, 342), et, le même jour, est entré en vigueur un règlement d'exécution décidé par le Président de l'OEB, créant une instance de réexamen composée de trois personnes (JO OEB 1992, 547). Si la taxe de réserve est payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant, la réserve sera soumise à la chambre de recours pour décision. Il n'est pas encore possible d'évaluer l'incidence que la procédure de réexamen aura sur le nombre de procédures devant les chambres de recours. Pendant plusieurs mois, aucune nouvelle procédure de réserve ne sera en instance devant les chambres de recours, en raison du décalage dans le temps des procédures que cette modification, entrée en vigueur au 1^{er} octobre 1992, a entraîné.

2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Pendant la période considérée dans le rapport, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 7 nouveaux recours (contre 11 en 1991) tous dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification.

2.2 Affaires réglées

Le nombre total de procédures clôturées en 1992 (943) est supérieur d'environ 8 % à celui de l'année précédente (874 en 1991). La 5 000^e procédure a été clôturée au cours du mois de no-

de das 5000. Verfahren abgeschlossen. Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1992 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 5 165 an.

2.2.1 Große Beschwerdekammer

Der **Großen Beschwerdekammer** wurden im Berichtsjahr 10 neue Fragen vorgelegt.

Die Kammer konnte 9 Verfahren abschließen. Dabei handelte es sich um folgende Rechtsfragen:

- Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (G 3/89, G 11/91).

- Behandlung europäischer Direktanmelder und Euro-PCT-Anmelder bei Wiedereinsetzung (G 3/91).

- Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers nach Abschluß des Einspruchsverfahrens (G 4/91).

- Anwendbarkeit des Artikels 24 EPÜ (Ausschließung und Ablehnung) auch auf Mitglieder einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung (G 5/91)

- Anspruch auf Gebührenermäßigung gemäß Regel 6 (3) EPÜ (G 6/91)

- Wirkung der Rücknahme der Beschwerde (G 7/91, G 8/91)

Anlaß zur chemischen Analyse eines Handelsprodukts, damit dieses als Stand der Technik angesehen werden kann (G 1/92)

Am 31. Dezember 1992 waren noch 12 Verfahren (1991: 11) anhängig.

Näheres siehe Hinweis in Teil II.

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 30 Verfahren (1991: 25) abgeschlossen. In 10 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 6 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 14 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

2.2.3 Technische Beschwerden

Die Erledigungen sind gegenüber dem Vorjahr um 4,3 % auf 822 Fälle angestiegen (1991: 788 Erledigungen)

Der Anteil der zweiseitigen Verfahren betrug dabei 64,9 % (Vorjahr: 65,1 %), der Anteil der einseitigen Verfahren 35,1 % (Vorjahr: 34,9 %).

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 352 Fälle (42,9%), **Chemie** 232 Fälle (28,2 %), **Physik** 125 Fälle (15,2 %) und **Elektrotechnik** 113 Fälle (13,7 %).

Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach mate-

31 December the total number of cases settled had risen to 5 165.

2.2.1 Enlarged Board of Appeal

In the course of 1992, ten new cases were referred to the **Enlarged Board of Appeal**

The Board succeeded in settling nine cases concerning the following points of law:

- Correction of parts of a European patent application or European patent relating to the disclosure (G 3/89, G 11/91)

- Treatment of European direct and Euro-PCT applicants in connection with re-establishment of rights (G 3/91)

- Intervention of the assumed infringer after the conclusion of opposition proceedings (G 4/91)

- Extending application of Article 24 EPC (exclusion and objection) to members of an Examining or Opposition Division (G 5/91)

- Entitlement to reduction of fees under Rule 6(3) EPC (G 6/91)

- Effect of withdrawal of the appeal (G 7/91, G 8/91)

- Reasons for analysing the chemical composition of a product made available to the public, in relation to the question whether it can be regarded as state of the art (G 1/92).

On 31 December 1992, twelve appeals were still pending (1991: eleven).

For details see Part II.

2.2.2 Legal Board of Appeal

The Legal Board of Appeal dealt with a total of 30 cases (1991: 25 cases). Ten of the appeals were successful, six were dismissed, and fourteen were settled in other ways.

2.2.3 Technical appeals

The number of cases settled rose by 4.3% from 788 in 1991 to 822 in 1992.

The proportions of *inter partes* and *ex parte* proceedings were 64.9% and 35.1% respectively (1991: 65.1% and 34.9%).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 352 (42.9%), **chemistry** for 232 (28.2%), **physics** for 125 (15.2%) and **electricity** for 113 (13.7%).

Of the *ex parte* appeals settled after substantive examination, i.e. not

vembre de l'année considérée. Le nombre total de procédures clôturées au 31 décembre 1992 a atteint 5165.

2.2.1 Grande Chambre de recours

Pendant la période sous revue, la **Grande Chambre de recours** a été saisie de 10 nouvelles questions.

La Chambre a clôturé neuf procédures. Il s'agissait des questions de droit suivantes:

- correction des parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen qui concernent la divulgation (G 3/89, G 11/91);

- manière de traiter les déposants de demandes européennes directes et les déposants euro-PCT lors d'une *restitutio in integrum* (G 3/91);

- intervention du contrefacteur présumé après la clôture de la procédure d'opposition (G 4/91);

- applicabilité de l'article 24 CBE (récusation) également aux membres d'une division d'examen ou d'opposition (G 5/91);

- droit à la réduction du montant des taxes, conformément à la règle 6(3) CBE (G 6/91);

- effet du retrait du recours (G 7/91, G 8/91);

- incitation à réaliser une analyse chimique d'un produit, afin que celui-ci puisse être considéré comme étant compris dans l'état de la technique (G 1/92);

Au total, 12 affaires (contre 11 en 1991) étaient encore en instance au 31 décembre 1992.

Voir deuxième partie pour de plus amples informations.

222 Chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 30 affaires (contre 25 en 1991). Dans 10 cas, il a été fait droit au recours; dans 6, le recours a été rejeté, et 14 affaires ont été réglées d'une autre manière.

2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées en 1992 a augmenté de 4,3 % par rapport à l'année antérieure (822 contre 788 en 1991).

La part des recours opposant deux parties s'est élevée à 64,9 %, contre 65,1 % en 1991, et celle des procédures intéressant une seule partie a atteint 35,1 %, contre 34,9 % en 1991.

La répartition des affaires selon les domaines est la suivante: **mécanique** 352 (42,9%), **chimie** 232 (28,2%), **physique** 125 (15,2%) et **électricité** 113 (13,7 %).

83,6 % des procédures de recours clôturées intéressant une seule par-

riellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.), hatten 83,6 % ganz oder teilweise Erfolg. In 16,4 % dieser Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 58 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 42 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, hatten 63 % ganz oder teilweise Erfolg. Die Erfolgsquote betrug dabei beim Patentinhaber 38,7 % und bei den Einsprechenden 61,3 %.

In 17 Fällen wurde das Patent unverändert, in 139 Fällen in geändertem Umfang aufrechterhalten. Widerrufen wurde das Patent in 70 Fällen. Die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 33 Fällen angeordnet.

2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Art. 154 (3) EPU) sind im Berichtszeitraum 75 Verfahren abgeschlossen worden (1991:51). In 50 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 24 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt, ein Verfahren erledigte sich auf andere Weise.

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1992 sieben Verfahren abschließen.

Sechs davon betrafen Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung. Drei dieser Beschwerden wurden zurückgewiesen. In zwei Fällen gab die Disziplinarkammer der Beschwerde statt. In einem Fall wurde die Beschwerde zurückgenommen.

Einer der entschiedenen Fälle betraf das Ständerecht der zugelassenen Vertreter.

2.3 Anhängige Verfahren

Am 31. Dezember 1992 erreichte der Gesamtbestand an anhängigen, noch nicht abgeschlossenen Verfahren die Zahl von 2 101, davon 2 006 technische Beschwerdeverfahren (1991: 1 809 Verfahren; davon 1 711 technische Beschwerdeverfahren)

Die durchschnittliche Verfahrensdauer nahm von 20 auf 21 Monate zu. Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 1990 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1988: 8, 1989: 33, 1990: 212.

concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 83.6% were either partially or completely successful and 16.4% were dismissed. In 58% of the successful cases it was ruled that a patent was to be granted, in 42% that examination should be resumed.

Of the inter partes appeals settled after substantive examination, 63% were either partially or completely successful. The success rate for patent proprietors was 38.7% and for opponents 61.3%.

The patent was maintained unamended in 17 cases, maintained in amended form in 139 and revoked in 70. In 33 instances it was ruled that the proceedings should be resumed.

2.2.4 Protests

A total of 75 protests under Article 154(3) EPC were settled in the period under review, compared with 51 in 1991. Fees were refunded fully or in part in 50 cases, 24 claims for reimbursement were refused, and one case was settled otherwise.

2.2.5 Disciplinary matters and the European Qualifying Examination

The Disciplinary Board of Appeal settled seven cases in 1992.

Six of these were concerned with appeals against decisions of the Examination Board for the European Qualifying Examination. Three of the appeals were dismissed and two allowed; in one case the appeal was withdrawn.

One case concerned the rules of conduct for professional representatives

2.3 Appeals pending

The total of 2 101 appeals not yet settled on 31 December 1992 included 2 006 technical cases (equivalent figures for 1991: 1 809 and 1 711 respectively).

The average length of proceedings rose from 20 to 21 months. Looking at the figures for appeals pending for more than two years at the end of the year under review, i.e. filed in 1990 or earlier, the following picture emerges: 1988: 8, 1989: 33, 1990: 212.

tie qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.) ont abouti en partie ou en totalité. Par contre, dans 16,4 % des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 58 % des cas à la délivrance du brevet et entraîné dans 42 % des cas la reprise de la procédure d'examen.

Dans 63 % des **procédures clôturées opposant deux parties**, il a été fait droit en totalité ou en partie au recours **après un examen au fond**, avec un taux de succès de 38,7 % pour les titulaires de brevet et de 61,3 % pour les opposants.

Dans 17 cas, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 139 cas, il a été sous une forme modifiée. Il y a eu 70 cas de révocation, et la reprise de la procédure a été ordonnée dans 33 cas.

2.2.4 Procédure de réserve

75 procédures de réserve (art. 154(3) CBE) ont été clôturées pendant la période sous revue, contre 51 en 1991. 50 de ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes; dans 24 cas, le remboursement a été refusé et un cas a été réglé d'une autre manière.

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1992, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a clos sept procédures.

Six d'entre elles concernaient des recours formés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification. Trois de ces recours ont été rejetés. Dans deux cas, il a été fait droit au recours. Dans un cas, le recours a été retiré.

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

2.3 Procédures en instance

Au total, 2 101 affaires étaient en instance au 31 décembre 1992, dont 2 006 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique (contre 1 809 affaires en instance en 1991, dont 1 711 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique).

La durée moyenne des procédures est passée de 20 à 21 mois. Les chiffres ci-après indiquent le nombre de procédures qui étaient en instance depuis plus de 2 ans à la fin de la période sous revue, donc qui ont été engagées en 1990 ou avant: 1988: 8, 1989: 33, 1990: 212.

2.4 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der abgeschlossenen Beschwerden und Widersprüche war zu 58,6 % Englisch, zu 33,8 % Deutsch und zu 7,6 % Französisch

Die Gesamtzahl der durchgeführten mündlichen Verhandlungen im Jahre 1992 betrug 404 Fälle (+ 19,2 % gegenüber 1991:339 Verhandlungen).

Beiden mündlichen Verhandlungen verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 57 %, Deutsch 35 % und Französisch 8 %.

Bei 81 dieser Fälle wurden Dolmetscher eingesetzt. Dies entspricht einer Senkung des Anteils von 22 % im Jahre 1991 auf 20 % im Berichtsjahr. In diesem Rückgang spiegelt sich das Bemühen der Geschäftsstellen der Beschwerdekammern, die Parteien dazu zu veranlassen, Übersetzungen nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen.

2.5 Äußerung des Präsidenten des EPA im Beschwerdeverfahren

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

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

3. Personalstand und Geschäftsverteilung

Um der steigenden Zahl von Verfahren Rechnung zu tragen, wurde der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern gegenüber dem Vorjahr von 69 auf 76 erhöht. Die 48 technischen und 15 juristischen Mitglieder verteilten sich auf zwölf Technische und eine Juristische Beschwerdekammer.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird jeweils im Amtsblatt des EPA veröffentlicht (R. 10 (1) EPÜ- ABI. EPA 1993, 65).

Am 31. Dezember 1992 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 112 (31. Dezember 1991: 105).

2.4 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in appeal proceedings and protests (completed cases) was as follows: English 58.6%, German 33.8%, French 7.6%.

A total of 404 oral proceedings took place (up 19.2% on the 1991 figure of 339).

The language used in oral proceedings was as follows: English 57%, German 35%, French 8%.

Interpreters were provided on 81 occasions. The slight fall in the proportion of cases where this was required (20%, versus 22% in 1991) reflects the efforts of Board of Appeal Registries to persuade the parties that interpreters should only be used where strictly necessary.

2.5 Comments by the President of the EPO in appeal proceedings

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

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

3. Number of staff and distribution of responsibilities

To cope with the growing volume of work, the number of Board of Appeal chairmen and members was increased to 76 (1991: 69). The 48 technically qualified and 15 legally qualified members were divided amongst one Legal and twelve Technical Boards of Appeal.

The composition of each Board is published in the EPO Official Journal (Rule 10(1) EPC - OJ EPO 1993, 65).

The number of staff (excluding the Vice-President and Secretariat) totalled 112 on 31 December 1992 (compared with 105 on 31 December 1991).

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

Dans 58,6 % des affaires de recours et de réserves qui ont été réglées, la langue de la procédure était l'anglais, dans 33,8 % l'allemand et dans 7,6 % le français

En 1992, il y a eu au total 404 procédures orales (+ 19,2 % par rapport à 1991, où il y avait eu 339 procédures).

Les langues utilisées lors des procédures orales se répartissaient comme suit: anglais 57 %, allemand 35 % et français 8 %.

Il a été fait appel à des interprètes dans 81 cas, ce qui ramène le pourcentage d'interprétations simultanées à 20 % en 1992, contre 22 % en 1991. Cette diminution reflète les efforts déployés par les greffes des chambres de recours pour inciter les parties à ne demander une interprétation qu'en cas de nécessité.

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

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

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

3. Effectifs et répartition des affaires

Les effectifs des chambres de recours (membres et présidents) sont passés de 69 personnes en 1991 à 76 en 1992, afin de tenir compte du nombre croissant de procédures. Les 48 membres techniciens et les 15 membres juristes se répartissaient entre douze chambres de recours techniques et une chambre de recours juridique.

La composition des chambres de recours est publiée au Journal officiel de l'OEB (règle 10(1) CBE - JO OEB 1993, 65).

Au 31 décembre 1992, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 112 personnes, contre 105 au 31 décembre 1991.

4. Information über die Rechtsprechung

4.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Im Berichtsjahr wurden 54 Entscheidungen im Amtsblatt veröffentlicht (1991: 31)

Bis zum 31. Dezember 1992 sind insgesamt 450 Entscheidungen veröffentlicht worden. 58 Entscheidungen standen zu diesem Zeitpunkt noch zur Veröffentlichung an. Im Vorjahr betrug diese Zahl zum gleichen Zeitpunkt 72. Damit hat sich der Veröffentlichungsrückstand verringert. Die durchschnittliche Dauer bis zur Veröffentlichung der Entscheidung stieg aber dennoch auf 18,9 Monate an (1991: 16,8 Monate). Die Steigerung der Veröffentlichungsrate wird sich aber in den kommenden Jahren positiv auf die Veröffentlichungsdauer auswirken. Um die Veröffentlichungslücke zu überbrücken, werden die Leitsätze vorab veröffentlicht. Ab 1993 wird ferner vierteljährlich ein Verzeichnis der bereits veröffentlichten und der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen abgedruckt.

4.2 Volltext-Datenbank PALDAS

Die Datenbank, die zunächst für interne Zwecke zur Verfügung steht, enthält nunmehr die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern in den drei Amtssprachen und sämtliche nicht im Amtsblatt veröffentlichte Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern in der Verfahrenssprache. Die Datenbank wurde 1993 auf sämtliche Amtssprachen ausgedehnt. Die Texte sind nach Artikeln und Regeln, Stichworten und als Freitext nach beliebigen Suchbegriffen recherchierbar. Die Datenbank wird von Angehörigen sämtlicher Generaldirektionen genutzt. Auf sie greifen Mitglieder der Beschwerdekammern und Bedienstete, die am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt sind, nämlich die Sach- und Recherchenprüfer der Generaldirektionen 1 und 2, Angehörige der Eingangsstelle und Formalsachbearbeiter, Juristen der Generaldirektion 5 sowie Mitarbeiter des Sprachendienstes zu

4.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

Die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen in englischer Sprache und alle nicht veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern, ferner die Richtlinien für die Prüfung beim EPA und wichtige internationale Verträge sind im Oktober 1992 erstmals auch der Öffentlichkeit auf einer Compact Disk

4. Information on Board of Appeal case law

4.1 Publication of decisions in the Official Journal

During the year under review, 54 decisions were published in the Official Journal (compared with 31 in 1991).

By the end of 1992, a total of 450 decisions had been published. A further 58 were awaiting publication, which compares favourably with the 1991 figure of 72. Although the time required for publication increased to an average of 18.9 months (1991: 16.8 months), this improvement in the rate at which decisions are published will reduce publication times in the coming years. In the interim, headnotes are appearing in advance. From 1993 onwards the Office will also be issuing a quarterly index of decisions, listing both those already published and those still awaiting publication.

4.2 PALDAS full-text database

Available initially for internal use only, this database now contains the texts - in all three official languages - of Board of Appeal decisions published in the Official Journal and - in the language of the proceedings - of all unpublished decisions of the Technical Boards. The system has been extended in 1993 to cover all three official languages. Decisions can be called up by keying in an article, rule or headword, and the full text searched for freely definable text strings. The database is used by personnel in all five Directorates - General: Boards of Appeal members, search and substantive examiners in DG 1 and DG 2. Receiving Section staff and formalities officers, lawyers in DG 5 and members of the Language Service.

4.3 Case law data on CD-ROM

The following data is now available to the public on compact disc (CD-ROM) under the EPO's ESPACE programme: the English text of decisions published in the Official Journal, the unpublished decisions of the Technical Boards of Appeal, the Guidelines for Examination in the European Patent Office and important international agreements.

4. Informations relatives à la jurisprudence

4.1 Publication des décisions au Journal officiel

Pendant la période sous revue, 54 décisions ont été publiées au Journal officiel, contre 31 en 1991.

Au 31 décembre 1992, il avait été publié au total 450 décisions, et 58 décisions restaient encore à publier. L'année précédente, à la même époque, ce nombre était de 72. L'arriéré de publication a donc diminué, mais la durée moyenne jusqu'à la publication de la décision s'est élevée à 18,9 mois, contre 16,8 mois en 1991. Dans les années à venir, l'augmentation du taux de publication aura toutefois un effet positif sur le délai de publication. En attendant que le retard soit rattrapé, l'on publiera dans un premier temps les sommaires des décisions concernées. De plus, à partir de 1993, une liste des décisions déjà publiées, et de celles dont la publication est prévue, sera publiée chaque trimestre.

4.2 Banque de données en texte intégral PALDAS

Cette banque de données, destinée dans un premier temps à l'usage interne, contient désormais, dans les trois langues officielles, les décisions des chambres de recours publiées au Journal officiel de l'OEB: on y trouve également, dans la langue de la procédure, toutes les décisions, non publiées au Journal officiel, qui sont rendues par les chambres de recours techniques. En 1993, la banque de données a été étendue aux trois langues officielles. Il est possible d'effectuer des recherches par articles et par règles ou d'après les références, ou bien de rechercher librement des termes quelconques. La banque de données est utilisée par des agents de toutes les directions générales, par exemple les membres des chambres de recours et les agents participant à la procédure en première instance, c'est-à-dire les examinateurs chargés de la recherche ou de l'examen quant au fond au sein respectivement des directions générales 1 et 2, le personnel de la section de dépôt et les agents des formalités, les juristes de la direction générale 5 ainsi que les agents du service linguistique.

4.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

En octobre 1992, les décisions publiées en anglais au Journal officiel de l'OEB, toutes les décisions non publiées des chambres de recours techniques, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, ainsi que le texte d'importants traités internationaux ont, pour la première fois, été aussi rendus accessibles au public sur

(CD-ROM) im Rahmen des ESPACE-Programms des EPA zur Verfügung gestellt worden. Diese für die Volltextrecherche konzipierte CD-ROM wird in regelmäßigen Abständen (derzeit zweimal jährlich) durch Herausgabe einer neuen CD-ROM auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Die Datenbank "ESPACE-LEGAL" wird für die im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen auf die beiden anderen Amtssprachen (Deutsch, Französisch) ausgedehnt werden.

Nähere Informationen sind bei der Dienststelle Wien des EPA zu erhalten.

4.4 Leitsätze und Texte von Entscheidungen auf Mikrofiche

Neben dem neuen Informationsmedium CD-ROM stehen die bewährten Mikrofiche-Serien mit den Leitsätzen der veröffentlichten Entscheidungen, den Volltexten der veröffentlichten Entscheidungen und den Daten der unveröffentlichten Entscheidungen weiterhin zur Verfügung.

Die 1989 neu eingeführte Mikrofiche-Serie mit den vollständigen Texten sämtlicher von den Technischen Beschwerdekammern des EPA getroffenen Entscheidungen - auch derjenigen, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind - wird vierteljährlich auf den neuesten Stand gebracht. Über die Bezugsmöglichkeiten gibt die Veröffentlichung im Amtsblatt EPA 1989, 346 Aufschluß: die neuen Bezugspreise sind in der Gebührenbeilage zum Amtsblatt EPA Nr. 12/1992 zu finden.

5. Richtersymposium in Den Haag

Nach Ansprachen von Herrn A. Kosto, Staatssekretär der Justiz der Niederlande, und von Herrn Vizepräsident Paolo Gori, der als Vizepräsident des EPA dessen Präsidenten, Herrn Paul Braendli, vertrat, wurden folgende Themen erörtert:

- die Bedeutung des "Novelty Test" für das Prioritätsrecht und für Änderungen der Anmeldung und des Patents

- einstweilige und Sicherungsmaßnahmen (einstweilige Verfügung usw.) im Patentverletzungsprozeß

- Patentierbarkeit von Erfindungen, die Tiere zum Gegenstand haben

Die Teilnehmer kamen aus 14 Vertragsstaaten des EPÜ, den Beschwerdekammern des EPA sowie aus den USA und dem Europäischen Gerichtshof, Luxemburg.

Das Symposium, das vom Gastgeberland, den Niederlanden, in hervorragender Weise organisiert worden war, verlief in freundschaftlicher und harmonischer Atmosphäre. Besonderer Dank gebührt Herrn W. Neervoort, Vizepräsident des *Octrooiraad*, und seinen Mitarbeitern, die keine Mühe

The discs are designed for full-text searching. The first release was in October 1992, and updates will be issued at regular intervals (at present, twice yearly). The ESPACE-LEGAL database will be extended to include the French and German versions of decisions published in the Official Journal.

Further details can be obtained from the EPO sub-office in Vienna

4.4 Headnotes and texts of decisions on microfiche

In addition to the new information medium CD-ROM, the long-established microfiche series containing the headnotes and full texts of published decisions plus data on unpublished decisions will continue to be available.

The new microfiche series introduced in 1989 with the texts of all Technical Board decisions - including those not intended for publication - are updated on a quarterly basis. Details of how to order are given in a notice in the Official Journal (OJ EPO 1989, 346); the latest prices are to be found in the Fees Supplement to OJ EPO 12/1992.

5. Judges' symposium at The Hague

After speeches by Mr A. Kosto, State Secretary for Justice of the Netherlands, and Mr Paolo Gori, the EPO Vice-President standing in for the President, Mr Paul Braendli, the following topics were discussed:

- the significance of the "novelty test" for priority and amendments to patent applications and patents

- the summary contentious procedure and other provisional measures in connection with patent infringements

- the patentability of animal inventions.

The participants included guests from 14 of the EPC Contracting States, the USA and the European Court of Justice, together with members of the EPO Appeal Boards.

The atmosphere at the symposium - which had been superbly organised by our Netherlands hosts - was cordial and harmonious. Special thanks are due to Mr W. Neervoort, Vice-President at the *Octrooiraad*, and to his colleagues, who spared no effort to make the symposium a great success, as

disque compact (CD-ROM) dans le cadre du programme ESPACE de l'OEB. Ce CD-ROM conçu pour la recherche dans le texte intégral est mis à jour à intervalles réguliers (actuellement, deux fois par an) par la sortie d'un nouveau CD-ROM. La banque de données "ESPACE-LEGAL" sera étendue aux deux autres langues officielles (allemand et français) pour les décisions publiées au Journal officiel.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de l'Agence de Vienne de l'OEB.

4.4 Sommaires et textes des décisions sur microfiches

Outre le nouveau support d'information CD-ROM, l'Office continue de proposer un support d'information éprouvé, à savoir les séries de microfiches comportant le sommaire des décisions publiées, le texte intégral de ces décisions, ainsi que les données relatives aux décisions non publiées.

La nouvelle série de microfiches lancée en 1989, comportant les textes intégraux de toutes les décisions rendues par les chambres de recours techniques de l'OEB - y compris celles dont la publication n'est pas prévue - est réactualisée tous les trimestres.

Pour tout renseignement sur les possibilités d'achat, on se reportera au JO OEB 1989, 346; les nouveaux tarifs figurent dans le supplément au Journal officiel n° 12/1992.

5. Colloque des juges à La Haye

Après les allocutions de M. A. Kosto, Secrétaire d'Etat à la Justice des Pays Bas, et de M. Paolo Gori, Vice-Président, représentant M. Paul Braendli, Président de l'OEB, les discussions ont porté sur les thèmes suivants:

- la portée du "Novelty Test" (examen de nouveauté) pour le droit de priorité et pour des modifications de la demande et du brevet,

- les mesures provisoires et conservatoires (ordonnance de référé) dans la procédure en contrefaçon d'un brevet,

- la brevetabilité d'inventions ayant pour objet des animaux.

Les participants provenaient de 14 Etats parties à la CBE, des chambres de recours de l'OEB ainsi que des Etats-Unis et de la Cour de justice des Communautés européennes (Luxembourg).

Le colloque, qui avait été organisé de manière tout à fait remarquable par le pays hôte, les Pays-Bas, s'est déroulé dans une atmosphère cordiale et agréable. Il convient de remercier tout particulièrement M. W. Neervoort, Vice-Président de l'*Octrooiraad*, et ses collaborateurs qui n'ont pas ménagé

gescheut haben, um dem Symposium zu dem großen Erfolg zu verhelfen, der von den Teilnehmern am Ende der arbeitsreichen Tage einhellig gewürdigt worden ist.

Der Wortlaut der Ansprachen und Referate sowie der zusammenfassende Bericht über das 6. Symposium wird in den drei Amtssprachen des EPA veröffentlicht werden (Deutsch in GRUR Int., Englisch in IIC, Französisch in PIBD).

Das 7. Symposium europäischer Patentrichter findet im Jahr 1994 in Großbritannien statt.

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

Im November 1992 fand eine weitere Besprechung von Mitgliedern der Beschwerdekammern mit Vertretern des Instituts der zugelassenen Vertreter (EPI), der Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft (UNICE) und der *International Federation of Inventors' Associations* (IFIA) über allgemeine Fragen des Beschwerdeverfahrens und des materiellen Patentrechts statt. Es wurde beschlossen, diesen Gedankenaustausch auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.

acknowledged by all the participants at the end of the busy three-day session.

The texts of the speeches and papers and a summary report of the symposium will be published in the three official languages of the EPO (English in IIC, French in PIBD and German in GRUR Int.).

The 7th judges' symposium will be held in the United Kingdom in 1994.

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

In November 1992 a further meeting was held between members of the Boards of Appeal and representatives of the Institute of Professional Representatives (EPI), the Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE) and the International Federation of Inventors' Associations (IFIA) to discuss general questions concerning the appeals procedure and substantive patent law. It was decided to continue this exchange of views in future years.

leur peine pour assurer la réussite de ce colloque, dont les participants ont fait l'éloge au terme de ces journées de travail bien remplies.

Le texte des allocutions et des exposés, ainsi que le compte rendu de ce 6^e colloque, seront publiés dans les trois langues officielles de l'OEB (en allemand dans GRUR Int., en anglais dans IICet en français dans PIBD).

Le 7^e colloque des juges européens de brevets aura lieu en 1994 en Grande-Bretagne.

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

Une nouvelle réunion consacrée aux questions d'ordre général dans le domaine de la procédure de recours et du droit des brevets s'est tenue en novembre 1992 entre des membres des chambres de recours et des représentants de l'Institut des mandataires agréés (EPI), de l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) et de la Fédération internationale des associations des inventeurs (IFIA). Il a été décidé de poursuivre cet échange de vues dans les années à venir.

TEIL II

RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN UND
DER GROSSEN BESCHWERDE-
KAMMER

I. PATENTIERBARKEIT

A. Patentfähige Erfindungen

1. Technischer Charakter der
Erfindung1.1 Verfahren für geschäftliche
Tätigkeiten

Ein Computerhersteller meldete ein Verfahren zum Betreiben und zur Handhabung einer elektronischen Selbstbedienungsmaschine, z. B. eines Bankautomaten, an, die der Kunde mittels einer beliebigen maschinenlesbaren Karte benutzen konnte. Wer die Benutzungsberechtigung für einen solchen Automaten erwerben wollte, mußte bei der ersten Benutzung eine beliebige maschinenlesbare Karte einführen, deren Identifizierungsmerkmale gespeichert wurden, und über eine Tastatur in ein "elektronisches Antragsformular" Informationen über seine Kreditwürdigkeit eingeben. Aufgrund dieser Informationen konnte über die künftige Benutzungsberechtigung entschieden werden, und ein neu zugelassener Nutzungsberechtigter konnte sich mit der beim ersten Mal verwendeten Karte als solcher ausweisen.

Die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 verneinte in der Entscheidung **T 854/90** vom 19. März 1992 die Patentfähigkeit: ein Teil der beanspruchten Verfahrensschritte stelle lediglich eine Anweisung für die Bedienung der Maschine dar; und die Verwendung technischer Komponenten ändere nichts an der Tatsache, daß eine geschäftliche Methode als solche beansprucht sei. Damit wird die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Patentierbarkeit computerbezogener Erfindungen konsequent fortgesetzt (vgl. Rechtsprechungsbericht 1991, S. 12, Rechtsprechungsbericht 1990, S. 15).

In der Beschwerdesache **T 636/88**, von der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 am 12. März 1992 entschieden, war in Anspruch 1 ein Verfahren für das Verteilen freifließenden Materials beansprucht: Im Laderaum eines Schiffes wurde loses Material zu einem Hafenkai transportiert, auf dem eine in Containern mit Standardmaßen transportable Einsackanlage mit Wiegeeinrichtung aufgestellt wurde, mit der das lose Material aus dem Schiff entladen und in Säcke abgefüllt werden konnte; anschließend konnte die Einsackanlage zum nächsten Hafen transportiert werden. Die weiteren Ansprüche bezogen sich auf die Einsackanlage selbst.

PART II

BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF APPEAL
CASE LAW

I. PATENTABILITY

A. Patentable inventions

1. Technical nature of the invention

1.1 Methods for doing business

A computer manufacturer applied to patent a method for operating an electronic self-service machine (e.g. cash dispenser) which could be accessed using any machine-readable card. A prospective user first had to insert such a card to enable its identification data to be stored; he then keyed in credit information about himself on to an "electronic application form", thereby permitting a decision to be taken on whether to authorise him as a user. Once authorised, he could access the system using that same card.

In **T 854/90** of 19 March 1992, Board of Appeal 3.4.1 (Physics) ruled that this was not patentable: parts of the method claimed were merely instructions for using the machine, and although technical components were used this did not alter the fact that what was being claimed was a method for doing business as such. This ruling represented consistent development of earlier Board of Appeal case law on computer-related inventions (cf. report on 1991 case law, page 12, report on 1990 case law, page 15).

In **T 636/88**, decided by Board 3.2.1 (Mechanics) on 12 March 1992, Claim 1 was for a method of distributing material transported in bulk by ship: on the quayside was mounted a weighing and bagging apparatus which could be shipped in standard containers and was used to unload and bag the material before moving on to the next port. The other claims were directed to the bagging apparatus itself.

DEUXIEME PARTIE

JURISPRUDENCE DES CHAM-
BRES DE RECOURS ET DE LA
GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

I. BREVETABILITE

A. Inventions brevetables

1. Caractère technique de l'invention

1.1 Méthodes dans le domaine des
activités économiques

Un constructeur d'ordinateurs avait demandé un brevet pour un procédé d'exploitation et d'utilisation d'un appareil électronique en libre-service, par exemple une billetterie, que le client pouvait utiliser avec n'importe quelle carte déchiffable par machine. Pour être autorisé à utiliser cet appareil automatique, le client devait, lors de la première utilisation, introduire dans l'appareil une quelconque carte déchiffable par machine, dont les données d'identification étaient alors mises en mémoire, et, à l'aide d'un clavier, entrer sur un "formulaire de demande électronique" des informations concernant sa solvabilité. Sur la base de ces informations, le client était autorisé ou non à utiliser l'appareil à l'avenir, et le client qui venait de recevoir l'autorisation pouvait désormais utiliser l'appareil au moyen de la carte dont il s'était servi la première fois.

Dans la décision **T 854/90** en date du 19 mars 1992, la chambre de recours Physique 3.4.1a déclaré que l'invention n'était pas brevetable, certaines étapes du procédé revendiqué ne constituant qu'un simple mode d'emploi de l'appareil; par ailleurs, bien qu'il ait été utilisé des éléments techniques, il n'en demeurait pas moins que la méthode revendiquée en tant que telle concernait le domaine des activités économiques. Cette décision s'inscrit ainsi dans la droite ligne de la jurisprudence actuelle des chambres de recours en matière d'inventions portant sur des ordinateurs (cf. rapports de jurisprudence de 1991, p. 12, et de 1990, p. 15).

Dans l'affaire **T 636/88** ayant fait l'objet d'un recours sur lequel la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a statué le 12 mars 1992, la revendication 1 de la demande concernait un procédé pour la distribution d'une matière pouvant s'écouler librement: cette matière est transportée en vrac dans les cales d'un navire jusqu'à un quai portuaire sur lequel a été montée une installation d'ensachage dotée d'un moyen de pesée et transportable dans des conteneurs de dimensions standard, qui permet le déchargement de la matière en vrac et son ensachage; l'installation d'ensachage peut ensuite être transportée jusqu'au port suivant. Les autres revendications concernaient l'installation d'ensachage elle-même.

Der Einsprechende hatte eingewendet, der wirtschaftliche Erfolg der Patentinhaberin beruhe darauf, daß sie mit dem Abpacken von Schüttgut auf vertraglicher Basis ein Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit im Sinne von Artikel 52(2)c EPÜ entwickelt habe, das den Schiffsversand freifließenden Materials insbesondere zu Häfen in Entwicklungsländern erlaube, die nicht mit einer Einsackanlage ausgestattet seien. Nach Auffassung der Kammer war diese Argumentation nicht geeignet, den technischen Charakter des beanspruchten Verfahrens in Frage zu stellen: Der Anspruch habe ohne Zweifel technischen Charakter, da er den Gebrauch technischer Ausrüstung (der Einsackanlage) zur Erreichung eines technischen Zwecks (Herstellung von versiegelten, abgewogenen Säcken des betreffenden Materials) erfasse. Außerdem erfordere das Verfahren die Verwendung einer Einsackanlage, die im Stand der Technik keine Entsprechung habe.

1.2 Wiedergabe von Informationen

Im Anschluß an T 115/85 (ABI. EPA 1990, 30) gelangte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 in der Entscheidung **T 362/90** vom 13. Oktober 1992 zu dem Schluß, daß die automatische optische Anzeige von in einem Gerät oder System herrschenden oder anzustrebenden Zuständen grundsätzlich eine technische Aufgabe sei. Daher war ein Anspruch auf eine Schallanzeige, insbesondere für LKW-Getriebe, die sowohl den eingelegten als auch den (aufgrund der Auswertung von Signalen über den Fahrzustand des Fahrzeugs) als jeweils günstigsten ermittelten Gang anzeigte, trotz nicht-technischer, auf Informationswiedergabe bezogener Merkmale im Anspruch nicht gemäß Artikel 52(2)d EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen.

1.3 Technischer Charakter der Lösung

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 kam in der Entscheidung **T 222/89** vom 1. Juli 1992 zu dem Schluß, daß eine patentfähige technische Lehre nicht vorliege, wenn dem einzigen kennzeichnenden Merkmal die kausale Bedeutung für die Herbeiführung des Erfolgs fehle. Sie schloß sich damit der Entscheidung T 192/82 (ABI. EPA 1984, 415) an, gemäß der das ändernde Merkmal nicht nur die Erfindung kennzeichnen, d. h. sie vom Stand der Technik unterscheiden, sondern ursächlich zu der Verbesserung der erzielten Wirkung beitragen müsse, wenn die Erfindung in der Abänderung eines bekannten Gegenstands zur Verbesserung seiner bekannten Wirkung bestehe. Ziel der Erfindung war die optimale Gestaltung eines Kolben-

The opponent argued that the patent proprietor's commercial success derived merely from a method for doing business within the meaning of Article 52(2)(c) EPC, namely contract bagging of bulk material in a manner permitting offloading at ports (e.g. in developing countries) which did not have any bagging plant on site. The Board however took the view that the method claimed clearly did have technical character, involving as it did the use of technical equipment (bagging apparatus) to achieve a technical end (the production of sealed, weighted bags of the material in question). It also necessitated the use of bagging apparatus which had no counterpart in the prior art.

1.2 Presentation of information

Further to T 115/85 (OJ EPO 1990, 30), Board 3.2.1 (Mechanics) ruled in **T 362/90** of 13 October 1992 that automatic visual display of the conditions prevailing or desirable in an apparatus or system was basically a technical problem. A claim directed to a device displaying (especially in heavy goods vehicles) both the gear in use and (by evaluating signals about engine performance) the best gear to be in was not unpatentable under Article 52(2)(d) EPC even if it did involve non-technical features relating to the presentation of information.

1.3 Technical character of the solution

In **T 222/89** of 1 July 1992, Board 3.2.4 (Mechanics) found that where the sole characterising feature lacked causal significance for achieving the invention claimed it did not constitute patentable technical teaching. The Board thus followed T 192/82 (OJ EPO 1984, 415) which had ruled that the amending feature must not only characterise the invention, i.e. distinguish it from the prior art, but also - if the invention consisted of altering known subject-matter to enhance its known effect - make a causal contribution to improving that effect. The aim of the invention was to optimise the design of a piston drive in terms of weight, stability and heat conduction. The sole characterising feature was that the contours of the drive should not cross a notional line

L'opposant avait objecté que le succès commercial de l'invention de la titulaire du brevet tenait au fait que les services d'ensachage de matière en vrac qu'elle offrait sur une base contractuelle constituaient une méthode dans le domaine des activités économiques au sens de l'article 52(2)c CBE, méthode grâce à laquelle une matière pouvant s'écouler librement était en particulier expédiée par mer vers des ports de pays en voie de développement qui n'étaient pas équipés d'une installation d'ensachage. La chambre a estimé que cette argumentation ne permettait pas de remettre en question le caractère technique du procédé revendiqué: la revendication avait incontestablement un caractère technique, puisqu'elle couvrait l'utilisation d'un équipement technique (l'installation d'ensachage) à des fins techniques (production de sacs, scellés et pesés, contenant la matière concernée). En outre, le procédé nécessitait l'utilisation d'une installation d'ensachage qui n'avait pas d'équivalent dans l'état de la technique.

1.2 Présentation d'informations

Dans la logique de la décision T 115/85 (JO OEB 1990, 30), la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a conclu, dans la décision **T 362/90** en date du 13 octobre 1992, que la visualisation automatique d'informations sur l'état qui existe ou que l'on cherche à créer dans un appareil ou un système est essentiellement un problème technique. Par conséquent, une revendication portant sur un indicateur de vitesse, notamment pour une boîte de vitesse de camion, qui affiche à la fois la vitesse engagée et la vitesse déterminée comme étant la plus favorable à ce moment (sur la base de l'évaluation de signaux relatifs à l'état de marche du véhicule), n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)d CBE, et ce malgré la présence dans la revendication de caractéristiques non techniques portant sur la présentation d'informations.

1.3 Caractère technique de la solution

Dans la décision **T 222/89** en date du 1^{er} juillet 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.4 est arrivée à la conclusion que l'enseignement technique de la demande n'est pas brevetable lorsque l'unique caractéristique ne joue aucun rôle dans le succès de l'invention. Elle s'est donc ralliée à la décision T 192/82 (JO OEB 1984, 415), dans laquelle il avait été conclu que si l'invention réside dans la modification d'un objet connu, pour l'amélioration de son effet connu, la caractéristique apportant la modification ne doit pas seulement caractériser l'invention, c'est-à-dire la différencier de l'état de la technique, mais apporter une contribution causale à l'amélioration de l'effet obtenu. Le but de l'invention était l'optimisation de la masse, de la stabi-

triebs bezüglich Gewicht, Stabilität und Wärmeleitung. Das einzige kennzeichnende Merkmal war, daß die Konturlinien des Kolbentriebs eine durch zwei Punkte definierte gedachte Linie nicht schneiden durften. Die Kammer sah darin kein technisches Merkmal, das die angestrebte Optimierung kausal herbeiführte. Das Merkmal stelle vielmehr eine geometrische Beschreibung der gewünschten Gestalt der Bauteile dar. Schon diejenige Gestaltung, die optimiert werden sollte, könne diese Bedingung erfüllen. Wenn jedoch die Ausgangsgestalt und die Zielgestalt die im Patent genannte Bedingung erfüllten, könne zwar immer noch eine Optimierung erreicht werden, aber nicht mehr mit Hilfe der anspruchsgemäßen Lehre, sondern aufgrund anderer Überlegungen des Konstrukteurs.

2. Nicht-medizinische Verwendung

Gegenstand der Sache **T 774/89**, am 2. Juni 1992 von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 entschieden, war u. a. ein Anspruch auf Verwendung der Efomycine A-F oder ihrer Gemische als nicht-therapeutische Leistungsförderer bei Tieren sowie ein Anspruch auf die Efomycine A-F, ausgenommen Efomycin E, das nicht neu war. Die durch diese Stoffe bewirkte Leistungserhöhung bei Tieren konnte unabhängig von einem zu definierenden Gesundheitszustand der Tiere beobachtet werden. Die Kammer war der Auffassung, daß somit das von der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelte Kriterium für die Patentierbarkeit gegeben sei, nämlich die Unterscheidbarkeit von nicht-therapeutischem und therapeutischem Effekt. Eine nicht-therapeutische Leistungsförderung sei ausgehend von einem zu definierenden Normalzustand zu betrachten, wohingegen die Therapie immer rückkehrend von einem pathologischen Zustand zum Normalzustand bzw. als einem pathologischen Zustand vorbeugend zu sehen sei. Es liege somit ein Fall einer ersten nicht-medizinischen Indikation für die Efomycine A-D und F und einer zweiten nicht-medizinischen Indikation für Efomycin E vor.

B. Neuheit

1. Offenkundige Vorbenutzung

Die Sache **G 1/92** wurde von der Großen Beschwerdekammer am 18. Dezember 1992 entschieden. Der Präsident des EPA hatte der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ die Rechtsfrage vorgelegt, ob die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses der Öffentlichkeit allein schon dadurch zugänglich gemacht wird, daß das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist,

between two points. The Board did not consider this a technical feature which caused the desired improvement; rather, it described in geometric terms the desired configuration of the components. The allegedly improvable configuration could itself fulfil the same condition. Although optimisation remained achievable even if both starting and desired configurations fulfilled the condition stipulated in the patent, this would require design ideas other than the teaching as per the claim.

2. Non-medical use

Case **T 774/89**, decided on 2 June 1992 by Board 3.3.2 (Chemistry), involved a use claim for efomycins A-F or compositions thereof as a non-therapeutic performance-booster in animals, and a product claim for efomycins A-F (apart from efomycin E, which was not new). The improved performance which resulted from these substances was observable in animals irrespective of their state of health as defined. The Board took the view that this fulfilled the criterion for patentability under Board of Appeal case law, namely that non-therapeutic and therapeutic effect could be distinguished. A non-therapeutic improvement of performance took as its starting point a normal state (to be defined), whereas the purpose of therapy was invariably to restore the organism from a pathological to its original condition, or to prevent pathology in the first place. The case at issue was thus an instance of first non-medical use for efomycins A-D and F, and second non-medical use for efomycin E.

B. Novelty

1. Public prior use

Case **G 1/92** was decided by the Enlarged Board of Appeal on 18 December 1992. The President of the EPO had asked the Board under Article 112(1)(b) EPC to rule on whether a product's chemical composition had been made available to the public by virtue of that product's availability to the public, irrespective of whether particular reasons could be identified for carrying out a chemical

lité et de la conduction thermique d'une commande à piston. La seule caractéristique était que les lignes de contour de la commande à piston ne devaient pas couper une ligne imaginaire définie par deux points. Pour la chambre, ce n'était pas une caractéristique technique jouant un rôle pour l'obtention de l'optimisation recherchée, mais plutôt une description géométrique de la forme des éléments jugée souhaitable. La forme à optimiser pouvait déjà remplir cette condition. Or, si la forme initiale et la forme recherchée remplissaient la condition énoncée dans le brevet, il était certes encore possible de parvenir à une optimisation, mais cette optimisation était obtenue sur la base d'autres considérations développées par le constructeur, et non plus grâce à l'enseignement revendiqué.

2. Utilisation non thérapeutique

Dans l'affaire **T 774/89**, sur laquelle la chambre de recours Chimie 3.3.2 a statué le 2 juin 1992, le litige portait notamment sur une revendication ayant pour objet l'utilisation d'efomycines A à F ou de leurs mélanges pour augmenter le rendement chez les animaux, et ceci de façon non thérapeutique, ainsi que sur une revendication relative aux efomycines A à F, à l'exception de l'efomycine E qui n'était pas nouvelle. L'augmentation du rendement chez les animaux provoquée par ces substances pouvait être observée quel que soit l'état de santé de ces animaux (restant à définir). La chambre a considéré qu'elle pouvait par conséquent faire jouer le critère de brevetabilité développé par la jurisprudence des chambres de recours, à savoir la distinction pouvant être établie entre l'effet thérapeutique et non thérapeutique. Une augmentation du rendement à caractère non thérapeutique doit être appréciée à partir d'un état normal à définir, alors que la thérapie doit toujours être considérée comme une démarche inverse, c'est à dire comme le passage d'un état pathologique à l'état normal, ou comme une prévention de l'état pathologique. On se trouvait donc en présence d'un cas de première application non thérapeutique des efomycines A à D et F, et de deuxième application non thérapeutique de l'efomycine E.

B. Nouveauté

1. Utilisation antérieure rendue accessible au public

L'affaire **G 1/92** a fait l'objet d'une décision de la Grande Chambre de recours, rendue le 18 décembre 1992. Le Président de l'OEB avait soumis à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)b) CBE, la question de savoir si la composition chimique d'un produit est rendue accessible au public du seul fait que ce produit est à la disposition du public, qu'il soit possible ou non de déceler

und zwar unabhängig davon, ob es für den Fachmann besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung zu analysieren. In der Vorlage (ABI. EPA 1992, 401) wurde auf die voneinander abweichenden Entscheidungen T 406/86 (ABI. EPA 1989, 302 - nicht veröffentlichter Teil) und T 93/89 (ABI. EPA 1992, 718) verwiesen. In der ersteren war die Kammer ausgehend von dem Begriff der absoluten Neuheit zu dem Schluß gelangt, schon die Möglichkeit, daß die Öffentlichkeit von der Information Kenntnis erlangen könne, sei neuheitsschädlich, während im zweiten Fall als zusätzliches Erfordernis verlangt wurde, daß es für den Fachmann einen Grund geben müsse, nach den Informationen zuzusehen und das Erzeugnis zu analysieren.

Die Große Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses dann zum Stand der Technik gehöre, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich sei und vom Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und nachgearbeitet werden könne, und zwar unabhängig davon, ob es besondere Gründe dafür gebe, die Zusammensetzung zu analysieren. Die Große Beschwerdekammer war ferner der Ansicht, daß dieser Grundsatz entsprechend auch für alle anderen Erzeugnisse gelte.

Als die abschließende Entscheidung über diese Frage noch ausstand, wurde in anderen Fällen, insbesondere in den Sachen **T 953/90** und **T 969/90**, beide vom 12. Mai 1992, die Frage untersucht, ob die Entscheidung T 93/89 auch für Gebiete außerhalb der Chemie Geltung haben könne. In diesen Fällen hatte die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 darüber zu entscheiden, ob zwei Arten von Elektronenröhren der Öffentlichkeit durch den Verkauf zugänglich gemacht worden seien. Die Kammer bestätigte die frühere Rechtsprechung der Beschwerdekammern in den Sachen T 482/89 (ABI. EPA 1992, 646) und T 381/87 (ABI. EPA 1990, 213), wonach ein einziger nicht der Geheimhaltung unterliegender Verkauf - ebenso wie die Auslegung eines einzigen Exemplars eines Buches in einer öffentlichen Bibliothek - bereits ausreiche, um den Gegenstand der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich zu machen. Die in der Entscheidung T 93/89 vertretene Auffassung, wonach in Fällen, in denen die Zusammensetzung eines Handelsprodukts nur durch chemische Analyse festgestellt werden könne, die Bestandteile des Produkts der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht seien, wenn für Sachverständige kein Anlaß zur Untersuchung bestand, treffe nach dem Dafürhalten der Kammer jedoch nur in einem bestimmten Bereich der Chemie zu und sei deshalb nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar. Mit der Entscheidung G 1/92 ist diese Unterscheidung nunmehr hinfällig.

analysis. The referral (OJ EPO 1992, 401) drew attention to conflicting cases T 406/86 (OJ EPO 1989, 302 - unpublished portion) and T 93/89 (OJ EPO 1992, 718). The former inferred from the concept of absolute novelty that the mere possibility of the public's becoming aware of information was prejudicial to novelty. In contrast, the latter imposed an additional requirement that a skilled person must have a reason to seek the information and analyse the product.

The Enlarged Board held that the chemical composition of a product was state of the art when the product as such was available to the public and could be analysed and reproduced by the skilled person without undue burden, irrespective of whether or not particular reasons could be identified for analysing the composition. It also held that the same principle applied *mutatis mutandis* to any other product.

Whilst awaiting the final ruling on this question, the applicability of T 93/89 to spheres outside chemistry was considered in other cases, notably **T 953/90** and **T 969/90**, both of 12 May 1992. In these cases, Board 3.4.1 (Physics) was called upon to decide whether two types of electronic tube had been made available to the public by reason of sale. The Board confirmed previous case law, as set out in T 482/89 (OJ EPO 1992, 646) and T 381/87 (OJ EPO 1990, 213), that one single non-confidential sale was sufficient to make an item available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC, as was a single copy of a book in one public library. However, the Board also found that the ruling in T 93/89 - namely that where the composition of a commercially available product could be established only by chemical analysis the ingredients of the product had not been made available to the public unless there was reason for experts to investigate it - applied only to a particular chemical context and therefore not to the present case. This distinction need no longer be made in view of decision G 1/92.

des raisons particulières d'analyser la composition dudit produit. Dans l'exposé des motifs de la question qu'il avait soumise à la Grande Chambre de recours (JO OEB 1992, 401), le Président de l'OEB avait cité deux décisions contradictoires, T 406/86 (les extraits de cette décision publiés dans le JO OEB 1989, 302 ne comprennent pas le passage en question) et T 93/89 (JO OEB 1992, 718). Selon la première, en vertu de la notion de nouveauté absolue, il suffit que le public ait pu avoir connaissance des informations pour qu'il soit porté atteinte à la nouveauté. En revanche, la seconde imposait une condition supplémentaire, à savoir que l'homme du métier doit avoir une raison pour chercher des informations et analyser le produit.

Selon la Grande Chambre de recours, la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit - sans difficulté excessive - par l'homme du métier, que l'on puisse ou non déceler des raisons particulières pour analyser cette composition. La Grande Chambre de recours a considéré également que ce principe s'applique *mutatis mutandis* à tout autre produit.

Alors que cette question n'était pas encore définitivement tranchée, l'applicabilité de la décision T 93/89 à des domaines autres que la chimie a été examinée à propos d'autres affaires, notamment dans les décisions **T 953/90** et **T 969/90**, toutes deux en date du 12 mai 1992. Dans ces affaires, la chambre de recours Physique 3.4.1 avait été invitée à décider si deux types de tube électronique avaient été rendus accessibles au public par vente. La chambre a confirmé la jurisprudence antérieure des chambres de recours correspondant aux décisions T 482/89 (JO OEB 1992, 646) et T 381/87 (JO OEB 1990, 213), à savoir qu'une seule vente non confidentielle suffit pour rendre un objet accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE, comme le ferait également la présence d'un seul exemplaire d'un ouvrage dans une bibliothèque publique. Cependant, de l'avis de la chambre, la décision T 93/89, dans laquelle il avait été estimé que "lorsque la composition d'un produit du commerce ne peut être déterminée qu'au moyen d'une analyse chimique, ses composés ne sont pas accessibles au public si les experts n'ont eu aucune raison de procéder à une telle analyse", est une décision qui valait dans un contexte chimique particulier et qui n'était donc pas applicable dans les affaires en question. Désormais, cette distinction n'a plus lieu d'être, compte tenu de la décision G 1/92.

In der Sache **T 969/90** vom 12. Mai 1992 räumte die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 ein, daß in besonders gelagerten Fällen nicht alle technischen Strukturmerkmale eines Erzeugnisses durch dessen Verkauf der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ "zugänglich gemacht" würden. So wäre z. B. denkbar, daß es zum maßgebenden Zeitpunkt technisch nicht möglich gewesen sei, die Zusammensetzung eines (chemischen) Erzeugnisses zu analysieren. Es gebe auch Fälle, in denen davon ausgegangen werden könne, daß die Zusammensetzung eines verkauften Erzeugnisses der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden sei, weil nämlich der Fachmann gar nicht wüßte, welches Analyseverfahren er anwenden müßte, um das Vorhandensein eines bestimmten Bestandteils festzustellen, es sei denn, etwas habe ihn dazu veranlaßt zu untersuchen, ob dieser Bestandteil in dem verkauften Erzeugnis enthalten sei.

In der Entscheidung **T 363/90** vom 25. Februar 1992 wurde die Frage aufgeworfen, ob die Vorführung eines Erzeugnisses genügt, um es "der Öffentlichkeit zugänglich zu machen", obwohl verschiedene Bestandteile so angeordnet waren, daß ihr Vorhandensein für den Fachmann nicht offensichtlich war. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 vertrat die Auffassung, daß eine öffentliche Vorführung und Ausstellung unter diesen Umständen das Erzeugnis nicht für die Öffentlichkeit zugänglich mache.

Welche Kriterien für die Feststellung maßgeblich sind, ob etwas der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, wurde auch von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 in der Sache **T 877/90** vom 28. Juli 1992 erörtert. Sie gelangte zu der Auffassung, daß bei der Beurteilung einer angeblichen mündlichen Offenbarung folgendes bekannt sein müsse: i) das Datum, an dem die angebliche frühere mündliche Offenbarung erfolgt sei, ii) der genaue Wortlaut des mündlich Offenbarten und iii) unter welchen Umständen die Offenbarung erfolgt sei.

Insbesondere wurde die Bedeutung des Wortes "öffentlich" erörtert. Die Beschwerdegegnerin hatte geltend gemacht, daß die Sitzungen nicht im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ öffentlich gewesen seien, weil sie nur einem kleinen Kreis von Fachleuten und nicht der "breiten Öffentlichkeit" zugänglich gewesen seien. Die Kammer konnte sich diesem Vorbringen jedoch nicht anschließen. Sie vertrat die Auffassung, daß eine mündliche Offenbarung als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht gelte, wenn es Mitgliedern der Öffentlichkeit zum maßgebenden Zeitpunkt möglich gewesen sei, vom Inhalt der Offenbarung Kenntnis zu erlangen, und wenn die Verwendung oder Verbreitung dieser Kenntnis nicht

In **T 969/90** of 12 May 1992, Board 3.4.1 (Physics) conceded that in certain circumstances the sale of a product might not make all the technical features of its structure "available to the public" within the meaning of Article 54(2) EPC. For example, at the relevant date it might not have been technically possible to analyse the composition of the (chemical) product. Or it could be argued that a product, although on sale, had not actually been made available to the public because the skilled person would not know which analytical tool he should use to establish whether a given constituent was present, unless he already had some reason to try to find out whether the product contained that constituent.

The question raised in **T 363/90** of 25 February 1992 was whether the demonstration of a product was sufficient to render it "available to the public", even where various components were so arranged that their presence was not evident to the skilled person. Board 3.2.2 (Mechanics) held that under these circumstances a public demonstration and exhibition did not render the product available to the public.

The criteria for establishing public disclosure were also discussed in case **T 877/90** of 28 July 1992 by Board 3.3.2 (Chemistry). It was held that, when considering alleged oral public disclosure, the following must be established: (i) the date on which the alleged prior oral disclosure occurred; (ii) exactly what was said; and (iii) under what circumstances the alleged oral disclosure took place.

In particular, the meaning of "public" was discussed. The respondents had argued that the meetings were not public within the meaning of Article 54(2) EPC because they had been available only to a restricted circle of skilled persons and not to the "public at large". However, the Board was unable to agree, and ruled that an oral disclosure was to be considered as made available to the public if, at the relevant date, it was possible for members of the public to gain knowledge of the content of the disclosure and there was no bar of confidentiality restricting the use or dissemination of such knowledge. Even where only certain persons were invited to participate, the oral disclosure of the meet-

Dans la décision **T 969/90**, en date du 12 mai 1992, la chambre de recours Physique 3.4.1 a admis que des cas assez particuliers peuvent se présenter lorsque la vente d'un produit ne rend pas toutes les caractéristiques techniques de la structure de ce produit "accessibles au public" au sens de l'article 54(2) CBE. Par exemple, il se peut qu'à la date pertinente il n'ait pas été techniquement possible d'analyser la composition d'un produit (chimique). De même, il existe des cas dans lesquels on pourrait affirmer que la composition d'un certain produit vendu n'a pas été rendue accessible au public, du fait qu'un homme du métier ne saurait pas quel outil analytique il convient d'utiliser pour déterminer la présence d'un constituant donné, à moins qu'il n'ait déjà été incité à rechercher si ledit constituant était présent dans le produit vendu.

Dans l'affaire **T 363/90**, sur laquelle il a été statué le 25 février 1992, la question a été posée de savoir si la présentation d'un produit dans une exposition suffit à le rendre "accessible au public", même si plusieurs composants étaient disposés de telle sorte que leur présence n'était pas évidente pour l'homme du métier. Dans ces conditions, selon la chambre de recours Mécanique 3.2.2, la démonstration et la présentation publiques ne rendent pas le produit accessible au public.

Dans l'affaire **T 877/90**, ayant fait l'objet d'une décision rendue le 28 juillet 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a examiné également sur la base de quels critères il doit être considéré qu'il y a eu divulgation. Elle a estimé au public que dans le cas où il est prétendu qu'il y a eu divulgation publique orale, il convient de déterminer: i) la date à laquelle a eu lieu la prétendue divulgation orale; ii) ce qui a été dit précisément; et iii) dans quelles circonstances a eu lieu cette prétendue divulgation orale.

En particulier, elle a examiné le sens du mot "public". L'intimée avait fait valoir que les congrès n'étaient pas publics au sens de l'article 54(2) CBE, car seul un nombre limité d'hommes du métier y avaient accès, et non le "public au sens large" du terme. Ces arguments n'ont toutefois pas été retenus par la chambre, qui a considéré que les informations divulguées oralement sont rendues accessibles au public dès lors que, à la date concernée, il était possible pour des personnes du public d'en prendre connaissance, du moment qu'aucune obligation de confidentialité ne limitait par ailleurs leur utilisation ou leur diffusion. Même si le nombre des participants est limité, les informations divulguées ora-

der Geheimhaltung unterlegen habe. Auch wenn nur bestimmte Personen zur Teilnahme eingeladen seien, sei die in der Sitzung erfolgte mündliche Offenbarung der Öffentlichkeit frei zugänglich, wenn für die Teilnehmer keine Geheimhaltungspflicht bestehe.

Die Kammer teilte auch nicht die Auffassung, daß sich das Wort "Öffentlichkeit" in Artikel 54(2) EPÜ nicht auf den Fachmann, sondern auf den Mann auf der Straße beziehe. Ihres Erachtens sei vielmehr das Gegenteil richtig: Eine mündliche Offenbarung vor einem Fachmann sei nämlich insofern "öffentlich", als der Fachmann in der Lage sei, die mündliche Offenbarung zu verstehen, und diese deshalb potentiell an andere Fachleute in der Öffentlichkeit weitergeben könne.

2. Offenbarungsgehalt von Vorveröffentlichungen

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 prüfte in der Sache **T 233/90** vom 8. Juni 1992, inwieweit einzelne Dokumente des Stands der Technik kombiniert werden können. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß es bei der Beurteilung der Neuheit nicht zulässig sei, verschiedene Vorveröffentlichungen miteinander "zu kombinieren". Neuheitsschädlich könne nur der tatsächliche Inhalt eines früheren Dokuments sein, wie er vom Fachmann am Anmelde- oder Prioritätstag verstanden worden wäre. In Fällen, in denen sich ein Dokument nach Artikel 54 (3) EPÜ auf ein "herkömmliches Verfahren" zur Herstellung eines Erzeugnisses beziehe, sei es allerdings zulässig, Nachschlagewerke wie z. B. Handbücher, Enzyklopädien und Wörterbücher heranzuziehen, um festzustellen, was der Fachmann zum maßgebenden Zeitpunkt des früheren Dokuments unter einem solchen Verfahren verstanden hätte.

In der Sache **T 591/90** vom 12. November 1991 hingegen prüfte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1, inwieweit ein früheres Dokument, das Fehler enthält, zum Stand der Technik gehören kann. Der Verfasser des betreffenden Dokuments räumte ein, daß ihm mit der Angabe, bei den im Streitpatent beanspruchten Materialien handle es sich um die zum Anmeldezeitpunkt zur Herstellung von Dosen meistverwendeten, ein Fehler unterlaufen sei.

Die Kammer vertrat die Auffassung, ein Dokument gehöre grundsätzlich auch dann zum Stand der Technik, wenn dessen Offenbarungsgehalt fehlerhaft sei. Bei der Bewertung der Offenbarung dieses Stands der Technik sei jedoch davon auszugehen, daß der fachmännische Leser vor allem "an der technischen Realität interessiert sei" (vgl. T 77/87, ABI. EPA 1990, 280, Nr. 4.1.2). Er könne aufgrund seines allgemeinen Fachwissens und auch durch Konsultation der Hinweisliteratur ohne weiteres erkennen, daß die stritti-

ings was freely available to the public if the participants were not subject to a secrecy agreement.

Nor did the Board agree that the word "public" in Article 54(2) EPC referred not to the person skilled in the art but to the man in the street. On the contrary, an oral disclosure to a skilled person made it "public" in the sense that the skilled person could understand the disclosure and potentially pass it on to other skilled members of the public.

2. Disclosed content of prior publications

In **T 233/90** of 8 July 1992, Board 3.3.2 (Chemistry) considered the extent to which separate items of prior art could be combined. It held that, when assessing novelty, it was not permissible to "combine" separate items of prior art together. Only the actual content of a prior document as it would have been understood by a skilled person on its filing or priority date could destroy novelty. Where a document according to Article 54(3) EPC referred to "a usual manner" of preparing a product, it was permissible to use documents of reference such as handbooks, encyclopaedia or dictionaries in order to determine what the skilled person would have understood by such a reference on the effective date of the prior document.

In **T 591/90** of 12 November 1991, Board 3.2.1 (Mechanics) considered to what extent a prior document containing mistakes could be part of the state of the art. The author of the document in question admitted that he had been mistaken in stating that the materials claimed in the contested patent were the materials most commonly used to produce cans at the filing date.

The Board took the view that a document normally formed part of the prior art even if its disclosure was deficient. In evaluating such a disclosure it was to be assumed however that the skilled reader was mainly "interested in technical reality" (cf. T 77/87, OJ EPO 1990, 280, Reasonspoint 4.1.2). Using his general technical knowledge and consulting the reference literature, he could see at once that the information in question was not correct. It could be assumed that a skilled person would try to correct recognisable errors, but

lement lors des congrès sont librement accessibles au public, si ces participants ne sont pas tenus de respecter le secret.

La chambre a contesté en outre que le mot "public" figurant dans l'article 54(2) CBE désigne non pas l'homme du métier, mais l'homme de la rue. Selon elle, c'est l'inverse qui est vrai, en ce sens qu'une divulgation orale à un homme du métier rend cette divulgation "publique" en ce sens que l'homme du métier peut comprendre cette divulgation et qu'il est capable éventuellement de la diffuser à nouveau dans le public à d'autres hommes du métier.

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

Dans l'affaire **T 233/90** sur laquelle il a été statué le 8 juillet 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.2.a examiné jusqu'à quel point il est autorisé de combiner différents éléments provenant de l'état de la technique. La chambre a estimé que, lors de l'appréciation de la nouveauté, il n'est pas autorisé de "combiner" entre eux différents éléments de l'état de la technique. Seul le contenu effectif d'un document antérieur tel qu'il aurait été compris par l'homme du métier à la date de dépôt ou de priorité de ce document peut détruire la nouveauté. Lorsque le document compris dans l'état de la technique selon l'article 54(3) se réfère à une "manière habituelle" de préparer un produit, il est permis de consulter des documents de référence tels que des manuels, des encyclopédies ou des dictionnaires afin de déterminer ce que l'homme du métier aurait compris à la date effective de dépôt ou de priorité de ce document antérieur.

D'autre part, dans la décision **T 591/90** en date du 12 novembre 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.1.a examiné dans quelle mesure un document antérieur contenant des erreurs peut être compris dans l'état de la technique. L'auteur du document en question avait reconnu qu'il s'était trompé lorsqu'il avait affirmé que, à la date du dépôt, les matériaux revendiqués dans le brevet en litige étaient ceux que l'on utilisait le plus couramment pour la fabrication de récipients.

La chambre a considéré qu'un document fait en tout état de cause partie de l'état de la technique même lorsque le contenu de sa divulgation est entaché d'erreur. Mais pour apprécier la divulgation faite dans cet état de la technique, il faut partir de l'idée que ce qui intéresse l'homme du métier, c'est avant tout "la réalité technique" (cf. décision T 77/87, JO OEB 1990, 280, point 4.1.2). Grâce à ses connaissances générales en la matière et aux ouvrages de référence qu'il peut consulter, l'homme du métier peut

ge Angabe nicht zutrefte. Man könne davon ausgehen, daß der Fachmann die erkennbaren Fehler richtigzustellen versuche, nicht aber, daß er die fehlerhafte Offenbarung als Anregung zur Lösung einer bestehenden technischen Aufgabe betrachte.

not that he would take the deficient disclosure as pointing the way towards a solution to an existing technical problem.

facilement déceler l'inexactitude des indications qui ont été données. On peut estimer que l'homme du métier s'efforce de rectifier les erreurs qu'il a pu déceler, mais pas qu'il considère la divulgation erronée comme une incitation à résoudre un problème technique existant.

3. Auswählerfindungen

In der Sache **T 366/90** vom 17. Juni 1992 hatte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 über die Neuheit eines Verfahrens zur kontinuierlichen Umesterung von Fettreaktionsteilnehmern zu entscheiden, bei dem eine wasserlösliche organische Flüssigkeit als Reaktionsmedium mit einem Umesterungskatalysator in Kontakt gebracht wurde, der in einem Festbett gelagert war. Das Verfahren war dadurch gekennzeichnet, daß der Kontakt mit dem Katalysator bei Strömungsgeschwindigkeiten erfolgte, die eine mittlere Verweilzeit (MVZ) von 1 bis 30 Minuten zur Bewirkung der Umesterung ermöglichen. Der Stand der Technik vermittelte dem Fachmann eine MVZ von "weniger als 20 bis 72 Stunden" und "46 bis 92 Minuten".

Die Kammer folgte der ständigen Rechtsprechung, wonach ein aus einem breiten Wertebereich ausgewählter Teilbereich gegenüber dem Gesamtbereich neu sein kann. Entscheidend ist dabei die Feststellung, ob es der Fachmann aufgrund der dem Stand der Technik zu entnehmenden Informationen unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens ernsthaft in Betracht ziehen würde, die technische Lehre des Stands der Technik auf den ziemlich eng begrenzten Auswahlbereich anzuwenden (s. T 666/89, Nr 7, Leitsatz veröffentlicht in ABI EPA 6/1992: T 26/85, ABI EPA 1990, 22).

Nach Auswertung der im Stand der Technik enthaltenen technischen Informationen gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß es der Fachmann ohne zusätzliche Informationen nicht ernsthaft in Betracht gezogen hätte, die MVZ weiter zu reduzieren. Infolgedessen sei das für das beanspruchte Verfahren charakteristische Merkmal "einer mittleren Verweilzeit von 1 bis 30 Minuten zur Bewirkung der Umesterung" der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden, so daß der Gegenstand des Anspruchs als neu anzusehen sei.

Die Kammer gelangte ferner zu dem Ergebnis, die festgestellte Neuheit werde auch dadurch bestätigt, daß die beanspruchte kürzere MVZ zur Folge habe, daß sich während des Umesterungsverfahrens weniger unerwünschte Nebenprodukte bildeten. Somit stelle der für die MVZ beanspruchte Bereich nicht nur eine Ausführungsart des Stands der Technik dar. Die Kammer schloß sich der ständigen Rechtsprechung an, daß zur Begründung

3. Selection inventions

In **T 366/90** of 17 June 1992, Board 3.3.1 (Chemistry) was called upon to decide on the novelty of a continuous interesterification process for fatty reactants in which a water-soluble organic liquid as reaction medium was contacted with an interesterification catalyst packed in a fixed bed. The process was characterised in that the catalyst was contacted at flow rates providing a mean residence time (MRT) of 1 - 30 minutes to effect interesterification. The state of the art imparted to the skilled person an MRT of "less than 20 to 72 hours" and "46 to 92 minutes"

The Board followed the established case law that a sub-range selected from a broad range of numbers could be novel in respect to the latter. What had to be ascertained was whether or not a skilled person would have seriously contemplated, on the basis of the information derivable from the state of the art in combination with his common general knowledge, applying the technical teaching of the prior art to the rather narrow selected sub-range (see T 666/89, Reasons point 7, headnote published in OJ EPO 1992/6, T 26/85, OJ EPO 1990, 22).

Evaluating the technical information comprised by the state of the art, the Board concluded that, in the absence of additional information to that end, the skilled person would not have seriously contemplated further reducing the MRT. Consequently, the feature of the claimed process "a mean residence time of 1 - 30 min. to effect interesterification" had not been made available to the public and the subject-matter of the claim was novel.

The Board further concluded that novelty was confirmed by the fact that the shorter MRTs as claimed resulted in the formation of fewer unwanted by-products in the course of the interesterification process. Thus the claimed range for the MRTs was not a mere embodiment of the prior art. The Board reiterated the established case law that no particular effect was required for establishing novelty. However, its existence might serve as con-

3. Invention de sélection

Dans la décision **T 366/90** en date du 17 juin 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.1a eu à statuer sur la nouveauté d'un procédé continu d'interesterification pour réactifs gras, selon lequel on met en contact un milieu de réaction constitué par un liquide organique insoluble dans l'eau avec un catalyseur d'interesterification garnissant un lit fixe. Le procédé était caractérisé en ce que le catalyseur était mis en contact à des débits assurant une durée moyenne de séjour (DMS) de 1 à 30 minutes, suffisante pour effectuer une interesterification. Dans l'état de la technique, il était précisé à l'homme du métier que la DMS devait être de "moins de 20 à 72 heures" et de "46 à 92 minutes"

La chambre a suivi la jurisprudence constante des chambres, qui admet qu'un domaine limité choisi à l'intérieur d'un domaine de nombres plus large puisse être nouveau par rapport à ce dernier. Il s'agit essentiellement de déterminer si l'homme du métier aurait sérieusement envisagé, sur la base des informations pouvant être déduites de l'état de la technique et en s'appuyant sur ses connaissances générales, d'appliquer l'enseignement technique de l'antériorité au domaine limité choisi qui est relativement étroit (voir décisions T 666/89, point 7, sommaire publié dans JO OEB 6/1992; T 26/85, JO OEB 1990, 22).

Après examen des informations techniques comprises dans l'état de la technique, la chambre a conclu que l'homme du métier n'aurait pas sérieusement envisagé de réduire encore la DMS, puisqu'il n'était donné aucune autre information allant en ce sens. Par conséquent, la caractéristique du procédé revendiqué "une durée moyenne de séjour de 1 à 30 minutes suffisante pour effectuer une interesterification" n'avait pas été rendue accessible au public, et la chambre a considéré l'objet de la revendication comme nouveau.

La chambre a conclu en outre que la diminution du nombre de sous-produits non souhaités formés au cours du processus d'interesterification, diminution obtenue grâce aux DMS plus courtes qui avaient été revendiquées, était une autre preuve de la nouveauté de l'invention. Ainsi, le domaine revendiqué pour les DMS n'était pas un simple mode de réalisation sur la base de l'état de la technique. En accord sur ce point avec la jurisprudence constante

der Neuheit keine besondere Wirkung erforderlich sei. Das Vorhandensein einer solchen Wirkung könne jedoch als Bestätigung dafür dienen, daß es sich in dem betreffenden Fall nicht lediglich um eine Ausführungsart des Stands der Technik, sondern um eine andere Erfindung handle (vgl. T 666/89, Nr. 8, s. o.; T 198/84, ABI. EPA 1985, 209, Nr. 7).

Eine ähnliche Frage stellte sich in der Sache **T 565/90** vom 15. September 1992. Die Beschwerdeführerin behauptete, daß nur bevorzugte Bereiche oder Beispiele als neuheitsschädlich anzusehen seien, generische hingegen die spezifischere Lehre des Streitpatents nicht vorwegnehmen könnten. Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 widersprach dem und bestätigte die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach eine Erfindungsdefinition, die sich vom Stand der Technik allein dem Wortlaut nach unterscheidet, zur Begründung der Neuheit nicht ausreicht; bei der Prüfung sei vielmehr darauf abzustellen, ob der Stand der Technik dem Fachmann den Gegenstand der Erfindung in Form einer technischen Lehre offenbare (s. T 198/84, ABI. EPA 1985, 209, Nr. 4, englische Übersetzung berichtigt in T 124/87, ABI. EPA 1989, 491, Nr. 3.2; T 17/85, ABI. EPA 1986, 406, Nr. 7 bis 7.3).

Die Kammer schloß sich ferner der Entscheidung T 666/89 (s. o.) an, in der die Auffassung vertreten wurde, daß die Bewertung des Offenbarungsinhalts eines Dokuments bei der Neuheitsprüfung sich nicht auf einen Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit den Beispielen der Gegenhaltung beschränken dürfe, sondern alle in dem Vordokument enthaltenen Informationen einbeziehen müsse (s. a. T 332/87, unveröffentlicht, im Anschluß an T 424/86, unveröffentlicht). Insbesondere dürfe der Fachmann die technische Lehre eines Beispiels mit den an anderer Stelle desselben Dokuments offenbarten allgemeinen Informationen kombinieren, sofern das betreffende Beispiel tatsächlich für die allgemeine technische Lehre dieses Dokuments repräsentativ sei (im Anschluß an die Entscheidung T 332/87).

Die Kammer wandte sich dann den Fragen im Zusammenhang mit sich überschneidenden Zahlenbereichen zu und schloß sich hierbei der Entscheidung T 17/85 (ABI. EPA 1986, 406) an.

firmation that what was involved was not a mere embodiment of the prior art, but another invention (cf. T 666/89, Reasons point 8, loc. cit.; T 198/84, OJ EPO 1985, 209, Reasons point 7).

A similar problem arose in **T 565/90** of 15 September 1992. The appellant submitted that only preferred ranges or examples amounted to a novelty-destroying technical disclosure, and that generic ones could not anticipate the more specific teaching of the patent in dispute. Board 3.3.1 (Chemistry) disagreed, and confirmed earlier case law that a definition of an invention which differed from the prior art only in its wording was insufficient to establish novelty; what had to be established was whether or not the state of the art made the subject-matter of the invention available to the skilled person in the form of a technical teaching (see T 198/84, OJ EPO 1985, 209, point 4, whose English translation is corrected in T 124/87, OJ 1989, 491, point 3.2; T 17/85, OJ EPO 1986, 406, point 7 to 7.3).

The Board also followed T 666/89 (loc. cit.), which held that the evaluation of the disclosure of a document in the course of examination as to novelty must not be confined to a comparison of the claimed subject-matter with only the examples of the citation, but must extend to all information contained in the earlier document (see also T 332/87, unpublished, confirming T 424/86, unpublished). In particular, the skilled person could combine the technical teaching of an example with the general information disclosed elsewhere in the same document, provided that the example was indeed representative for the general technical teaching of that document (following T 332/87).

The Board then went on to consider the problems posed by overlapping numerical ranges, following T 17/85 (OJ EPO 1986, 406). In this case the Board had concluded that if the pre-

des chambres de recours, la chambre a réaffirmé que si l'obtention d'un effet particulier n'est pas exigée pour que l'invention puisse être considérée comme nouvelle, elle peut toutefois servir à confirmer que l'on n'est pas en présence d'un simple mode de réalisation sur la base de l'état de la technique, mais d'une autre invention (cf. décisions T 666/89, point 8, déjà citée; T 198/84, JO OEB 1985, 209, point 7).

Un problème semblable s'est posé dans l'affaire **T 565/90** sur laquelle il a été statué le 15 septembre 1992. L'requérante avait soutenu que seule l'indication d'exemples ou de domaines préférés pouvait constituer une divulgation technique détruisant la nouveauté et que des indications en termes généraux ne pouvaient détruire la nouveauté de l'enseignement plus précis donné dans le brevet contesté. La chambre de recours Chimie 3.3.1 n'a pas été convaincue par cette argumentation, et, en accord sur ce point avec la jurisprudence des chambres de recours, a considéré qu'une définition de l'invention qui ne se distingue de l'état de la technique que par sa formulation n'est pas suffisante pour que l'invention puisse être considérée comme nouvelle; il convient de s'assurer, lors de l'examen de la nouveauté, si l'état de la technique rend non l'objet de l'invention accessible à l'homme du métier sous la forme d'un enseignement technique (voir T 198/84, JO OEB 1985, 209, point 4, la traduction anglaise de cette décision ayant été rectifiée dans la décision T 124/87, JO OEB 1989, 491, point 3.2; cf. également la décision T 17/85, JO OEB 1986, 406, points 7 à 7.3).

La décision de la chambre est également en accord avec la décision T 666/89 (voir plus haut), dans laquelle il avait été considéré que lorsque l'on examine la nouveauté de la divulgation d'un document, l'on ne doit pas se borner à comparer l'objet revendiqué avec les exemples donnés dans le document antérieur, mais au contraire étendre la comparaison à toutes les informations contenues dans ce document antérieur (voir aussi la décision T 332/87, non publiée, confirmant la décision T 424/86, non publiée). L'homme du métier peut notamment combiner l'enseignement technique d'un exemple avec les informations générales divulguées par ailleurs dans le même document, à condition que l'exemple concerné soit vraiment représentatif de l'enseignement technique général contenu dans ce document (conformément à la décision T 332/87).

La chambre a ensuite examiné les problèmes posés par le recoupement de plages de nombres, suite à la décision T 17/85 (JO OEB 1986, 406). Dans cette affaire, la chambre avait conclu que si

In jenem Fall war die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß ein beanspruchter Bereich, der durch einen bevorzugten Zahlenbereich einer Entgegenhaltung teilweise vorweggenommen werde, jedenfalls dann nicht mehr neu sei, wenn die Werte in den Ausführungsbeispielen der Entgegenhaltung nur knapp außerhalb des beanspruchten Bereichs lägen und dem Fachmann die Lehre vermittelten, daß er innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs arbeiten könne. Dies macht deutlich, daß sich die Vorwegnahme durch einen bekannten Zahlenbereich, der sich mit einem beanspruchten Bereich überschneidet, nicht zwangsläufig auf Fälle beschränkt, in denen die im Stand der Technik offenbarten Ausführungsbeispiele dem beanspruchten Bereich sehr "nahe" kommen. Es kommt entscheidend auf die Frage an, ob die Vorwegnahme dem Fachmann offenbart, daß er die bekannte technische Lehre auch in dem nunmehr beanspruchten Bereich anwenden könnte. In diesem Zusammenhang können etwaige "nahe" Ausführungsbeispiele weitere Anhaltspunkte für die Beantwortung dieser Frage liefern.

4. Äquivalente

In der Sache **T 517/90** vom 13. Mai 1992 prüfte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4, ob eine technisch äquivalente Variante der bekannten Vorrichtung neu sein kann. Die Beschwerdeführerin bestritt dies, die Kammer vertrat jedoch die Auffassung, daß Äquivalente nicht unter dem Gesichtspunkt der Neuheit, sondern unter dem der erfinderischen Tätigkeit zu betrachten seien (s. Richtlinien C-IV, 7.2). Die Kammer betonte des Weiteren, daß diese Linie in der Praxis des Europäischen Patentamts konsequent verfolgt worden sei (s. T 167/84, ABI. EPA 1987, 369, Nr. 6).

5. Medizinische Verwendung

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 stellte in der Entscheidung **T 227/91** vom 15. Dezember 1992 fest, daß die Zweckangabe "chirurgische Verwendung" dem Gegenstand eines Anspruchs, der sich auf die Verwendung der Bestandteile eines bekannten Instruments zu seiner Herstellung, d. h. zu seinem Zusammenbau bezieht, allein noch keine Neuheit verleihe. Bei dem betreffenden Anspruch ging es um die Verwendung eines Substratmittels ... und eines Beschichtungsmittels ... zur Herstellung eines Geräts zur Unterbrechung eines Laserstrahls für chirurgische Zwecke. Die Zweckangabe "Unterbrechung eines Laserstrahls" sei für den chirurgischen Einsatz des Geräts charakteristisch und

ferred numerical range in a citation in part anticipated a range claimed in an application, then the range claimed could not be regarded as novel, at least in cases where the values in the examples given in the citation lay just outside the claimed range and taught the skilled person that it was possible to use the whole of its range. This made it quite clear that the anticipatory character of a known numerical range overlapping with a claimed numerical range was not necessarily confined to a situation where examples disclosed in the prior art were "close" to the claimed range. The decisive question was whether or not the anticipation disclosed to the skilled person that he could indeed apply the known technical teaching in the range now claimed. In this context the existence of "close" examples might provide additional evidence to answer this question.

4. Equivalents

Board 3.2.4 (Mechanics) considered in **T 517/90** of 13 May 1992 whether a technically equivalent variant of the prior-art assembly could be novel. The appellant claimed it could not, but the Board held that equivalents were a matter not of novelty but of obviousness (see Guidelines for Examination C-IV, 7.2). It went on to emphasise that this approach had been consistently followed in EPO practice (see T 167/84, OJ EPO 1987, 369, point 6).

5. Medical use

Board 3.2.2 (Mechanics) stated in **T 227/91** of 15 December 1992 that the purpose of a surgical use alone could not render novel the subject-matter of a claim relating to the use of the components of a known instrument for its manufacture, i.e. assembly. The claim under consideration related to the use, in the manufacture of a laser surgical instrument for intercepting a laser beam ..., of substrate means ..., and coating means The indication of purpose, i.e. intercepting the laser beam, was a characteristic of the surgical use of the instrument and did not affect the structure or composition of the entity itself. This kind of functional reference could not normally impart novelty to an otherwise known article

la plage de nombres préférée dans un document antérieur empiète en partie sur la plage revendiquée dans une demande, cette dernière "n'est en tout état de cause plus nouvelle lorsque les valeurs indiquées dans les exemples de réalisation de l'invention figurant dans le document antérieur ne sont qu'à peine en dehors de la plage revendiquée et permettent à l'homme du métier de conclure qu'il peut travailler à l'intérieur de toute cette plage". Ceci montre clairement que ce n'est pas uniquement dans le cas où des exemples de réalisation donnés dans l'état de la technique sont "proches" de la plage revendiquée que l'on peut considérer qu'une plage de nombres connue recoupant la plage de nombres revendiquée peut détruire la nouveauté de la plage revendiquée. Il s'agit essentiellement de savoir si oui ou non le document antérieur révèle à l'homme du métier qu'il pourrait effectivement appliquer l'enseignement technique connu dans la plage qu'il revendique. Dans ce cas, l'existence d'exemples de réalisation "proches" peut constituer une preuve supplémentaire qui permettra de répondre à cette question.

4. Equivalents

Dans la décision **T 517/90** en date du 13 mai 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.4 a examiné si une variante techniquement équivalente du montage compris dans l'état de la technique pouvait être considérée comme nouvelle. La requérante avait prétendu le contraire, mais la chambre a considéré que les équivalents ne constituent pas une question de nouveauté, mais d'activité inventive (voir Directives relatives à l'examen, C-IV, 7.2). La chambre a souligné ensuite qu'en pratique, c'était là le principe qui avait été appliqué de manière constante dans la jurisprudence de l'Office européen des brevets (voir décision T 167/84, JO OEB 1987, 369, point 6).

5. Application thérapeutique

Dans la décision **T 227/91** en date du 15 décembre 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a fait valoir qu'à elle seule, une utilisation dans un but chirurgical ne peut rendre nouveau l'objet d'une revendication portant sur l'utilisation des composants d'un instrument connu aux fins de la fabrication, c'est-à-dire de l'assemblage de cet instrument. La revendication concernée avait pour objet l'utilisation, dans la fabrication d'un instrument de chirurgie au laser destiné à intercepter le rayon laser, de moyens comme substrat ..., et de moyens comme revêtement ... L'indication du but poursuivi, c'est-à-dire l'interception du rayon laser, était une caractéristique concernant l'utilisation chirurgicale de

berühre weder die Struktur noch die Zusammensetzung des Gegenstands an sich. Diese Art der funktionellen Bezugnahme könne einem ansonsten bekannten Gegenstand in der Regel keine Neuheit verleihen, es sei denn, die Funktion mache eine Abänderung des Gegenstands als solchen erforderlich.

In den Entscheidungen **T 303/90** und **T 401/90** der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2, beide vom 4. Februar 1992, bezogen sich die Hauptansprüche auf eine empfängnisverhütende Zusammensetzung aus verschiedenen Verbindungen. Diese Verbindungen waren bereits als Arzneimittel bekannt. Die Kammer war der Auffassung, daß die beanspruchte Zusammensetzung nicht als neu betrachtet werden könne und daß der Zusatz "empfängnisverhütend" den Erzeugnisanspruch noch nicht zu einem Verwendungsanspruch mache: Gegenstand des Anspruchs bleibe weiterhin die Zusammensetzung, die nicht neu sei. Nur im Fall einer ersten medizinischen Indikation könne die Hinzufügung eines Zweckmerkmals einem Erzeugnisanspruch Neuheit verleihen, auch wenn das Erzeugnis als solches aus anderen technischen Gebieten bekannt sei. Artikel 54 (5) EPÜ sehe die Patentfähigkeit von Stoffgemischen für medizinische Zwecke im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ vor, wenn diese medizinische Verwendung im Stand der Technik erstmalig sei. Dies schließe die Patentfähigkeit von Stoffansprüchen auf eine zweite Verwendung des Erzeugnisses in der Medizin aus.

Die Hilfsanträge enthielten Ansprüche, die auf die Verwendung derselben Verbindungen bei der Herstellung oder für die Herstellung einer empfängnisverhütenden Zusammensetzung gerichtet waren. In keinem der Dokumente des Stands der Technik war die Verwendung der betreffenden Verbindungen zur Empfängnisverhütung beschrieben. Deshalb wurden diese Ansprüche für neu erachtet.

6. Nicht-medizinische Verwendung

In der Sache **T 958/90** vom 4. Dezember 1992 vertrat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 die Auffassung, daß die Verwendung von IDA (Iminodisigsäure) zur Steigerung der Fähigkeit von NTA (Nitrilotriessigsäure) zum Sequestrieren von Calcium- und Magnesiumionen nicht neu sei. In einer Vorveröffentlichung sei ein Verfahren zur Herstellung von NTA beschrieben, bei dem ein Erzeugnis entstehe, das IDA als Nebenprodukt in den im Streitpatent genannten Mengen enthalte; ferner sei darin implizit offenbart, daß das resultierende Gemisch aus NTA und IDA als Sequestrieremittel verwendet werde. Die einzige neue Information aus dem Streitpatent bestehe darin,

unless the function implied a necessary modification of the article itself.

In decisions **T 303/90** and **T 401/90**, both taken by Board 3.3.2 (Chemistry) on 4 February 1992, the main claims related to a contraceptive composition comprising certain compounds. These compounds were already known as pharmaceuticals. The Board was of the opinion that the composition as claimed could not be considered novel, and the added word "contraceptive" did not change the product claim into a use claim: the subject-matter of the claim remained the composition, which was not novel. Only in the case of a first medical use could the addition of a purpose characteristic give novelty to a product claim, if the product as such was known in other technical fields. Article 54(5) EPC allowed the patentability of a composition for a medical use within the meaning of Article 52(4) EPC where such medical use was the first one in the state of the art. This excluded from patentability product claims in the medical field for a second use.

The auxiliary requests contained claims directed to the use of the same compounds in or for the manufacture of a contraceptive composition. None of the prior-art documents described the use of those compounds for the purpose of contraception. Therefore, these claims were considered to be novel.

6. Non-medical use

In **T 958/90** of 4 December 1992, Board 3.3.1 (Chemistry) held that the use of IDA (iminodiacetic acid) for the purpose of increasing the ability of NTA (nitrilotriacetic acid) to sequester calcium and magnesium ions was not new. A prior document described a process for manufacturing NTA yielding a product which contained IDA as a by-product in amounts specified in the patent in suit and it further implicitly disclosed that the resulting mixture of NTA and IDA was used as a sequestering agent. The only new information provided by the patent in suit was that the sequestering activity of the known mixture was better than that of pure NTA. However, a known

l'instrument qui n'affectait pas la structure ou la composition de l'instrument lui-même. Normalement, ce genre de référence d'ordre fonctionnel ne pouvait conférer de nouveauté à un article connu par ailleurs, à moins que la fonction en question n'implique nécessairement une modification de l'article lui-même.

Dans les affaires ayant fait l'objet des décisions **T 303/90** et **T 401/90**, toutes deux du 4 février 1992, rendues par la chambre de recours Chimie 3 3 2, les revendications principales portaient sur une composition contraceptive comprenant certains composés déjà connus comme produits pharmaceutiques. La chambre a considéré que la composition telle que revendiquée ne pouvait être considérée comme nouvelle et que le mot "contraceptive" qui avait été ajouté ne changeait pas la revendication de produit en une revendication d'utilisation: l'objet de la revendication restait une composition qui n'était pas nouvelle. Selon elle, ce n'est que dans le cas d'une première application thérapeutique que l'adjonction d'une caractéristique concernant cette utilisation à cet effet peut conférer un caractère de nouveauté à une revendication de produit, si ce produit en tant que tel est connu dans d'autres domaines techniques. Selon l'article 54(5) CBE, une composition utilisée pour une application thérapeutique au sens de l'article 52(4) CBE est brevetable lorsqu'ils s'agit d'une première application thérapeutique d'une substance exposée dans l'état de la technique, ce qui exclut de la brevetabilité les revendications de produit relatives à la seconde application de cette substance dans le domaine médical.

Les requêtes subsidiaires comportaient des revendications portant sur l'utilisation des mêmes composés dans ou pour la fabrication d'une composition contraceptive. Aucun des documents de l'état de la technique ne décrivait l'utilisation des composés concernés à des fins de contraception. En conséquence, ces revendications ont été considérées comme nouvelles.

6. Application non thérapeutique

Dans la décision **T 958/90** en date du 4 décembre 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a estimé que l'utilisation de l'acide iminodiacétique (IDA) dans le but d'accroître la capacité de l'acide nitrilotriacétique (NTA) à sequestrier les ions de calcium et de magnésium n'était pas nouvelle. Un document antérieur décrivait un procédé de fabrication du NTA dans lequel on obtenait un produit contenant comme sous-produit de l'IDA dans les quantités spécifiées dans le brevet en litige, et exposait en outre implicitement que le mélange de NTA et de IDA qui en résultait était utilisé comme agent séquestrant. La seule information nouvelle contenue dans le brevet en litige

daß die Sequestrierwirkung des bekannten Gemisches besser sei als diejenige von reinem NTA. Eine bekannte Wirkung werde jedoch nicht schon allein dadurch neu, daß sie in einem bisher unbekanntem (größeren) Ausmaß vorliege. Der Gegenstand des Streitpatents bestehe lediglich in der Lösung einer bekannten technischen Aufgabe durch bekannte Mittel. Damit unterschied sich der Fall von dem den Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 zugrunde liegenden: Dort war es um die Neuheit der Verwendung eines Stoffes gegenüber einer Vorveröffentlichung gegangen, in der die Verwendung dieses Stoffes für einen anderen Zweck offenbart war.

7. Neue Verwendung in einem Verfahren

In der Entscheidung **T 498/91** vom 25. August 1992 beurteilte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 die Neuheit eines Verfahrens zum Schleifen von Glas mittels eines bestimmten Flammentyps. In dem Patent wurde die Flamme als die geeignetste von drei möglichen Typen beschrieben; es enthielt jedoch keine Angaben über das Verwendungsverfahren, das sich von dem bekannten herkömmlichen Verfahren unterschied. Einer Vorveröffentlichung war zu entnehmen, daß die Flamme bereits für denselben Zweck verwendet worden war, allerdings ohne Erfolg, da die Glaswaren dabei schmolzen. Dennoch vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Erfindung im Licht dieses Dokuments nicht neu sei, da die Idee, diesen besonderen Flammentyp für diesen speziellen Zweck einzusetzen, damit bereits Stand der Technik geworden sei. Die früheren Versuche mit der Flamme seien fehlgeschlagen, weil die Temperatur der Flamme zu niedrig und die Geschwindigkeit zu hoch gewesen seien. Das Streitpatent enthalte jedoch keine Angaben darüber, welche Temperatur und Geschwindigkeit zum Erfolg führten.

C. Erfinderische Tätigkeit

1. Formulierung der Aufgabe

Gegenstand des Patents in der Sache **T 268/89** war ein Magnetpflaster, bestehend aus einer flexiblen, hautverträglichen, permanent magnetisierbaren und magnetisierten Kunststoffolie. Der Beschwerdeführer trug vor, die Druckschrift 2 sei nicht geeignet, als nächstliegender Stand der Technik zur Bestimmung der objektiven **Aufgabe** der Erfindung herangezogen zu werden, weil bereits zum Anmeldezeitpunkt der Erfindung hinreichend bekannt gewesen sei, daß die Magnettherapie, so wie sie gemäß der Druckschrift 2 zur Anwendung komme, ohne Wirkung bleibe. In ihrer Entscheidung vom 6. Februar 1992 schloß sich die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 dieser Auffassung nicht an. Diese nachträgliche Behauptung stehe im

effect could not become novel solely because it was present to a hitherto unknown (greater) extent. The disputed patent only reached the solution of a known technical problem by known means. This was different in G 2/88 and G 6/88, where the questions had related to the novelty of the use of a substance with respect to a prior publication disclosing the use of that substance for a different purpose

7. New use in a process

In **T 498/91** of 25 August 1992, Board 3.2.3 (Mechanics) considered the novelty of a process for polishing glass by using a particular type of flame. The patent described the flame as being the most suitable of three possible types, but gave no indication of the method of using it, which was different from the known usual method. A prior document revealed that the flame had already been used for the same purpose, albeit without success, as the glass articles had melted. The Board held that in the light of this document the invention was not new, as the concept of using this particular type of flame for this particular purpose had thereby become state of the art. The previous attempts at using the flame had failed because the temperature of the flame had been too low and the speed too high. However, the contested patent did not indicate which temperature and speed would lead to success.

C. Inventive step

1. Formulation of the problem

In **T 268/89**, the subject-matter patented was a magnetic plaster consisting of flexible, skin-tolerated, permanently magnetisable and magnetised plastic film. The appellant argued that document (2) could not be adduced as the nearest prior art in determining the objective **problem** addressed by the invention, because by the date of filing it was already known that magnetic therapy as per document (2) had no effect. In its decision of 6 February 1992, Board 3.2.2 (Mechanics) did not agree. The appellant was now contradicting what he had said in the specification of the patent at issue, namely that field forces achievable as per document (2) were relatively weak and had hardly any therapeutic effect, which indirectly

était que l'activité séquestrante du mélange connu était meilleure que celle du NTA pur. Cependant, un effet connu ne peut devenir nouveau du seul fait qu'il prend des proportions inconnues jusqu'alors (renforcement de l'effet). Le brevet contesté se borne à résoudre un problème technique connu par des moyens connus, ce qui n'était pas le cas dans les affaires G 2/88 et G 6/88 où il s'agissait d'apprécier la nouveauté de l'utilisation d'une substance par rapport à une publication antérieure divulguant l'utilisation de cette substance à d'autres fins.

7. Nouvelle utilisation dans un procédé

Dans la décision **T 498/91** en date du 25 août 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a examiné la nouveauté d'un procédé de polissage de la surface d'articles en verre grâce à l'utilisation d'un type particulier de flamme. Le brevet décrivait la flamme qui convenait le mieux parmi trois types possibles, mais sans indiquer son mode d'utilisation, qui était différent du mode d'utilisation habituel que l'on connaissait. Un document antérieur exposait que la flamme avait déjà été utilisée aux mêmes fins, mais sans succès puisque les articles en verre avaient fondu. La chambre a toutefois considéré que l'invention n'était pas nouvelle par rapport à ce document, l'utilisation à cette fin particulière de ce type particulier de flamme faisant ainsi partie de l'état de la technique. Les tentatives précédentes d'utilisation de la flamme avaient échoué en raison de températures de flamme trop basses et de vitesses trop importantes, mais le brevet en cause ne donnait aucune information sur les températures et vitesses susceptibles de conduire au succès.

C. Activité inventive

1. Enoncé du problème

Dans l'affaire **T 268/89**, le brevet avait pour objet un emplâtre magnétique constitué d'une feuille de matière plastique flexible, compatible avec la peau, susceptible de recevoir une aimantation permanente et aimantée. Selon le requérant, il ne pouvait être fait appel au document (2), considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche, pour déterminer quel était le **problème** objectif à résoudre par l'invention puisque, lors du dépôt de la demande, il était déjà suffisamment connu que la thérapie par aimant, telle qu'elle est appliquée dans le document (2), est sans effet. Dans sa décision du 6 février 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 ne s'est pas ralliée à ce point de vue. Selon elle, cette déclaration faite *a posteriori* par

Widerspruch zu den Ausführungen des Beschwerdeführers in der Streitpatentschrift, daß die nach Druckschrift 2 erzielbaren Feldstärken relativ schwach und therapeutisch kaum wirksam seien, womit aber indirekt eine gewisse Wirksamkeit eingeräumt worden sei. Zumindest sei eine eventuelle vollständige Unwirksamkeit am Prioritäts- bzw. Anmeldetag des Streitpatents nicht erkannt worden und könne deshalb nachträglich nicht geltend gemacht werden.

Eine erst nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag erkannte oder behauptete Unwirksamkeit einer zum Stand der Technik gehörenden Vorrichtung oder eines solchen Verfahrens kann nicht zur **Formulierung der Aufgabe** herangezogen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Aufgabe im Sinne einer Aufgabenerfindung (s. T 2/83, ABI. EPA 1984, 265) als Argument zur Stützung dererfinderischen Tätigkeit geltend gemacht wird. Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist das Wissen des Fachmanns vor dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag maßgebend.

Die Kammer kam daher zu dem Schluß, daß die objektive Aufgabe **nicht** in der völlig neuen Konzeption eines wirksamen Magnetpflasters liege, sondern in der wesentlichen Verbesserung der Therapiewirkung des aus der Druckschrift 2 bekannten,

In der Sache **T 386/89** bezog sich das Streitpatent auf Räder, die manuell an unterschiedliche Spurbreiten angepaßt werden konnten. Entgegen der Lehre der ursprünglichen Offenbarung, in der ausschließlich auf die Materialeinsparungen bei der Scheibe abgestellt war, argumentierte die Patentinhaberin im Einspruchsverfahren, daß die durch die Erfindung gelöste technische Aufgabe darin zu sehen sei, daß sich durch die paarweise Anordnung der Nasen die Lebensdauer des Rades verlängere. Sie räumte ein, daß diese Verlängerung überraschend sei.

In ihrer Entscheidung vom 24. März 1992 verwies die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 auf die Entscheidungen T 184/82 (ABI. EPA 1984, 261) und T 13/84 (ABI. EPA 1986, 253). Gemäß der Entscheidung T 184/82 gehört es zur ständigen Rechtsprechung, daß der Anmelder oder Patentinhaber eine in der Beschreibung genannte spezifische Aufgabe insbesondere dann abwandeln dürfe, wenn zur objektiven Beurteilung der Frage der erfinderischen Tätigkeit ein neu eingeführter Stand der Technik herangezogen werde, der der Erfindung näherkomme als

was an acknowledgement that they did have some such effect. Certainly it had not been recognised at the priority or filing date that they might have no effect at all, and so this could not be argued later.

The non-effectiveness of a prior-art apparatus or method recognised or alleged only after the priority or filing date could not be drawn on in **formulating the problem**, particularly where that problem was adduced in support of inventive step in a "problem invention" (see T 2/83, OJ EPO 1984, 265). Inventive step had to be assessed on the basis of the skilled person's knowledge before the priority or filing date.

The Board therefore found that the objective problem did **not** reside in the design of a completely new, effective magnetic plaster, but in a substantial improvement to the therapeutic effect of that known from document (2).

In **T 386/89** the disputed patent related to wheels manually adjustable for varying track. Contrary to the teachings of the original disclosure in which the sole emphasis was on the achievement of material savings with respect to the disc, the proprietor of the patent argued during the appeal proceedings that the technical problem solved by the invention was to be seen in the enhancement of the fatigue life of the wheel through arrangement of the lugs in pairs. He admitted that this increase in fatigue life was surprising.

In its decision of 24 March 1992, Board 3.2.1 (Mechanics) referred to T 184/82 (OJ EPO 1984, 261) and T 13/84 (OJ EPO 1986, 253). According to T 184/82 it was well-established caselaw that where a specific problem was identified in the description the applicant or patentee could be allowed to put forward a modified version of the problem, particularly if the issue of inventiveness had to be considered on an objective basis against new prior art which came closer to the invention than that considered in the original application or granted patent. T 13/84

le requérant était en contradiction avec les explications qu'il avait données dans le fascicule breveté contesté, à savoir que les intensités de champ pouvant être obtenues selon le document (2) sont relativement faibles et n'ont guère d'effet thérapeutique; or ceci revenait à reconnaître indirectement une certaine action, ou montrait du moins qu'à la date de priorité ou à la date de dépôt du brevet contesté, le requérant n'avait pas reconnu qu'il pouvait y avoir une totale absence d'effet, et ne pouvait par conséquent faire valoir *a posteriori* cette totale absence d'effet.

Dans la **formulation du problème** résolu par l'invention, il n'est pas possible de faire valoir l'inefficacité d'un dispositif ou d'un procédé compris dans l'état de la technique sicette inefficacité n'a été décelée ou invoquée qu'après la date de priorité ou de dépôt. Ceci vaut tout particulièrement dans le cas où la découverte d'un problème au sens d'une invention de problème (cf. décision T 2/83, JO OEB 1984, 265) est invoquée pour prouver l'existence d'une activité inventive. Ce sont les connaissances de l'homme du métier avant la date de priorité ou de dépôt qui servent de critère pour l'appréciation de l'activité inventive.

La chambre est donc arrivée à la conclusion que le problème objectif qui avait été formulé en l'occurrence **ne** concernait **pas** la conception entièrement nouvelle d'un emplâtre magnétique actif, mais l'amélioration substantielle de l'effet thérapeutique de l'emplâtre magnétique connu grâce au document (2).

Dans la décision **T 386/89**, le brevet contesté avait pour objet des roues réglables manuellement pour voie à écartement variable. Contrairement à ce qu'il avait exposé initialement dans sa demande, où il avait mis l'accent uniquement sur les économies de matériel réalisées avec le disque, le titulaire du brevet avait fait valoir, au cours de la procédure de recours, qu'il devait être considéré que le problème technique résolu par l'invention concernait l'amélioration de la durée de vie de la roue grâce à une disposition par paires des pattes de fixation. Le titulaire du brevet a admis que cette augmentation de la durée de vie était surprenante.

Dans sa décision du 24 mars 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 s'est référée aux décisions T 184/82 (JO OEB 1984, 261) et T 13/84 (JO OEB 1986, 253). Selon la décision T 184/82, il est de jurisprudence constante que lorsqu'un problème spécifique est identifié dans la description, le demandeur ou le titulaire du brevet peut être autorisé à soumettre une formulation modifiée de ce problème, notamment si la question de l'activité inventive doit être jugée objectivement par rapport à une nouvelle antériorité plus proche de l'invention que celle qui avait été

der in der ursprünglichen Patentanmeldung oder in dem erteilten Patent herangezogene. In der Entscheidung T 13/84 wird dem hinzugefügt, daß eine Neuformulierung der Aufgabe durch Artikel 123 (2) EPÜ nicht ausgeschlossen werde, wenn die Aufgabe vom Fachmann unter Berücksichtigung des der Erfindung nächstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden könne.

Die Kammer folgte diesen Grundsätzen und gelangte zu der Schlußfolgerung, daß die **angeblich unerwartete Wirkung**, d. h. die längere Lebensdauer, der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu entnehmen sei. Die angebliche Wirkung eines beschriebenen Merkmals könne bei der Ermittlung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe im Hinblick auf die Beurteilung der erfinderschen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden, wenn sie nicht vom Fachmann unter Berücksichtigung des nächstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden könne.

In der Sache **T 530/90** machte die Beschwerdeführerin geltend, daß die technische Aufgabe gegenüber der ursprünglichen in unzulässiger Weise umgestellt worden sei, um die Aufnahme des Merkmals d in den Anspruch zu rechtfertigen. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 führte unter Hinweis auf T 13/84 (ABI. EPA 1986, 253) in ihrer Entscheidung vom 23. April 1992 aus, daß eine Neuformulierung der technischen Aufgabe, mit der dem später ermittelten nächstliegenden Stand der Technik und dem nachträglich in den Anspruch 1 aufgenommenen Merkmal (d) Rechnung getragen werden solle, nicht gegen das Übereinkommen verstoße, sofern die so präzierte Aufgabe und ihre Lösung vom Gesamthalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden können.

2. Nächstliegender Stand der Technik

2.1 Nicht naheliegende Kombination von Dokumenten

In ihrer Entscheidung **T 366/89** vom 12. Februar 1992 vertrat die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 die Auffassung, daß es für einen Fachmann nicht naheliegend sei, ein einzelnes, 50 Jahre altes Dokument, das für die Entwicklung der Technik nicht bestimmend gewesen sei und dessen Lehre dem heutigen Trend zuwiderlaufe, mit dem den nächstliegenden Stand der Technik wiedergebenden Dokument zu kombinieren.

Das Streitpatent bezog sich auf die Herstellung perfekter Glaslinsen durch einen Formungsvorgang, bei dem das anschließende Schleifen oder Polieren des Endprodukts entfiel. Die Verfahren

added that a reformulation of the problem was not precluded by Article 123(2) EPC if the problem could be deduced by a person skilled in the art from the application as originally filed when seen in the light of the nearest prior art

The Board applied the above principles and concluded that the **alleged unexpected effect**, i.e. the improved fatigue life, was not deducible from the application as originally filed. The alleged effect of a described feature could not be taken into account when determining the problem underlying the invention for the purpose of assessing inventive step, if it could not be deduced by the skilled person from the application as filed considered in relation to the nearest prior art.

In **T 530/90** the appellant argued that the technical problem had been inadmissibly altered from the original one to justify including feature (d) in the claim. Citing T 13/84 (OJ EPO 1986, 253), Board 3.2.2 (Mechanics) ruled in its decision of 23 April 1992 that reformulating the technical problem in the light of the closest prior art as subsequently established, and then adding feature (d) to Claim 1, was not in breach of the Convention provided the problem as thus clarified and the solution proposed were deducible from the application as a whole in the form originally filed.

2. Closest prior art

2.1 Combination of documents not obvious

In **T 366/89** of 12 February 1992, Board 3.2.2 (Mechanics) held that it would not be obvious for the skilled person to combine an isolated 50-year-old document (which was not influential on technical development and went contrary to present trends) with the document which represented the closest prior art.

The disputed patent related to the manufacture of perfect glass lenses by a moulding operation without the necessity of subsequently grinding or polishing the end product. The meth-

examiniée dans la demande de brevet initiale ou dans le fascicule du brevet délivré. Il est précisé en outre, dans la décision T 13/84, que "l'article 123(2) CBE n'interdit pas la reformulation du problème, ... à condition que l'homme du métier ait pu déduire le problème ainsi reformulé de la demande telle que déposée, en la considérant à la lumière de l'état de la technique le plus proche".

Appliquant les principes susmentionnés, la chambre a conclu que **l'effet inattendu qui était allégué**, à savoir l'amélioration de la durée de vie, ne pouvait être déduit de la demande telle que déposée initialement. L'effet prétendu d'une caractéristique qui a été exposée ne peut être pris en considération lorsque l'on cherche à identifier le problème à la base de l'invention en vue d'apprécier l'activité inventive, dès lors que l'homme du métier ne peut déduire cet effet de la demande telle que déposée, comparée à l'état de la technique le plus proche.

Dans l'affaire **T 530/90**, la requérante avait fait valoir que le problème technique avait été indûment reformulé par rapport au problème initial, afin de justifier l'introduction de la caractéristique (d) dans la revendication. Dans sa décision du 23 avril 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a expliqué, en se référant à la décision T13/84 (JO OEB 1986, 253), qu'il n'était pas contraire à la Convention de reformuler le problème technique afin de pouvoir tenir compte de l'état de la technique le plus proche découvert a posteriori et de la caractéristique (d) introduite ultérieurement dans la revendication 1, à condition qu'il soit possible de déduire le problème ainsi précisé et sa solution du contenu global de la demande telle qu'elle avait été déposée.

2. Etat de la technique le plus proche

2.1 Combinaison non évidente de documents

Dans sa décision **T 366/89** en date du 12 février 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a considéré qu'il n'était pas évident pour l'homme du métier de combiner un document isolé vieux de 50 ans, sans influence sur le développement de la technique et à l'opposé de la tendance actuelle, avec le document représentant l'état de la technique le plus proche.

Le brevet contesté avait pour objet la fabrication de lentilles de verre parfaites par un procédé de moulage, sans qu'il soit nécessaire par la suite de meuler ni de polir le produit final.

nach der den nächstliegenden Stand der Technik bildenden Entgegenhaltung 2 und dasjenige nach der 1927 eingereichten Entgegenhaltung 9 gingen ganz verschiedene Wege, da bei dem einen besondere Formmaterialien, hohe Temperaturen und damit niedrige Viskositäten erforderlich waren, während das andere mit niedrigen Temperaturen und damit hohen Viskositäten und keinem besonderen Formmaterial arbeitete.

Die Kammer stellte fest, daß die Offenbarung der Entgegenhaltung 9 keinen Einfluß auf die spätere Entwicklung der Technik gehabt und in den der vorliegenden Erfindung vorangegangenen 50 Jahren keine praktische Verwendung gefunden haben dürfte, obwohl aus allen anderen Dokumenten hervorgehe, daß seit langem ein **dringendes Bedürfnis** zur Lösung der Aufgabe bestanden habe und intensiv geforscht worden sei. Der Fachmann würde normalerweise dazu tendieren, einem schon seit Jahren vorherrschenden Trend zu folgen, es sei denn, er hätte gute Gründe, dies nicht zu tun.

Deshalb sei es unwahrscheinlich, daß der Fachmann ausgehend von der Lehre der Entgegenhaltung 2 zu Merkmalen gegriffen hätte, die in eine ganz andere Richtung wiesen. Auch hätte er sich wohl kaum einem Verfahren zugewandt, das über 50 Jahre alt sei, da damals die Qualitätsanforderungen an optische Flächen erheblich niedriger als heute gewesen seien.

2.2 Kombination verschiedener Textstellen eines Dokuments

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist bei der Beurteilung dessen, was der Öffentlichkeit durch ein Dokument zugänglich gemacht worden ist, der Offenbarungsgehalt dieses Dokuments als Ganzes und nicht nur derjenige der darin enthaltenen Beispiele zu berücksichtigen (T 12/81, ABI EPA 1982, 296; T 332/87 und T 666/89). Gemäß der am 30. Oktober 1992 von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 getroffenen Entscheidung **T 95/90** bedeutet dies, daß verschiedene Textstellen eines Dokuments kombiniert werden können, sofern keine Gründe vorliegen, die den Fachmann hiervon abhalten würden. Außerdem könne die technische Lehre von Beispielen mit dem anderswo im selben Dokument Offenbarten kombiniert werden, sofern diese Beispiele tatsächlich für die in dem betreffenden Dokument offenbarte allgemeine technische Lehre repräsentativ seien.

3. Technisches Allgemeinwissen

Mehrere Beschwerdekammern folgten in der Grundsatzentscheidung T 176/84 (ABI. EPA 1986, 50) aufgestellten Prinzipien. In jener Entscheidung

ods according to document (2) - the closest prior art - and document (9), filed in 1927, went in quite different directions, since one needed special mould materials, high temperatures, and thus low viscosities, whereas the other used low temperatures, and thus high viscosities, and no special mould material.

The Board stated that the disclosure of document (9) did not appear to have influenced subsequent technical development or to have found any practical use during the 50-year period preceding the present invention, although all the other documents showed that a **long-felt want** had existed to overcome the problem and that a lot of research work was involved. Normally the skilled person would have tried to follow the trend prevailing for many years, unless he had good reasons to the contrary.

The skilled person, starting from the teaching of document (2), was therefore unlikely to adopt features going in a completely different direction, and revert to technology more than fifty years old, dating from a time when the requirements for the quality of optical surfaces were considerably lower than today.

2.2 Combining different passages of a document

According to established Board of Appeal case law, when examining what had been made available by a document the disclosure had to be considered as a whole and not only on the basis of the examples contained in it (T 12/81, OJ EPO 1982, 296; T 332/87 and T 666/89). In **T 95/90** of 30 October 1992, Board 3.3.1 (Chemistry) held that this meant that different passages of one document could be combined provided there were no reasons which would prevent a skilled person from making such a combination. Moreover, the technical teaching of examples could be combined with that disclosed elsewhere in the same document provided that the examples concerned were indeed representative of the general technical teaching disclosed in the document in question.

3. General technical knowledge

Several boards applied the principles laid down in the fundamental decision T 176/84 (OJ EPO 1986, 50), which ruled that the prior art to be consid-

Les méthodes exposées dans le document (2), représentant l'état de la technique le plus proche, et dans le document (9), déposé en 1927, étaient tout à fait différentes, puisque l'une nécessitait des matériaux spéciaux pour le moule, des températures élevées et donc de faibles viscosités, alors que la seconde nefaisait appel à aucun matériau spécial, et exigeait des températures basses et, par voie de conséquence, des viscosités élevées.

Selon la chambre, la divulgation du document (9) ne paraissait pas avoir influé depuis sur le développement de la technique ni avoir eu une application pratique pendant les cinquante années qui avaient précédé l'invention en cause, même s'il ressortait de tous les autres documents que depuis longtemps on avait ressenti le besoin de résoudre ce problème et qu'il avait été effectué de nombreuses recherches à ce sujet. Normalement, l'homme du métier se serait efforcé de suivre la tendance prévalant depuis de nombreuses années, sauf s'il avait eu de bonnes raisons de s'en écarter.

Il était donc peu probable que l'homme du métier, partant de l'enseignement du document (2), prévienne des caractéristiques allant dans une direction tout autre. Il est probable qu'il ne serait pas retourné à une ancienne technique datant de plus de cinquante ans, puisque, à cette époque, la qualité exigée des surfaces optiques était bien inférieure à celle que l'on exige aujourd'hui.

2.2 Combinaison de différents passages d'un document

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours, pour savoir quelles sont les informations qui ont été rendues accessibles par un document, l'on doit examiner la divulgation de ce document prise dans son ensemble, sans se limiter uniquement aux exemples donnés dans ce document (T 12/81, JO OEB 1982, 296; T 332/87 et T 666/89). Dans sa décision **T 95/90** en date du 30 octobre 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a estimé que ceci signifie qu'il est possible de combiner plusieurs passages d'un même document, à condition qu'il n'y ait aucune raison dissuadant l'homme du métier de procéder à cette combinaison. En outre, il est possible de combiner l'enseignement technique des exemples avec l'enseignement d'autres passages du même document, à condition que les exemples concernés soient effectivement représentatifs de l'enseignement technique général divulgué dans le document en question.

3. Connaissances techniques générales

Plusieurs chambres de recours ont appliqué les principes énoncés dans cette décision fondamentale qu'est la décision T 176/84 (JO OEB 1986, 50).

wird dargelegt, daß bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit auch der Stand der Technik auf Nachbargebieten und/oder auf einem übergeordneten allgemeinen technischen Gebiet heranzuziehen ist, d. h. einem Gebiet, auf dem die gleichen oder ähnliche Probleme eine Rolle spielen und von dem erwartet werden muß, daß der Fachmann es kennt.

In dem der Entscheidung **T 424/90** zugrunde liegenden Fall sollte die beanspruchte, mit Plasma arbeitende Vorrichtung zum reaktiven Ionenstrahlätzen von IS-Schaltungen mit sehr hohem Integrationsgrad (VLSI-Schaltungen) eingesetzt werden.

Die Kammer ließ das Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht gelten, daß als Fachmann zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur ein Halbleiterspezialist berufen sei. In ihrer Entscheidung vom 11. Dezember 1991 vertrat die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 die Auffassung, daß in der Praxis ein Halbleiterspezialist einen Plasmaspezialisten hinzuziehen würde, wenn es bei der ihm vorliegenden Aufgabe darum gehe, einen mit Plasma arbeitenden Ionengenerator technisch zu verbessern. Es wäre zu erwarten, daß sich der Halbleiterspezialist mit dem Plasmaspezialisten zusammensetue und diesen damit beauftrage, die Effizienz der Erzeugung reaktiver Teilchen zu verbessern. Die Kammer berief sich auf die Entscheidung **T 32/81** (ABI. EPA1982,225) und ging bei der Beurteilung dessen, ob die beanspruchte Lösung eine erfinderische Tätigkeit aufweist, von dem Wissen und Können eines Spezialisten auf dem technischen Gebiet aus, auf dem der Fachmann eine Lösung für ein objektives Problem sucht. Im vorliegenden Fall wäre demnach nach Auffassung der Kammer ein Plasmaspezialist der zuständige Fachmann. Dieser würde sich jedem technischen Fachgebiet zuwenden, von dem er erwarte oder wisse, daß dort ähnliche Probleme vorkämen.

In der Sache **T 358/90** vom 27 Januar 1992 ging es im wesentlichen um die Frage, ob von dem Fachmann auf dem Spezialgebiet der tragbaren Toiletten zu erwarten wäre, daß er sich dem technischen Gebiet der Betriebsausrüstung für Kettensägen nach der Entgegenhaltung 2 zuwende, da auch hier Behälter vorgeschlagen würden. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 vertrat die Auffassung, daß die Aufgabe der Entleerung des Inhalts einer tragbaren Toilette den Fachmann auf diesem Gebiet nicht zu dem Gebiet der Spezialbehälter führe, die zum Füllen der Tanks von Kettensägen dienten.

ered when examining for inventive step included any relevant art in neighbouring fields and/or a broader general field of which the specific field was part, i.e. any field in which the same problem or one similar to it arose and of which the person skilled in the art must be expected to be aware.

In **T 424/90** the claimed plasma processing apparatus was intended to be used in the reactive ion etching of VLSI circuits.

Board 3.4.1 (Physics) did not accept the respondent's submission that for the evaluation of inventive step the only competent skilled person was a semiconductor specialist. In its decision of 11 December 1991 it took the view that in real life the semiconductor expert would consult a plasma specialist if his problem concerned providing a technical improvement to an ion generating plasma apparatus. The semiconductor specialist would be expected to team up with the plasma expert and entrust him with the task of increasing the efficiency of the reactive species generation. Citing **T 32/81** (OJ EPO 1982, 225), the Board based the assessment of whether the claimed solution involved an inventive step on the knowledge and abilities of the specialist in that technical field in which the objective problem prompted the person skilled in the art to seek its solution. In the present case the competent skilled person was thus a plasma specialist - who would look for advice in each special technical field in which he would expect to find his own problem or knew it existed.

In **T 358/90** of 27 January 1992 the decisive question was whether the person skilled in the special art of portable toilets would be expected to refer to the technical field of chain-saw servicing equipment according to document (2), since there too containers were suggested. Board 3.2.3 (Mechanics) held that discharging the content of a portable toilet did not lead the person skilled in this art to the field of filling the tank of a chain saw by means of a special kind of container.

Selon cette décision, lorsqu'on examine l'activité inventive, il convient de consulter également l'état de la technique dans des domaines voisins et/ou dans un domaine technique général plus large englobant le domaine particulier considéré, autrement dit l'état de la technique dans un domaine où se posent des problèmes identiques ou analogues à ceux rencontrés dans le domaine particulier sur lequel porte dans ce cas la demande et qui devrait normalement être connu d'un homme du métier.

Dans l'affaire **T 424/90**, l'appareil d'usinage plasma qui avait été revendiqué était destiné à être utilisé dans la gravure ionique réactive de circuits VLSI

La chambre de recours Physique 3.4.1 a contesté l'allégation de l'intimé selon laquelle, pour l'appréciation de l'activité inventive, il suffit de considérer que l'homme du métier compétent est un spécialiste des semi-conducteurs. Dans sa décision du 11 décembre 1991, la chambre a considéré que, dans la pratique, un spécialiste des semi-conducteurs consulterait un spécialiste des plasmas s'il cherchait à apporter une amélioration technique à un appareil d'usinage plasma générateur d'ions. Il est probable que le spécialiste des semi-conducteurs ferait équipe avec le spécialiste des plasmas et qu'il le chargerait d'améliorer le rendement lors de la formation d'éléments réactifs. Citant la décision **T 32/81** (JO OEB 1982,225), la chambre a déclaré que pour apprécier si la solution revendiquée implique une activité inventive, il convient de se fonder sur les connaissances et sur les possibilités du spécialiste du domaine technique dans lequel l'homme du métier est amené à chercher la solution du problème objectif; il est considéré en l'occurrence que l'homme du métier compétent est un spécialiste des plasmas. Le spécialiste des plasmas demanderait conseil aux spécialistes de tout domaine technique particulier dans lequel il penserait qu'il se poserait ce problème.

Dans la décision **T 358/90** en date du 27 janvier 1992, il s'agissait essentiellement de savoir si l'on attendrait de l'homme du métier spécialiste du domaine particulier concernant les toilettes portables qu'il s'intéresse au domaine technique du matériel d'entretien pour tronçonneuses selon le document (2), étant donné que là aussi des récipients étaient proposés. La chambre de recours Mécanique 3.2.3 a considéré que le problème concernant le vidage du contenu d'une toilette portable n'amène pas l'homme du métier à chercher une solution dans le domaine où s'est posé le problème du remplissage du réservoir d'une tronçonneuse à l'aide d'un type particulier de récipient.

In der Entscheidung **T 277/90** vom 12. März 1992 stellte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 fest, daß es nach der Rechtsprechung unstrittig sei, daß die Gußtechnik im Dentalbereich und der Zahnersatz zumindest benachbarte technische Gebiete sind. Vom Fachmann müsse erwartet werden, daß er zumindest ein übergeordnetes allgemeines technisches Gebiet und ein Nachbargebiet des Anmeldungsgegenstandes berücksichtige. Daraus folge zwingend, daß der Dentaltechniker die Entwicklungen auf dem Kunststoffsektor verfolge und dabei in Kontakt mit Photopolymerisaten kommt, die gemäß Dokument 5 auch in der Dentaltechnik Einsatz gefunden haben.

In der Entscheidung **T 189/92** vom 7. Oktober 1992 stellte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 fest, daß sich ein Fachmann nicht auf sein eigenes begrenztes Gebiet beschränken, sondern sich bei der Entwicklung einer Vorrichtung und des dazugehörigen Verfahrens in allen technischen Bereichen umsehen würde, in denen er eine Lösung für seine konkrete Aufgabe zu finden hoffe. In dem hier vorliegenden Fall sei es für einen Fachmann naheliegend, eine vergleichbare Aufgabenstellung - Vereinfachung eines komplizierten Verpackungsverfahrens und der entsprechenden Vorrichtung -, bei der es ausschließlich um das Verpacken und nicht um das Silieren gehe, auch auf dem allgemeinen Gebiet der Verpackungstechnik zuzusehen (zu ähnlichen Aufgabenstellungen s. auch die Entscheidungen **T 47/91** - 3.2.3 vom 30. Juni 1992, **T 443/90** - 3.2.3 vom 16. September 1992).

4. Naheliegen

4.1 Automatisierung von Funktionen

In der Sache **T 775/90** war die Beschwerdekammer Physik 3.4.2 der Auffassung, daß sich ein erfahrener Benutzer bei der Arbeit an einem Gerät, bei dem (ganz allgemein gesprochen) bestimmte Teile leicht zu entfernen seien, routinemäßig zunächst stets verwissere, ob alle erforderlichen Teile an Ort und Stelle seien, und das Gerät natürlich nicht benutzen werde, wenn ein benötigtes Teil nicht an seinem Platz sei. Bei einem Kopiergerät mit einer abnehmbaren Entwicklungseinheit werde ein erfahrener Benutzer zunächst prüfen, ob die von ihm benötigte Entwicklungseinheit auch am Platz sei.

Die Bereitstellung von Anzeigevorrichtungen, die das Vorhandensein der Entwicklungseinheit feststellen sollen, und von Kontrolleinrichtungen, die verhindern sollen, daß die Funktion Entwicklung gewählt wird, wenn die Entwicklungseinheit nicht an ihrem Platz ist, stelle lediglich eine Automatisierung der Funktionen dar, die zuvor vom Benutzer übernommen worden

In **T 277/90** of 12 March 1992, Board 3.2.3 (Mechanics) found that under the case law it was indisputable that moulding technology in dentistry was at least a neighbouring technical field to tooth replacement. The skilled person was expected to take account of at least one broader general technical field and a neighbouring one. This meant that a dental technician would follow what was happening in plastics and thus be aware of photopolymerisates, which according to document (5) were also used in dental technology.

In **T 189/92** of 7 October 1992, Board 3.2.4 (Mechanics) stated that the skilled person would not limit himself to the specific limited technical field he was working in but would try to develop an apparatus and corresponding method by looking around in all those technical areas where a solution for his specific problem could be found. In this particular case it was clear to him that the problem to be solved - simplification of a complicated packaging method, and the apparatus to do so - was related only to packaging, and not to silage-forming, but could also be found in the general field of packaging (for similar problems see also **T 47/91**, taken by Board 3.2.3 on 30 June 1992, and **T 443/90**, taken by the same Board on 16 September 1992).

4. Obviousness

4.1 Automation of functions

In **T 775/90** Board 3.4.2 (Physics) considered that it was merely normal procedure when doing a job on a machine with easily removable parts (speaking quite generally) for the experienced user first to look and see whether all necessary parts were present, and of course not to try and use a part which was not present. In the case of a copier with a user-removable developing unit, the experienced user would first check whether the developing unit he wanted to use was present.

Providing means for detecting the presence of the developing means, and controlling means to prevent the selection of developing means not present, was mere automation of functions which up to then had been performed by the user (and a skilled constructor of copiers, whose task was to improve their construction, was certainly also an experienced user), and it

Dans la décision **T 277/90** en date du 12 mars 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a souligné qu'il est incontestable d'après la jurisprudence que les prothèses dentaires et la technique de coulée dans le domaine dentaire constituent des domaines techniques pour le moins connexes. L'homme du métier doit normalement prendre en considération au moins un domaine technique général plus large englobant le domaine considéré ainsi qu'un domaine voisin de l'objet de la demande. Il est donc impératif que le prothésiste dentaire suive l'évolution de la technique dans le domaine des matières plastiques et qu'il s'intéresse aux photopolymères qui, selon le document (5), ont également été utilisés dans la technique dentaire.

Dans la décision **T 189/92** en date du 7 octobre 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.4 a considéré que l'homme du métier ne se limiterait pas au domaine technique spécifique étroit dans lequel il travaille, mais essaierait de mettre au point un appareil et une méthode correspondant à cet appareil, en cherchant dans tous les domaines techniques où il pourrait trouver une solution à son problème spécifique. Dans ce cas précis, il est évident pour l'homme du métier spécialiste de l'ensilage que le problème à résoudre, à savoir la simplification d'un appareil et d'une méthode d'emballage compliqués - problème uniquement d'emballage et non d'ensilage - se pose également dans le domaine général de l'emballage (voir également les décisions **T 47/91** - 3.2.3 du 30 juin 1992 et **T 443/90** - 3.2.3 du 16 septembre 1992, qui traitent de problèmes analogues).

4. Evidence

4.1 Automatisation de fonctions

Dans la décision **T 775/90**, la chambre de recours Physique 3.4.2 a considéré qu'il est tout à fait normal que lorsqu'il effectue un travail sur une machine dont les éléments sont facilement démontables (généralement parlant), l'utilisateur expérimenté commence par s'assurer qu'il ne manque aucun des éléments nécessaires, et, bien entendu, n'essaie pas de se servir d'un élément qui n'a pas été monté. Dans le cas d'un photocopieur disposant d'une unité de développement pouvant être démontée par l'utilisateur, l'utilisateur expérimenté vérifiera d'abord si l'unité de développement dont il a besoin a bien été montée.

Fournir des moyens de détection pour repérer la présence des moyens de développement, et des moyens de contrôle pour empêcher l'utilisateur de sélectionner des moyens de développement qui n'ont pas été montés revient à automatiser ces mêmes fonctions qui jusqu'alors avaient été mises en oeuvre par l'utilisateur (et un constructeur spécialiste des photoco-

seien (zu den erfahrenen Benutzern gehört zweifellos auch ein auf Kopierer spezialisierter Konstrukteur, der die Aufgabe hat, die Konstruktion der Kopierer zu verbessern); es sei auch nicht überraschend, daß die Automatisierung dieser Aufgaben für den Benutzer bequemer sei und vor Fahrlässigkeit schütze.

In ihrer Entscheidung vom 24. Juni 1992 vertrat die Kammer die Auffassung, daß die bloße Automatisierung von bisher vom Menschen ausgeführten Funktionen dem allgemeinen Trend in der Technik entgegenkomme und nicht als erfinderisch angesehen werden könne

4.2 Zwangsläufige Auswahl in der Praxis

In der Sache **T 513/90** betraf das Streitpatent ein Verfahren zur Herstellung geschäumter Formkörper aus Polypropylen-Harz. Die Offenbarung in der Entgegenhaltung 1 als nächstliegendem Stand der Technik umfaßte einen weiten Bereich von Polyolefin-Stoffen und beschrieb die zur Herstellung von geschäumten Formkörpern erforderlichen Verfahrensschritte.

In ihrer Entscheidung vom 19. Dezember 1991 stellte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 fest, daß bzgl. der Entgegenhaltung 1 das objektiv feststellbare Problem vorgelegen habe, wie das darin offenbarte allgemeine Verfahren auf Polypropylen-Harze anzuwenden sei. Zur Lösung der Aufgabe bedürfe es eines Stoffes, der durch die Bereiche bestimmter physikalischer Eigenschaften gekennzeichnet sei.

Bei der Auswahl der Qualitätsmerkmale habe man sich jedoch offenbar an das gehalten, was auf dem Markt allgemein erhältlich sei und damit im Hinblick auf einschlägige Hinweise in der Literatur auch als allgemeines Fachwissen gelten könne.

Die Kammer bestätigte die von der ersten Instanz vertretene Auffassung, daß nach dem Prioritätstag veröffentlichte Beweismittel zur Verdeutlichung des vor diesem Zeitpunkt herrschenden Wissensstands relevant und bedeutsam sein könnten. Im vorliegenden Fall werde durch das Beweismittel die Auffassung erhärtet, daß das Ethylen/Propylen-Copolymer der in dem Patent benutzten Art auf dem Markt ohne weiteres erhältlich sei. Analog sei der Fall gelagert, wenn ein zu einem früheren Zeitpunkt vorhandener allgemeiner Wissensstand anhand eines Lehrbuchs jüngerer Datums nachgewiesen werde.

Wenn der Fachmann für eine bestimmte Anwendung eines bekannten Verfahrens offensichtlich Material verwenden könne, das auf dem Markt all-

was not surprising that having these functions performed automatically was more convenient for the user and less susceptible to error.

In its decision of 24 June 1992 the Board held that mere automation of functions previously performed by human operators was in line with the general trend in technology and thus could not be considered inventive.

4.2 Inevitable choice in practice

In **T 513/90** the disputed patent related to a process for producing a foamed and moulded article of polypropylene resin. The disclosure in document (1) as the closest prior art covered a wide range of polyolefin materials and described the process steps necessary for the preparation of foamed and moulded articles

In its decision of 19 December 1991, Board 3.2.2 (Mechanics) stated that it was an objectively recognisable technical problem in respect of document (1) to apply to polypropylene resins the general method presented therein. The solution of the problem involved the use of a material characterised by ranges of certain physical properties.

The selection of quality characteristics, however, appeared to correspond to what was commonly available on the market, which could also be interpreted as being part of common general knowledge in view of corresponding references in the literature

The Board also confirmed the view taken by the department of first instance that evidence published after the priority date could be relevant and meaningful regarding the prevailing situation before that date. In the present situation the evidence supported the view that the kind of ethylene/propylene copolymer upon which the patent relied was freely obtainable on the market. The situation was analogous to proving common general knowledge at an early date with a textbook of recent date.

If, for a particular application of a known process, the skilled person could obviously use a material generally available on the market and suit-

pieurs, dont la tâche consiste à améliorer la construction de ces appareils, est certainement aussi un utilisateur expérimenté), et il est bien évidemment plus commode pour l'utilisateur de faire effectuer ce travail par des moyens automatiques, ce qui diminue les risques de négligence.

Dans sa décision du 24 juin 1992, la chambre a estimé que l'automatisation de fonctions qui étaient mises en oeuvre auparavant par l'être humain correspond à une tendance générale de la technique, et qu'à elle seule elle ne peut en tant que telle être considérée comme impliquant une activité inventive.

4.2 Choix inévitable dans la pratique

Dans l'affaire **T 513/90**, le brevet contesté avait pour objet un procédé de fabrication d'un article expansé et moulé en résine polypropylène. Dans le document (1), qui constituait l'état de la technique le plus proche, il était exposé toute une série de matériaux à base de polyoléfine et il était décrit les étapes du procédé nécessaires à la préparation d'articles expansés et moulés.

Dans sa décision du 19 décembre 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a estimé que lisant le document (1), l'homme du métier était amené objectivement à se poser le problème technique de l'application de la méthode générale présentée dans ce document à des résines de polypropylène. La solution de ce problème impliquait l'utilisation d'un matériau caractérisé par des plages de valeurs pour certaines propriétés physiques.

Les caractéristiques choisies concernant la qualité paraissaient toutefois correspondre à celles des produits existant sur le marché, lesquelles pouvaient également être considérées comme faisant partie des connaissances générales, la littérature spécialisée y faisant également référence.

La chambre s'est également rangée à l'avis de la première instance qui avait estimé qu'un document publié après la date de priorité pouvait être pertinent et important pour montrer quelle était la situation qui prévalait avant la date de priorité. Il était affirmé en l'occurrence dans le document en question que le type de copolymère d'éthylène de propylène sur lequel porte le brevet pouvait être facilement obtenu sur le marché. La situation était analogue à celle dans laquelle on prouve, à l'aide d'un ouvrage récent, qu'un objet était déjà généralement connu auparavant.

De l'avis de la chambre, si pour une application particulière d'un procédé connu, l'homme du métier peut de toute évidence recourir à un matériau

gemein erhältlich und für den gewünschten Zweck geeignet sei, und dieses - unabhängig von seinen Eigenschaften - sehr wahrscheinlich auch verwenden würde, so sei diese Verwendung nicht allein schon wegen dieser Eigenschaften als erfinderisch anzusehen. Wenn dieser Schritt aus anderen Gründen an sich bereits nahe liege, so könne bis zum Beweis des Gegenteils um so mehr davon ausgegangen werden, daß die - logische - Auswahl des betreffenden Mittels aus dem Marktangebot keinerlei geistige oder praktische Anstrengung oder "gezieltes" Vorgehen erfordere. Ebenso wie die Nacharbeitung bestimmter Anweisungen zur praktischen Ausführung von Verfahrensschritten zwangsläufig neuheitsschädlich sei, hätte der Fachmann auch hier das Verfahren ganz selbstverständlich in die Praxis umgesetzt, ohne unter diesen Umständen alle seine Eigenschaften zu kennen.

Auch wenn der Stoff nicht beschränkt erhältlich, sondern so weit verbreitet sei, daß er aller Wahrscheinlichkeit nach rein zufällig für diesen Zweck ausprobiert werde, bliebe eine solche Auswahl gemeinfrei. Dies beeinträchtigt natürlich nicht das Recht auf Schutz für ein durch dieses Verfahren hergestelltes neues Erzeugnis, wenn sich dieses selbst als erfinderisch herausstelle.

Bei der praktischen Durchführung des Verfahrens nach der Entgegenhaltung 1 mit Ethylen/Propylen hätte dieses durchaus auch in der handelsüblichen Kügelchenform verwendet werden können, die in jedem Fall unter das breite Spektrum der physikalischen Eigenschaften fielen. Im Stand der Technik habe kein Vorurteil bestanden, das den Fachmann davon abgehalten hätte, das Verfahren auszuprobieren, da die früheren Schwierigkeiten bei der Herstellung von Schaumstoffen mit anderen Verfahren in Verbindung gebracht worden seien. Da zu erwarten gewesen sei, daß die dabei erzielten Schaumstoffe vorteilhafte Eigenschaften aufweisen würden, sei es nicht nur keine Frage gewesen, ob der Fachmann diese speziellen Harze verwenden **könne**, sondern vielmehr höchst wahrscheinlich gewesen, daß er sie in der Praxis für diesen Zweck tatsächlich auswählen **würde**. Bei dem hier vorliegenden Fall habe der Gegenstand nicht etwa **theoretisch** aus dem Stand der Technik abgeleitet werden können, sondern sich unter den zum Anmeldezeitpunkt vorliegenden **praktischen** Gegebenheiten in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Dessen ungeachtet könne dem Gegenstand aufgrund dieses Stands der Technik auch die erfinderische Tätigkeit abgesprochen werden.

able for the purpose, and was also highly likely to use it for reasons irrespective of its characteristics, such use should not be considered as inventive on account of those characteristics alone. It stood to reason that if carrying out such a step was itself already obvious for other reasons, the natural choice of the particular means on the marketplace was devoid of mental or practical effort, or of "purposive selection", in the absence of anything to the contrary. Again, not unlike the inevitable loss of novelty in consequence of following certain instructions to carry out some steps in practice, the skilled person would have, in an obvious manner, practised the process without knowing all its characteristics in such situations.

Even if the availability of such material was not exclusive but common enough to be reasonably likely to be tried for the purpose simply by chance, such choice should remain in the public domain. This should not, of course, diminish the right to obtain coverage for a novel product of such process, if that turned out to be inventive *per se*.

The reduction to practice of the process according to document (1) with ethylene/propylene was likely in any case to involve available pellets falling within the broad range of physical characteristics. There was no prejudice in the art to inhibit the skilled person from trying the process, since earlier difficulties in producing foams were associated with different methods. In view of the expectation of obtaining foam with advantageous characteristics, it was not only a question of whether or not the skilled person **could** use such specific resins, but it was highly probable that he **would** in practice choose them for the purpose. This was not the kind of situation in which the subject-matter could be **mentally** derived from the state of the art, but an obvious consequence of that art under the envisaged **practical** conditions which prevailed at the date of the application. Nevertheless, the latter could also deprive the subject-matter of inventive merit.

approprié disponible généralement sur le marché et se prêtant à cet usage, et s'il y a de grandes chances pour qu'il l'utilise quelles que soient ses caractéristiques, cette utilisation ne saurait dans ces conditions être considérée comme impliquant une activité inventive du seul fait de la présence de ces caractéristiques, et bien entendu, du moment que cette utilisation est déjà en soi évidente pour d'autres raisons, le choix tout naturel des moyens particuliers existant sur le marché nesauroit, jusqu'à preuve du contraire, impliquer un effort intellectuel ou un travail de mise en oeuvre pratique, ni constituer une "sélection dans un but précis". Ainsi, un peu comme il est inévitable que la nouveauté soit détruite lorsque l'on suit certaines instructions connues pour la mise en oeuvre de certaines étapes dans la pratique, c'est par une démarche évidente que l'homme du métier aurait mis en oeuvre le procédé sans en connaître en l'occurrence toutes les caractéristiques.

Dès lors que ce type de matériau n'est pas une exclusivité réservée à quelques personnes, mais est suffisamment répandu pour qu'il y ait des chances sérieuses pour que l'on essaie par pur hasard de l'utiliser à cette fin, ce choix doit être considéré comme évident, ce qui, bien entendu, ne saurait affecter le droit à une protection par brevet pour un produit nouveau obtenu par ce procédé, s'il devait s'avérer que ce produit implique par lui-même une activité inventive.

Si l'on mettait en pratique le procédé selon le document (1) en utilisant des copolymères éthylène/propylène, il y avait des chances pour que l'on utilise des granulés existant déjà dont les caractéristiques faisaient en tout état de cause partie des nombreuses caractéristiques physiques des produits revendiqués. Rien dans l'état de la technique ne dissuadait l'homme du métier de tester ce procédé, étant donné que les difficultés rencontrées auparavant pour la production de matières expansées tenaient à l'utilisation de méthodes qui étaient différentes. Etant donné que l'on voulait obtenir des matières expansées présentant des caractéristiques avantageuses, il ne s'agissait pas seulement de savoir si l'homme du métier **pouvait** ou non utiliser ces résines particulières, il fallait aussi tenir compte du fait qu'il était fortement probable qu'il les **utiliserait en** pratique pour obtenir l'effet recherché. On n'avait pas affaire à un cas dans lequel il est possible **intellectuellement** de déduire l'objet de l'invention de l'état de la technique, mais à un cas dans lequel cet objet découle de manière évidente de cet état de la technique dans les conditions **concrètes** envisagées, telles qu'elles prévalaient à la date de la demande. Néanmoins, dans ce second cas l'objet de la demande peut là encore être dénué de ce fait de toute activité inventive.

4.3 Naheliegende neue Verwendung

In der Sache **T 112/92** lautete der unabhängige Anspruch 1 wie folgt: "1. Verwendung mindestens eines Glucomannans als Emulsionsstabilisator in einem ungeliiert verarbeiteten emulsionsförmigen Nahrungsmittel". In ihrer Entscheidung vom 4. August 1992 teilte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 die Auffassung der Prüfungsabteilung, daß die Entgegenhaltung 1 den nächstliegenden Stand der Technik bilde. Sie bezog sich auf die Verwendung von Glucomannan als Verdickungsmittel für ein ungeliiert verarbeitetes Nahrungsmittel (Sojabohnenmilch), erwähnte jedoch nicht seine Funktion als Stabilisator. Die Kammer wandte die in der Entscheidung T 59/87 (ABI. EPA 1991, 561) aufgestellten Grundsätze auf den vorliegenden Fall an und stellte fest, daß die Verwendung von Glucomannan als Emulsionsstabilisator eine verborgene Anwendung geblieben sei, obwohl Glucomannan bei der Herstellung des Erzeugnisses nach der Entgegenhaltung 1 tatsächlich als Emulsionsstabilisator wirke. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß die Verwendung eines Stoffes als Emulsionsstabilisator mit seiner Verwendung als Verdickungsmittel zwar nicht untrennbar verknüpft, aber zumindest doch sehr nahe verwandt sei. Es wäre für den Fachmann, dem die Wirkung des Glucomannans als Verdickungsmittel für Emulsionen bekannt gewesen sei, naheliegend gewesen, zumindest auszuprobieren, ob es auch als Stabilisator wirken würde. Obwohl nach der Entscheidung T 59/87 ein Anspruch auf eine inhärent enthaltene, aber verborgen gebliebene spätere Verwendung eines bekannten Stoffes neu sein könne, fehle es dem Gegenstand dieses Anspruchs an erfinderischer Tätigkeit, wenn der Stand der Technik eine eindeutige Verbindung zwischen der früheren und der späteren Verwendung aufzeige.

4.3 Obvious new use

In **T 112/92** independent Claim 1 was for "The use, in an ungelled processed food product in the form of an emulsion, of at least one glucomannan as emulsion stabiliser". In its decision of 4 August 1992, Board 3.3.2 (Chemistry) agreed with the Examining Division that document (1) was the closest prior art. It referred to the use of glucomannan as a thickener for an ungelled processed food product (soya bean milk) but did not mention its function as a stabiliser. The Board applied the principles of T 59/87 (OJ EPO 1991, 561) to the present case and stated that even if glucomannan did act as an emulsion stabiliser in preparing the product as per document (1), such use would have been a hidden use. It came to the conclusion that the use of a substance as a stabiliser for emulsions, if not inextricably linked with its use as a thickening agent, was at least very closely related. The Board held that it would have been obvious for the skilled person, knowing that glucomannan was effective as a thickening agent for emulsions, at least to try to find out if it was also effective as a stabiliser. Although T 59/87 had found that a claim to an inherent but hidden later use of a known substance could be novel, the subject-matter of such a claim would still lack inventive step if the prior art indicated a well-established link between the earlier and later uses.

4.3 Utilisation nouvelle évidente

Dans l'affaire **T 112/92**, la revendication indépendante 1 était libellée comme suit: "1. Utilisation, dans un produit alimentaire traité et non gélifié se présentant sous la forme d'une émulsion, d'au moins un glucomannane comme stabilisateur de l'émulsion." Dans sa décision du 4 août 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.2 s'est rangée à l'avis de la division d'examen, qui avait estimé que le document (1) représentait l'état de la technique le plus proche. Il y était fait référence à l'utilisation de glucomannane comme épaississant d'un produit alimentaire traité et non gélifié (lait de soja), mais la fonction destablisateur du glucomannane n'y était pas mentionnée. Appliquant dans cette affaire les principes qui avaient été posés dans la décision T 59/87 (JO OEB 1991, 561), la chambre a considéré que même si le glucomannane servait de stabilisateur de l'émulsion lors de la préparation du produit selon le document (1), c'était une possibilité d'utilisation encore ignorée. La chambre a conclu que si l'utilisation d'une substance comme stabilisateur d'émulsions n'est pas indissociable de son utilisation comme agent épaississant, elle a néanmoins beaucoup de liens avec elle. Elle a estimé que pour l'homme du métier qui connaissait l'efficacité du glucomannane en tant qu'agent épaississant d'émulsions, il aurait été évident qu'il devait essayer au moins de déterminer s'il était également efficace comme stabilisateur. Bien que, selon la décision T 59/87, l'on puisse considérer comme nouvelle une revendication relative à une utilisation ultérieure d'une substance connue, utilisation pouvant être déduite automatiquement, même si elle est encore ignorée, l'objet de ladite revendication n'impliquera pas d'activité inventive s'il ressort de l'état de la technique qu'il existe un lien permanent entre l'utilisation initiale et l'utilisation ultérieure.

II. EINHEITLICHKEIT

1. Vollständige Recherche trotz Uneinheitlichkeit

In der Sache **W 15/91** vom 27. Januar 1992 betraf die Anmeldung herbizide Wirkstoffkombinationen, bestehend aus Benzoylcyclohexandionderivaten (Typ A-Verbindungen) und einer oder mehreren von 19 im Patentanspruch 1 genannten Typ B-Verbindungen. Die ISA (Internationale Recherchenbehörde bzw. International Searching Authority) war der Auffassung, der Anmeldung mangle "a posteriori" die Einheitlichkeit. Denn die Idee, Benzoylcyclohexandionderivate mit anderen Herbiziden zu kombinieren, sei nicht neu; somit betreffe die Anmeldung keine Gruppe von Erfindungen, die im Sinne der Regel 13.1 PCT eine gemeinsame

II. UNITY OF INVENTION

1. Complete search despite lack of unity

In **W 15/91** of 27 January 1992, the application related to herbicidal compounds consisting of benzoylcyclohexandion derivatives (type A compounds) and one or more of 19 type B compounds named in Claim 1. The EPO as International Searching Authority (ISA) had raised an *a posteriori* lack of unity objection: the idea of combining benzoylcyclohexandion derivatives with other herbicides was not new, so the application did not relate to a group of inventions forming a single general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 PCT. The ISA had requested payment of a further 12 search fees, with the combinations

II. UNITE D'INVENTION

1. Recherche complète malgré l'absence d'unité d'invention

Dans l'affaire **W 15/91** qui a donné lieu à la décision du 27 janvier 1992, la demande avait trait à des combinaisons d'agents herbicides constituées de dérivés de benzoylcyclohexanedione (composés de type A) et d'un ou plusieurs des 19 composés de type B cités dans la revendication 1. L'ISA (l'administration chargée de la recherche internationale) estimait que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention, objection qu'elle a soulevée "a posteriori". En effet, il n'était pas nouveau de combiner des dérivés de benzoylcyclohexanedione avec d'autres herbicides. La demande ne portait donc pas sur une

erfinderische Idee verwirkliche. Die Aufforderung der ISA zur Zahlung zwölf zusätzlicher Recherchegebühren enthielt u. a. die Aufgliederung der erfindungsgemäßen Wirkstoffkombinationen in dreizehn Erfindungsgruppen entsprechend den in der Anmeldung genannten dreizehn verschiedenen Klassen von Typ B-Verbindungen. Der Anmelder rügte in seinem Widerspruch, diese Aufteilung führe zu einer lückenhaften Recherche, da Kombinationen von Typ A-Verbindung und mehreren Typ B-Verbindungen nicht erfaßt würden

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 war der Auffassung, daß zwar einige der beanspruchten Lösungen nicht neu waren, sich daraus jedoch keineswegs automatisch ergebe, daß der Anmeldegegenstand nicht auf einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee beruhe. Denn der Anmelder könne sich später gegenüber dem Stand der Technik abgrenzen.

Die Nichteinheitlichkeit ergebe sich aber daraus, daß die Aufgabe, gegenüber dem Stand der Technik alternative Kombinationen bereitzustellen, nicht durch eine einzige Familie von Typ B-Verbindungen gelöst werde, sondern durch nicht weniger als dreizehn untereinander völlig unabhängige Gruppen oder Klassen von Typ B-Verbindungen.

Eine vollständige Recherche, die die ISA auch bei Uneinheitlichkeit durchführen soll, falls der erforderliche Zeitaufwand gering ist (vgl. *Guidelines for International Search, Chapter VII, 12*), hätte somit vorausgesetzt, daß nicht nur die Typ A-Verbindungen, sondern auch die Typ B-Verbindungen betreffenden Veröffentlichungen recherchiert worden wären. Die Entscheidung, ob der Zeitaufwand für eine vollständige Recherche gering ist, stehe allein im Ermessen der ISA. Denn aufgrund des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) sei die ISA im Rahmen der Erstellung von internationalen Recherchen gleichzeitig zuständig für die Klassifikation der von ihr recherchierten internationalen Anmeldung (siehe Regel 43.3 des PCT-Vertrags). Die ISA verfüge somit aber unverkennbar über eine umfassende Kenntnis des zu verwendenden Prüfstoffs, der laut PCT in einer für Recherchenzwecke geordneten Form vorliegen muß (siehe Artikel 15 (4) in Verbindung mit Regel 34 und 36 PCT). Die ISA ist daher das kompetente Organ, um zu beurteilen, welche Klassifikationseinheiten vernünftigerweise für die internationale Recherche heranzuziehen seien.

2. Prüfung der Einheitlichkeit

In der Sache **W 32/92**, entschieden am 15. Oktober 1992, hatte das EPA als ISA die Anmeldung für nichteinheitlich

claimed being split into 13 groups of inventions - one for each class of type-B compound named in the application. In his protest the applicant argued that this division meant an incomplete search, as several type-A/type-B compound combinations were not covered.

Board 3.3.2 (Chemistry) ruled that although some of the solutions claimed were not new, this certainly did not automatically mean that the subject-matter claimed was not based on a single general inventive concept, given that the applicant could subsequently delimit his invention over the prior art.

That the application did indeed lack unity however was clear from the fact that the problem of providing alternative combinations to the prior art was solved not by a single family of type-B compounds but by no less than 13 completely different independent groups or classes of such compounds.

The complete search required of the ISA even when unity is lacking (provided this would not be too time-consuming; cf. *Guidelines for International Search, Chapter VII, 12*) thus meant searching the type-B as well as type-A compounds. Deciding how much time the search would involve was entirely up to the ISA, which under the PCT was also responsible for classification of the international applications it searched (see Rule 43.3 PCT). The ISA was thus beyond any doubt thoroughly familiar with the search documentation, which under the PCT had to be available in a form suitable for search purposes (see Article 15(4) in conjunction with Rules 34 and 36 PCT). The ISA was thus competent to decide which classification units could reasonably be drawn on for the international search.

2. Examining for unity

In **W 32/92**, decided on 15 October 1992, the EPO as ISA had considered the application to lack unity. All fea-

pluralité d'inventions formant un seul concept inventif au sens de la règle 13.1 PCT. L'invitation de l'ISA à payer douze taxes additionnelles pour la recherche énumérait notamment les treize groupes d'invention dans lesquels se répartissaient les combinaisons des agents en fonction des treize classes différentes de composés de type B cités dans la demande. Le déposant a allégué dans sa réserve que ce fractionnement aboutissait à une recherche incomplète, vu qu'elle ne tiendrait plus compte des combinaisons de composés de type A avec plusieurs composés de type B.

La chambre de recours Chimie 3.3.2 a estimé que si certaines des solutions revendiquées n'étaient pas nouvelles, il n'y avait toutefois pas lieu d'en conclure automatiquement que l'objet de la demande n'reposait pas sur un seul concept inventif général. Le déposant peut en effet se démarquer ultérieurement par rapport à l'état de la technique.

Mais le défaut d'unité d'invention découlait du fait que le problème, qui consistait à proposer des combinaisons constituant des variantes par rapport à l'état de la technique, ne pouvait pas être résolu par une seule famille de composés de type B, mais par pas moins de treize groupes ou classes de composés de type B entièrement indépendants.

Une recherche complète, que l'ISA doit également effectuer en cas de défaut d'unité de l'invention, lorsque le temps supplémentaire à y consacrer est limité (cf. chapitre VII, paragraphe 12 des directives selon le PCT), aurait donc supposé que la recherche ne serait pas limitée aux seules publications portant sur les composés de type A, mais se serait également étendue à celles portant sur les composés de type B. C'est à l'ISA qu'il incombe d'apprécier si le temps à consacrer à une recherche complète est négligeable. En effet, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), l'ISA est, dans le cadre de l'établissement du rapport de recherche internationale, aussi chargée du classement des demandes internationales pour lesquelles elle a effectué une recherche (cf. également règle 43.3 PCT). L'ISA a donc assurément une connaissance complète de la documentation pertinente qui, selon les termes mêmes du PCT, doit être disposée de manière adéquate aux fins de la recherche (cf. article 15(4) ensemble les règles 34 et 36 PCT). Ainsi, l'ISA est l'organe compétent pour juger quelles unités de classification doivent être raisonnablement prises en considération pour la recherche internationale.

2. Examen de l'unité d'invention

Dans l'affaire **W 32/92** qui a fait l'objet de la décision du 15 octobre 1992, l'OEB, agissant en qualité d'ISA, avait

erachtet. Alle Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 seien bekannt. Ferner gehörten die den Ansprüchen 1 und 2 gemeinsamen technischen Merkmale zum Stand der Technik. Es gebe also keine gemeinsame erfinderische Idee zwischen den unabhängigen Ansprüchen 1 und 2. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 war der Auffassung, daß Uneinheitlichkeit im Sinne von Artikel 17(3) a) und Regel 13 PCT dann vorliegt, wenn die Gegenstände unabhängiger Ansprüche einschließlich ihrer Wirkungen keine einen erfinderischen Beitrag leistende Gemeinsamkeit in den sich vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheidenden Teilen der Ansprüche aufweisen.

In der Sache **T 470/91** vom 11 Mai 1992 wies die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 auf den fest verankerten Grundsatz hin, daß Einheitlichkeit der Erfindung gegeben sei, wenn einige Gruppen neuer Zwischenprodukte und eine Gruppe neuer Endprodukte vorlägen, falls die mit der Zielrichtung auf die Endprodukte bereitgestellten Zwischenproduktgruppen durch Beisteuern eines wesentlichen Strukturelements zu den Endprodukten mit diesen in engem technischem Zusammenhang stünden.

Anders als bei früheren Fällen seien hier die Zwischenprodukte strukturell nicht miteinander verwandt. Sie wiesen jedoch die beiden in den Endprodukten enthaltenen wesentlichen Strukturelemente auf. Die anmeldungsgemäßen Zwischenprodukte seien nur im Hinblick auf die Endprodukte bereitgestellt worden und stünden mit diesen in hinreichend engem technischem Zusammenhang. Durch ihre Zielrichtung auf die Endprodukte seien sie zu einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee verbunden. Dem stehe nicht entgegen, daß die beiden Gruppen von Zwischenprodukten strukturell nicht miteinander verwandt seien, denn durch die Zielrichtung der Zwischenprodukte auf die Endprodukte könnten die den Zwischenprodukten zugrunde liegenden Teilaufgaben zu einer einheitlichen Gesamtaufgabe zusammengefaßt werden, zu deren Lösung die beiden hierfür geschaffenen Gruppen von Zwischenprodukten beitragen.

3. Devolutiveffekt des Widerspruchs

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 hatte am 19. Februar 1992 in der Sache **W 53/91** folgenden Sachverhalt zu entscheiden: Das EPA als ISA hatte am 30. Mai 1991 eine erste Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr zugestellt. Am 1. Oktober 1991 schickte sie eine neue Aufforderung, mit der sie die erste Aufforderung ersetzen wollte. Gegen die erste

tures of independent Claim 1 were known, and the technical features common to Claims 1 and 2 were also part of the prior art. There was thus no inventive concept common to independent Claims 1 and 2. Board 3.2.2 (Mechanics) ruled that an application lacked unity within the meaning of Article 17(3)(a) and Rule 13 PCT if the subject-matter of independent claims (including its effects) made no common inventive contribution in those parts of the claims which distinguished them from the prior art.

In **T 470/91** of 11 May 1992, Board 3.3.1 (Chemistry) drew attention to the established principle that there was unity of invention where several groups of novel intermediates and a group of novel end products were involved, provided the groups of intermediates oriented towards the end products were sufficiently closely technically related thereto by the contribution of an essential structural element to the end products.

The intermediates in this case - unlike those in earlier ones - were not structurally related to each other. However, they provided both the essential structural elements present in the end products. Therefore, the intermediates of the application were only made available with a view to obtaining the end products and they were sufficiently closely technically interconnected with the final products. Thus, they were integrated into a single overall inventive concept by being oriented towards the final products. This was not prejudiced by the fact that the two sets of intermediates were not structurally related to each other since the orientation of the intermediates towards the end products permitted the individual technical problems addressed by the intermediates to be combined into a unitary overall problem to whose solution both sets of purpose-made intermediates contributed.

3. Devolutive effect of protests

In **W 53/91** of 19 February 1992, Board 3.3.2 (Chemistry) had before it a case in which the EPO as ISA had on 30 May 1991 invited the applicant to pay an additional search fee, followed on 1 October 1991 by a second invitation intended to replace the first one - against which the applicant had meanwhile (on 20 June 1991) filed a protest. He duly filed a protest against the sec-

considéré que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention. Selon elle, toutes les caractéristiques de la revendication indépendante 1 étaient connues. En outre, les caractéristiques techniques communes aux revendications 1 et 2 étaient comprises dans l'état de la technique. Il n'existait donc pas de concept inventif commun entre les revendications indépendantes 1 et 2. La chambre de recours Mécanique 3.2.2 a estimé qu'il n'y a pas unité d'invention au sens de l'article 17.3a) et de la règle 13 PCT lorsque les objets de revendications indépendantes, y compris leurs effets, ne présentent, dans les parties des revendications se différenciant de l'état de la technique le plus proche, aucun point commun de nature à contribuer manifestement à une activité inventive.

Dans la décision **T 470/91**, en date du 11 mai 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a rappelé le principe selon lequel, en présence de plusieurs groupes de produits intermédiaires nouveaux et d'un groupe de produits finals nouveaux, il y a unité d'invention, à condition que les groupes de produits intermédiaires préparés dans le but d'obtenir les produits finals aient, en introduisant un élément essentiel dans la structure de ces produits finals, un lien technologique suffisamment étroit avec ceux-ci.

Contrairement à d'autres cas précédents, les produits intermédiaires en question n'avaient aucun lien structural entre eux. Toutefois, ils fournissaient tous deux des éléments structuraux essentiels présents dans les produits finals. Par conséquent, les produits intermédiaires de la demande n'avaient été préparés qu'en vue d'obtenir les produits finals et avaient un lien technologique suffisamment étroit avec ceux-ci. Ils ne formaient donc qu'un seul concept inventif général, en attendant à l'obtention des produits finals. Et cela quand bien même les deux groupes de produits intermédiaires n'aient eu aucun lien structural entre eux; en effet, en attendant à l'obtention des produits finals, les produits intermédiaires permettent de combiner entre eux les différents problèmes techniques par lesquels ils sont concernés, pour qu'il en résulte un problème unitaire général que ces deux groupes de produits intermédiaires préparés à des fins déterminées contribuent à résoudre.

3. Effet dévolutif de la réserve

Dans la décision **W 53/91**, en date du 19 février 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.2 devait trancher l'affaire suivante: l'OEB, agissant en qualité d'ISA, avait envoyé une première invitation à payer la taxe additionnelle pour la recherche. Le 1^{er} octobre 1991, elle envoya une nouvelle invitation qui devait se substituer à la première. Or, le déposant avait déjà formulé le

Aufforderung hatte der Anmelder bereits am 20. Juni 1991 Widerspruch eingelegt. Er legte auch gegen die zweite Widerspruch ein; über letzteren war hier zu entscheiden.

Die Kammer stellte zunächst fest, daß auf das Widerspruchsverfahren die Vorschriften und Grundsätze des vom EPÜ vorgesehenen Beschwerdeverfahrens analog anzuwenden sind. Auch das Widerspruchsverfahren hat demnach den Suspensiv- und den Devolutiveffekt. Die untere Instanz hat daher keine Befugnis, die eigene Entscheidung zu ändern, ersetzen oder annullieren, wenn gegen sie Widerspruch eingelegt worden ist. Die zweite Aufforderung sei somit durch eine unzuständige Behörde erlassen und daher *ab initio* nichtig. Die Kammer stellte die Nichtigkeit der Aufforderung fest und ordnete die Rückerstattung der unter Widerspruch bezahlten Recherchegebühr an.

4. Begründung der Aufforderung

Nach Regel 40.1 PCT ist die ISA verpflichtet, die Gründe anzugeben, aus denen sich ergibt, daß die Anmeldung nach ihrer Auffassung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Es sind mehrere Entscheidungen ergangen, die den Begriff der ausreichenden Begründung konkretisiert haben. In einer Reihe von Entscheidungen (z. B. **W 43/91** vom 9. April 1992, Beschwerdekammer Chemie 3.3.3; **W 7/92** vom 18. Mai 1992, Beschwerdekammer Physik 3.4.1; **W 9/92** vom 8. April 1992, Beschwerdekammer Chemie 3.3.3; **W 32/91** vom 18. Februar 1992, Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1) wurde die Rechtsprechung bestätigt, daß die Auflistung der Erfindungen, die nach Auffassung der ISA vorliegen, keine ausreichende Begründung darstellt, wenn daraus nicht zu entnehmen ist, welche Überlegungen im Sinne einer logischen Gedankenkette für die Beurteilung maßgeblich waren. Sind jedoch die technischen Unterschiede dermaßen eklatant und offensichtlich, daß für den Fachmann in Verbindung mit den Anmeldungsunterlagen auch ohne zusätzliche Erläuterungen zu erkennen ist, daß keine allgemeine und erfinderische Idee vorliegt, so ist ausnahmsweise die Auflistung als ausreichend zu betrachten (**W 7/92**, s. o.).

Die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 hat am 21. Juli 1992 in der Entscheidung **W 14/92** klargemacht, daß für den Anmelder klar erkennbar sein muß, ob der Einwand der fehlenden Einheitlichkeit "*a priori*" oder "*a posteriori*" erhoben wird.

In der Sache **W 20/92** forderte die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.2 am 10. August 1992, daß in "*a posteriori*" Fällen nicht nur die Gründe anzu-

ond invitation too, and this the Board was now hearing.

The Board's first ruling was that the provisions and principles of the EPC applied *mutatis mutandis* in protest proceedings, which therefore also had a suspensive and devolutive effect. The department of first instance had no power to amend, replace or cancel its own decision once that decision had been appealed. It had therefore not been competent to issue the second invitation, which accordingly was *void ab initio*. Noting this, the Board also ordered that the search fee paid under protest be reimbursed.

4. Substantiation of invitations

Under Rule 40.1 PCT, the ISA must specify the reasons for which the application is not considered as complying with the requirement of unity of invention. Several decisions were issued on the concept of adequate substantiation. One series (e.g. **W 43/91** of 9 April 1992, by Board 3.3.3 (Chemistry); **W 7/92** of 18 May 1992, by Board 3.4.1 (Physics); **W 9/92** of 8 April 1992, by Board 3.3.3 (Chemistry); **W 32/91** of 18 February 1992, by Board 3.5.1 (Electricity)) confirmed earlier case law to the effect that listing the inventions which in the ISA's view the application contains is not enough unless it indicates the considerations (i.e. a logical chain of thought) giving rise to that view. If however the technical differences are so striking and obvious that the skilled person can see without any additional explanations that the application as filed contains no general inventive concept, then exceptionally a mere list will suffice (see **W 7/92**).

In **W 14/92** of 21 July 1992, Board 3.4.1 (Physics) ruled that it had to be clear to the applicant whether the lack of unity objection was *a priori* or *a posteriori*.

In **W 20/92** of 10 August 1992, Board 3.5.2 (Electricity) found that in *a posteriori* cases the ISA should indicate not only why the original general concept

20 juin 1991 une réserve à l'encontre de la première invitation. Il formula également à l'encontre de la seconde invitation une réserve, sur laquelle la chambre a statué dans la décision en question

La chambre a constaté dans un premier temps que les dispositions et les principes inhérents à la procédure de recours prévue par la CBE doivent être appliqués par analogie à la procédure de réserve, laquelle a donc aussi un effet suspensif et dévolutif. Par conséquent, l'instance inférieure n'est pas compétente pour modifier, remplacer ou annuler sa propre décision, lorsque celle-ci fait l'objet d'une réserve. Ainsi, la seconde invitation a été établie par une administration non compétente; elle était donc nulle et non avenue *ab initio*. La chambre a constaté que l'invitation était nulle et non avenue et a ordonné le remboursement de la taxe de recherche payée sous réserve.

4. Exposé des motifs dans l'invitation

Aux termes de la règle 40.1 PCT, l'ISA est tenue de préciser les raisons pour lesquelles elle considère que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention. Plusieurs décisions ont été rendues, dans lesquelles la notion d'exposé suffisant des motifs a été concrétisée. Une série de décisions (par ex. **W 43/91**, en date du 9 avril 1992, chambre de recours Chimie 3.3.3; **W 7/92**, en date du 18 mai 1992, chambre de recours Physique 3.4.1; **W 9/92**, en date du 8 avril 1992, chambre de recours Chimie 3.3.3; **W 32/91**, en date du 18 février 1992, chambre de recours Electricité 3.5.1) confirme la jurisprudence selon laquelle l'énumération des inventions, telles que l'ISA les a dénombrées, ne constitue pas un exposé suffisant des motifs lorsqu'il n'est pas possible d'en déduire la logique qui a présidé à l'appréciation de l'unité d'invention. Si, en revanche, les différences sur le plan technique sont à ce point flagrantes et manifestes qu'il ne fait aucun doute pour l'homme du métier, sur la base des documents de la demande et sans même disposer d'aucune autre explication supplémentaire, qu'il n'y a pas de concept inventif et général, cette énumération doit exceptionnellement être considérée comme suffisante (**W 7/92**, voir plus haut).

La chambre de recours Physique 3.4.1 a dit clairement dans la décision **W 14/92**, en date du 21 juillet 1992, que le déposant doit être mis en mesure de discerner d'emblée si l'objection quant à l'absence d'unité d'invention a été soulevée "*a priori*" ou "*a posteriori*".

Dans la décision qu'elle a rendue le 10 août 1992 dans l'affaire **W 20/92**, la chambre de recours Electricité 3.5.2 a affirmé que dans les cas d'objections

geben sind, aus denen der ursprüngliche, im Hauptanspruch definierte allgemeine Gedanke nicht neu oder erfinderisch sei, sondern auch, warum nach Wegfall dieses allgemeinen Gedankens zwischen bestimmten Ansprüchen oder Anspruchsgruppen keine Einheitlichkeit mehr bestehe, falls dies nicht aus dem Wortlaut solcher Ansprüche heraus ohne weiteres klar ersichtlich ist.

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 hat in der Sache **W 8/91** am 26. Februar 1992 entschieden, daß es Sache der ISA ist, bei formaler Abhängigkeit der Ansprüche ausdrücklich zu begründen, warum diese Ansprüche das Erfordernis der Einheitlichkeit nicht erfüllen. In diesem Fall ist es nicht ausreichend, nur einen Hinweis zu geben, daß die von der ISA definierten Anmeldegegenstände die Uneinheitlichkeit unmittelbar zeigen würden.

Schließlich entschied die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 am 3. April 1992 in der Sache **W 6/91**, daß die Auflistung von vierzehn Dokumenten mit der Angabe, daß sie neuheitsschädlich seien, auch dann keine ausreichende Begründung darstelle, wenn die maßgebenden Stellen der Dokumente spezifiziert werden.

In der Entscheidung **W 10/92** vom 30. Oktober 1992 betonte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2, daß für die Beurteilung der Einheitlichkeit das Aufgabe-Lösung-Konzept zu berücksichtigen sei. In der Entscheidung **W 50/91** (vom 20. Juli 1992, Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3) und **W 22/92** (vom 16. November 1992, Beschwerdekammer Chemie 3.3.2) wurde festgestellt, daß das technische Problem nur anhand der Beschreibung und nicht anhand des Stands der Technik zu bestimmen sei, wenn der Einwand der fehlenden Einheitlichkeit "a priori" erhoben werde. Dieselbe Kammer bestätigte diese Rechtsprechung in der Entscheidung **W 52/91** vom 19. Oktober 1992.

III. Ausführbarkeit der Erfindung

Es ist spätestens seit der Entscheidung T 14/83 (ABI. EPA 1984, 105) ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß die Frage, ob eine Erfindung ausreichend offenbart im Sinne des Artikels 83 EPÜ ist, anhand des Gesamtinhalts der Patentanmeldung, also einschließlich Beschreibung und Zeichnungen, zu beantworten sei; die Frage ausreichender Offenbarung dürfe jedenfalls nicht allein vom Inhalt der Ansprüche her beurteilt werden (so: **T 82/90** - 3.3.2 vom 23. Juli 1992, **T 126/91** - 3.2.1 vom 12. Mai 1992, **T 435/89** - 3.3.2 vom 10. Juni 1992).

Für den Nachweis mangelnder Ausführbarkeit der Erfindung verlangen die Kammern, daß die Nacharbeitung

as defined in the main claim was not new or inventive, but also why in the absence of this concept unity was lacking between certain claims or groups of claims, unless this was readily apparent from their wording.

In **W 8/91** of 26 February 1992, Board 3.2.2 (Mechanics) decided that where claims were formally dependent the ISA had to state expressly why they lacked unity: it was not enough simply to say that this was shown directly by the subject-matter as defined by the ISA.

Lastly, in **W 6/91** of 3 April 1992, Board 3.3.1 (Chemistry) ruled that listing fourteen documents described as novelty-destroying was not adequate substantiation, even if the relevant parts of the documents were indicated

In **W 10/92** of 30 October 1992, Board 3.3.2 (Chemistry) stressed that the problem-solution approach was to be applied to unity of invention. **W 50/91** (20 July 1992, by Board 3.2.3 (Mechanics)) and **W 22/92** (16 November 1992, by Board 3.3.2 (Chemistry)) held that where the lack of unity objection was "a priori" the technical problem was to be defined only on the basis of the description, not the prior art. In **W 52/91** of 19 October 1992, the same Board confirmed this case law.

III. Sufficiency of disclosure

At least since T 14/83 (OJ EPO 1984, 105) it has been consistent Board of Appeal case law that sufficiency of disclosure within the meaning of Article 83 EPC must be assessed on the basis of the application as a whole - including the description and claims - and not of the claims alone (**T 82/90**, taken by Board 3.3.2 on 23 July 1992, **T 126/91**, taken by Board 3.2.1 on 12 May 1992, and **T 435/89**, taken by Board 3.3.2 on 10 June 1992).

As proof that an invention has been insufficiently disclosed, the Boards require that the attempt to repeat it

soulevées "a posteriori" il fallait préciser non seulement pour quelles raisons le concept général initial, défini dans la revendication principale, n'était pas nouveau ou inventif, mais également pourquoi, une fois ce concept général supprimé, il n'y avait plus d'unité d'invention entre des revendications déterminées, si cela ne ressortait pas clairement du libellé de ces revendications.

Dans la décision **W 8/91**, en date du 26 février 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a déclaré qu'il incombe à l'ISA d'indiquer expressément, en cas de dépendance formelle des revendications, pour quelles raisons ces revendications ne satisfont pas à l'exigence d'unité d'invention. Ici, il ne suffit pas d'indiquer que les objets de la demande tels que définis par l'ISA feraient immédiatement apparaître l'absence d'unité.

Enfin, la décision **W 6/91** rendue le 3 avril 1992 par la chambre de recours Chimie 3.3.1 a retenu que l'énumération de quatorze documents, au sujet desquels il était indiqué qu'ils détruiraient la nouveauté, ne constitue pas un exposé suffisant des motifs même si les passages pertinents des documents sont spécifiés.

Dans la décision **W 10/92**, en date du 30 octobre 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a souligné qu'il y avait lieu de tenir compte du concept problème/solution pour apprécier l'unité d'invention. Dans les décisions **W 50/91** (en date du 20 juillet 1992, chambre de recours Mécanique 3.2.3) et **W 22/92** (en date du 16 novembre 1992, chambre de recours Chimie 3.3.2), il a été constaté que le problème technique devait être uniquement défini sur la base de la description et non pas de l'état de la technique lorsque l'objection quant à l'absence d'unité d'invention est soulevée "a priori". La chambre 3.3.2 a confirmé cette jurisprudence dans sa décision **W 52/91** en date du 19 octobre 1992.

III. Possibilité d'exécuter l'invention

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours, et au plus tard depuis la décision T 14/83 (JO OEB 1984, 105), la question de savoir si une invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète au sens de l'article 83 CBE doit s'apprécier sur la base du contenu global de la demande de brevet, y compris donc la description et les dessins. En tout état de cause, cette question ne saurait être tranchée uniquement sur la base de la teneur des revendications (décisions **T 82/90** - 3.3.2, en date du 23 juillet 1992, **T 126/91** - 3.2.1, en date du 12 mai 1992, **T 435/89** - 3.3.2, en date du 10 juin 1992).

Comme preuve de l'impossibilité d'exécuter l'invention, les chambres de recours exigent que l'invention ne

bei Einhaltung der in den Beispielen genannten Bedingungen nicht gelingt. Die Kammer Chemie 3.3.2 sah in der Entscheidung **T 665/90** vom 23. September 1992 den Nachweis mangelnder Ausführbarkeit als nicht erbracht an. Die Einsprechende habe das patentgegenständliche Verfahren unter Bedingungen nachgearbeitet, die zwar unter den Anspruch 1 fielen, sich jedoch in vieler Hinsicht von den in den Beispielen des Streitpatents angewandten Bedingungen unterschieden. Die eingereichte "Nacharbeitung" könne daher nicht als eine Nacharbeitung der Beispiele des Streitpatents betrachtet werden.

Ebenso wurde in der Sache **T 740/90**, von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 am 2. Oktober 1991 entschieden, die Auffassung vertreten, daß die Nacharbeitung nur anhand der genannten Beispiele gegeben sein müsse. Daher reiche es nicht, die Nacharbeitbarkeit aufgrund von Laborversuchen zu bestreiten, wenn im Patent als einziges Ausführungsbeispiel ein industrieller Fermentationsprozeß beschrieben sei. In der Entscheidung **T 406/91** vom 22. Oktober 1992 fügte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1, die genannten Grundsätze bestätigend, hinzu, die Beweislast für das Fehlen der Ausführbarkeit trage der Einsprechende. Demgemäß hielt die Beschwerdekammer die Offenbarung für ausreichend, da der Einsprechende für seine Versuche nur Äquivalente der im Patent genannten Tenside benutzt habe.

In der Sache **T 297/90** vom 3. Dezember 1991 hatte sich die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 mit der Frage der ausreichenden Offenbarung in Fällen zu befassen, in denen ein Anspruch einen Parameter umfaßt, dessen Wert nur durch eine Untergrenze definiert wird. Das Streitpatent hatte Vliesstoff-Folien zum Gegenstand; der Anspruch enthielt nur die Untergrenze für die Zugfestigkeit der Faserstoff-Folie. Gemäß der Entscheidung T 94/82 (ABI. EPA 1984, 75, Nrn. 2.5 und 2.6) sowie T 487/89 (Nr. 3.5) ist gegen das Fehlen einer Obergrenze in einem Anspruch nichts einzuwenden, wenn mit diesem Anspruch Werte abgedeckt werden sollen, die - bezogen auf andere Parameter des Anspruchs - möglichst weit über einem bestimmten Mindestwert liegen.

Die Patentinhaberin beschrieb ihre Erfindung durch Angabe der spezifizierten Werte in einigen sehr detaillierten Beispielen. Diese speziellen Beispiele, aus denen sich spezifische Werte für die Zugfestigkeit ergeben, beweisen nach Auffassung der Kammer, daß die Ansprüche keine unbestimmten "Wunschwerte", sondern konkret erzielte Werte enthielten. Nach Ansicht der Kammer würde durch eine Begrenzung des beanstandeten Werts

must fail despite following the conditions given in the examples. In **T 665/90** of 23 September 1992, Board 3.3.2 (Chemistry) ruled that insufficiency had not been demonstrated: the opponent had repeated the patented process under conditions covered by Claim 1 but differing in many respects from those applying in the contested patent's examples. He had therefore not repeated the invention properly.

Similarly, in **T 740/90** of 2 October 1991, Board 3.3.2 (Chemistry) ruled that an invention could only be repeated using the examples given. Insufficiency could not be adduced on the basis of laboratory trials when the only embodiment exemplified in the patent was an industrial fermentation process. In **T 406/91** of 22 October 1992, Board 3.3.1 (Chemistry) confirmed these principles, adding that the burden of proof was borne by the opponent. Because the opponent had only used equivalents of the surfactants given in the patent, the disclosure was sufficient.

In **T 297/90** dated 3 December 1991, Board 3.2.4 (Mechanics) dealt with sufficiency of disclosure in claims comprising a parameter whose value was given only as a lower limit. The contested patent related to non-woven sheets; the claim comprised only the lower limit for the tensile strength of the fibrous sheet. Following T 94/82 (OJ EPO 1984, 75, Reasons point 2.5 and 2.6) and T 487/89 (Reasons point 3.5), the absence of an upper limit was not a ground for objection where the claim sought to embrace values which should be as high as possible above a specified minimum level, given the other parameters of the claim.

By giving the specific values in some very detailed examples the patentee had outlined his invention. These specific examples, with their resulting specific tensile strength values, satisfied the Board that the claim did not involve vague "desiderata", but concretely obtained values. In the Board's view, limiting the criticised value to the highest value as disclosed in the examples given would unjustifiably restrict the scope of the invention to a

puisse pas être reproduite même lorsque les conditions spécifiées dans les exemples sont respectées. Dans la décision **T 665/90**, en date du 23 septembre 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a estimé qu'il n'était pas prouvé que l'invention ne pouvait pas être exécutée. L'opposant avait reproduit le procédé faisant l'objet du brevet dans des conditions qui relevaient certes de la revendication 1, mais qui différaient à maints égards des conditions appliquées dans les exemples du brevet litigieux. Cette "reproduction" ne pouvait donc pas être considérée comme une reproduction des exemples du brevet en litige.

De même, dans la décision **T 740/90**, rendue le 2 octobre 1991 par la chambre de recours Chimie 3.3.2, il a été estimé que c'est seulement sur la base des exemples cités que l'on doit chercher à reproduire le procédé. C'est ainsi qu'il ne suffit pas de contester la reproductibilité en s'appuyant sur des essais en laboratoire lorsque, dans le brevet, un procédé industriel de fermentation est décrit comme unique exemple de réalisation. Dans la décision **T 406/91**, en date du 22 octobre 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a ajouté, confirmant ce faisant les principes ci-dessus, que l'opposant supporte la charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter l'invention. Elle a par conséquent considéré que l'exposé de l'invention était suffisant, l'opposant n'ayant utilisé au cours de ses expériences que des équivalents des tensides mentionnés dans le brevet.

Dans la décision **T 297/90**, en date du 3 décembre 1991, la chambre de recours Mécanique 3.2.4 a examiné la question de l'exposé suffisant de l'invention lorsqu'une revendication comprend un paramètre dont la valeur n'est définie que par une limite inférieure. Le brevet litigieux avait trait à des feuilles non tissées; la revendication n'indiquait que la limite inférieure de résistance à la traction de la feuille fibreuse. Suivant les décisions T 94/82, JO OEB 1984, 75, points 2.5 et 2.6, et T 487/89, point 3.5, l'absence d'une limite supérieure dans une revendication n'appelle aucune objection si cette revendication vise à englober des valeurs qui doivent être aussi élevées que possible, au-dessus d'un niveau minimum spécifié, compte tenu des autres paramètres de la revendication.

En indiquant des valeurs spécifiques dans quelques exemples très détaillés, le titulaire du brevet a précisé son invention. Ces exemples donnés, avec leurs valeurs spécifiques de résistance à la traction, prouvent, d'après la chambre, que la revendication n'implique pas de vagues "desiderata", mais des valeurs obtenues concrètement. De l'avis de la chambre, le fait de limiter la valeur en cause à la valeur la plus élevée divulguée dans les exemples

auf den in den angegebenen Beispielen offenbarten Höchstwert der Umfang der Erfindung unvertretbar auf einen bestimmten Bereich beschränkt, zumal es für den Fachmann auf der Hand liege, daß es für die Zugfestigkeit der Vliesstoff-Folie nach Anspruch 1 eine inhärente Obergrenze gebe, die nicht nur von der Faser-, sondern auch von der Bindungsstärke abhängt, die sich jeweils aus den verschiedenen konkreten technischen Merkmalen nach Anspruch 1 ergeben.

Sind die naturwissenschaftlichen Grundlagen einer Erfindung am Prioritätstag noch unsicher, ist die Frage der Ausführbarkeit besonders schwer zu beantworten. In der Sache **T 449/90**, entschieden am 5. Dezember 1991, hatte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 sich mit der Nacharbeitbarkeit einer AHF-angereicherten Zusammensetzung zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Blutungen bei Hämophilie-Patienten zu befassen. Die Zusammensetzung enthielt ein Human-Faktor-VIII-Konzentrat und wurde in lyophilisierter Form auf 60 bis 125 °C erwärmt, um eventuell enthaltene Aids- oder Hepatitisviren zu inaktivieren. Ein kennzeichnendes Merkmal war, daß das Aids- und Hepatitisvirus im wesentlichen in inaktiver Form vorlag. Fraglich war die Ausführbarkeit, weil am Prioritätstag noch kein Testverfahren bekannt war, mit dem direkt hätte festgestellt werden können, ob diese kurz zuvor entdeckten und noch nicht genau beschreibbaren und noch nicht kultivierbaren Viren inaktiviert worden waren. Durch Bezugnahme auf eine vorveröffentlichte Patentanmeldung war jedoch ein Testverfahren offenbart, bei dem als biologischer Indikator für die erfolgreiche Inaktivierung von Viren ein besonders widerstandsfähiges, nachweisbares Virus verwendet wurde, das ebenso wie das eigentlich zu inaktivierende Virus der Behandlung ausgesetzt wurde. Die Beschwerdekammer sah die Voraussetzung von Artikel 83 EPÜ als erfüllt an, da der beanspruchte Grad der Inaktivierung ("im wesentlichen") mit ausreichender Sicherheit nachgewiesen werden könne. Die vollständige Inaktivierung des lebensbedrohenden Aids-virus, die die Einsprechende für notwendig erachtet habe, sei ein in höchstem Maße erwünschter Effekt; im Hinblick auf den Anspruchswortlaut "im wesentlichen in inaktiver Form" sei das jedoch keine Frage des Artikels 83 EPÜ.

IV. Änderungen

1. Regel 88, Satz 2 EPÜ

Am 19. November 1992 hat die Große Beschwerdekammer ihre Stellungnahme im Verfahren **G 3/89** abgegeben und die von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 im Verfahren **G 11/91**

particular range, especially since it was obvious to the skilled person that there was an inherent upper limit to the tensile strength of the non-woven sheet according to Claim 1, depending not only on the fibre strength but also on the bond strength, which were both the direct result of the different concrete technical features present in Claim 1.

If the scientific basis for an invention was still uncertain on the date of priority, the question of sufficiency of disclosure becomes particularly difficult. In **T 449/90** of 5 December 1991, Board 3.3.2 (Chemistry) was called upon to consider the repeatability of an AHF-enriched composition for use in manufacturing a medicament to treat bleeding in haemophiliacs. The composition contained a human Factor VIII concentrate and was heated in lyophilised form at between 60 and 125°C to inactivate any Aids or hepatitis viruses. A characterising feature was that the Aids and hepatitis virus was rendered "substantially inactive". The issue was whether sufficiency of disclosure could be established, given that at the priority date no direct method was known for testing whether these viruses (only recently discovered, and not yet cultivatable or precisely describable) had been inactivated. By reference to a pre-published application however a test method was disclosed in which a verifiable and particularly hardy virus was given the same inactivation treatment and used as a biological indicator for its success with the actual virus. The Board considered that the requirements of Article 83 EPC had been satisfied, as the claimed degree of inactivation ("substantially") could be demonstrated with sufficient certainty. Complete inactivation of the life-threatening Aids virus - which the opponent had argued was necessary - was indeed highly desirable, but not an Article 83 EPC issue given the claim as worded.

IV. Amendments

1. Rule 88, second sentence, EPC

On 19 November 1992 the Enlarged Board of Appeal gave its decision in **G 3/89** and, in **G 11/91**, on points of law referred to it by Board 3.3.2 (Chemistry). Both referrals asked the

donnés réduirait l'étendue de l'invention de façon injustifiée à un intervalle particulier; cela étant donné, notamment, qu'il est évident pour l'homme du métier que la feuille non tissée selon la revendication 1 a une résistance à la traction qui présente une limite supérieure, en fonction non seulement de la résistance de la fibre, mais également de la résistance de la liaison, lesquelles résultent toutes deux directement des différentes caractéristiques techniques concrètes de la revendication 1.

Si les fondements scientifiques d'une invention sont encore incertains à la date de priorité, il s'avère particulièrement difficile de trancher la question de savoir si l'invention est exécutable. Dans l'affaire **T 449/90**, sur laquelle elle a statué le 5 décembre 1991, la chambre de recours Chimie 3.3.2 devait examiner la reproductibilité d'une composition AHF enrichie pour la fabrication d'un médicament destiné à traiter les troubles de l'hémostase chez l'hémophile. La composition contenait un concentré de facteur VIII. Elle avait été chauffée sous forme lyophilisée à une température comprise entre 60 et 125 °C, afin d'inactiver les éventuels virus du SIDA ou de l'hépatite. Cette composition était caractérisée en ce que les virus du SIDA et de l'hépatite étaient rendus substantiellement inactifs. La possibilité d'exécuter l'invention était mise en question parce qu'à la date de priorité l'on ne connaissait aucune méthode d'expérimentation qui aurait permis de confirmer directement si ces virus découverts peu de temps auparavant, et qui ne pouvaient pas encore être décrits de façon détaillée, ni cultivés, avaient été inactivés. Une méthode d'expérimentation avait toutefois été divulguée par référence à une demande de brevet publiée antérieurement, méthode dans le cas de laquelle un virus particulièrement résistant, identifiable et ayant fait l'objet du traitement comme le virus qui devait en fait être inactivé, avait été utilisé comme indicateur biologique de l'inactivation virale. La chambre de recours a estimé que la condition posée à l'article 83 CBE était remplie, vu que le degré revendiqué d'inactivation ("substantiellement") pouvait être prouvé de manière suffisamment sûre. L'inactivation totale du virus mortel du SIDA, que l'opposant considérait comme nécessaire, était certes éminemment souhaitable, sans être toutefois exigée par l'article 83 CBE, la revendication précisant que le virus était rendu "substantiellement inactif".

IV. Modifications

1. Règle 88, deuxième phrase CBE

Le 19 novembre 1992, la Grande Chambre de recours a rendu son avis dans la procédure **G 3/89** et tranché dans la procédure **G 11/91** les questions de droit que lui avait soumises la

vorgelegten Rechtsfragen entschieden. Die Große Beschwerdekammer hatte sich auf Grund der beiden Vorlagen mit der Frage zu beschäftigen, ob bei einem Berichtigungsantrag nach Regel 88, Satz 2 EPU der Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, anhand von Unterlagen geführt werden kann, die erst nach dem Anmeldetag eingereicht wurden. Zweitens war zu klären, ob eine solche Berichtigung auch dann zugelassen ist, wenn die beantragte Änderung im Vergleich zu dem Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Unterlagen eine Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPU darstellen würde.

Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Ergebnis, daß eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nur im Rahmen dessen erfolgen dürfe, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen könne. Eine solche Berichtigung habe rein feststellenden Charakter und verstoße daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ. Andere Unterlagen, insbesondere Prioritätsdokumente und die Zusammenfassung, dürften selbst dann nicht zu einer Berichtigung herangezogen werden, wenn sie zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden seien. Jedoch könne der Inhalt solcher Unterlagen das am Anmeldetag bestehende allgemeine Fachwissen belegen. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen war, könne mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden. Außerdem könne der Inhalt eines Dokuments, das nicht zu den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung gehöre, unter Umständen durch Verweisung teilweise oder vollständig in die Offenbarung einbezogen werden.

Eine Berichtigung sei ausgeschlossen, wenn Zweifel bestünden, ob eine unrichtige Angabe vorliege. Dasselbe gelte, wenn Zweifel bestünden, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen werde.

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 ließ mit Entscheidung **T 990/91** vom 25. Mai 1992 die Berichtigung einer chemischen Bezeichnung gemäß Regel 88, Satz 2 EPÜ zu. Sie vertrat die Auffassung, daß bei der Bezeichnung eines Salzes, das Gegenstand der An-

Enlarged Board to rule on whether, for the purposes of correction under Rule 88, second sentence, EPC, the evidence that nothing else would have been intended than what was offered as the correction could take the form of documents filed only after the application. A further question was whether correction could be allowed even if the requested amendment would constitute an extension of protection within the meaning of Article 123(2) EPC over the disclosure made on the date of filing.

The Enlarged Board's conclusion was that the parts of a European application or patent relating to the disclosure (description, claims and drawings) could be corrected only within the limits of what the skilled person would derive directly and unambiguously, using common knowledge and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as originally filed. Such a correction was of a strictly declaratory nature and thus did not infringe the prohibition of extension under Article 123(2) EPC. Other documents - notably priority documents and the abstract - could not be used for correction purposes even if filed together with the application, but could however be adduced as evidence of common general knowledge on the date of filing. Evidence of what constituted such knowledge on that date could be furnished in any suitable form. And documents not relating to the disclosure could under certain circumstances be included partially or wholly in the disclosure by means of reference.

No correction was possible if there was doubt that a mistake existed, or whether nothing else would have been intended than what was offered as the correction.

In **T 990/91** of 25 May 1992, Board 3.3.1 (Chemistry) allowed the correction of a chemical name under Rule 88, second sentence, EPC, on the grounds that an obvious error had been made in naming a salt which was the subject-matter of the application: the molecular for-

chambre de recours Chimie 3.3.2. La Grande Chambre de recours devait pour chacune des deux saisines correspondantes se prononcer sur les problèmes suivants: en cas de requête en rectification selon la règle 88, deuxième phrase CBE, est-il possible de faire valoir des pièces qui n'ont été produites qu'après la date de dépôt pour prouver qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur? Doit-on autoriser une telle rectification même dans le cas où la modification demandée constituerait une extension au sens de l'article 123(2) CBE par rapport aux éléments divulgués dans les pièces effectivement produites à la date du dépôt?

La Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE. D'autres documents, notamment les documents de priorité et l'abrégé, ne sauraient entrer en ligne de compte pour une correction, même s'ils ont été produits lors du dépôt de la demande de brevet européen. Toutefois, le contenu de tels documents peut être de nature à confirmer les connaissances générales existant à la date de dépôt. Aux fins de démontrer ce qui constituait, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible de se servir de tout moyen de preuve approprié. En outre, dans certaines conditions, il est possible d'inclure dans la divulgation, intégralement ou non, par voie de référence, le contenu d'un document qui ne figure pas parmi les parties d'une demande de brevet concernant la divulgation.

Une correction est exclue lorsqu'il est permis de douter que l'on ait affaire à une information erronée. Il en va de même lorsque l'on peut douter qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

Dans sa décision **T 990/91**, en date du 25 mai 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a autorisé la correction d'un nom chimique au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE. Elle a estimé qu'il était évident qu'une erreur avait été commise dans l'appellation

meldung war, offensichtlich ein Fehler unterlaufen sei: Die Molekularformel dieses Salzes gehe eindeutig aus der Anmeldung hervor. Die der Bezeichnung entsprechende Molekularformel lautete jedoch anders. Ausgehend vom Offenbarungsgehalt der Anmeldung und unter Berücksichtigung von vor dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlichten Druckschriften wäre die verlangte Berichtigung für den Fachmann sofort ersichtlich gewesen.

2. Artikel 123 (2) EPÜ

2.1 InBezug genommene Dokumente

In der Sache **T 689/90** entschied die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 am 21. Januar 1992, daß Merkmale, die nur in einem in der Beschreibung in der eingereichten Fassung in Bezug genommenen Dokument offenbart seien, *prima facie* nicht vom Inhalt der ursprünglichen Unterlagen umfaßt seien. Nur unter bestimmten Umständen könnten sie ohne Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ in einen Anspruch der streitigen Anmeldung aufgenommen werden, nämlich wenn aus der Beschreibung der Erfindung für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar sei, daß für diese Merkmale Schutz begehrt werde, daß sie zum technischen Ziel der Erfindung und somit zur Lösung der beanspruchten Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe beitragen, daß sie eindeutig implizit zur Beschreibung der in der Anmeldung in der eingereichten Fassung enthaltenen Erfindung und damit zum Offenbarungsgehalt dieser Anmeldung gehörten und in dem gesamten technischen Informationsgehalt des Bezugsdokuments genau definiert und identifizierbar seien. In dem hier vorliegenden Fall waren diese Erfordernisse nicht erfüllt.

2.2 Äquivalente

In den Entscheidungen **T 673/89** und **T 685/90** wird die spätere Einbeziehung von Äquivalenten nicht zugelassen.

In der Entscheidung **T 673/89** der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 vom 8. September 1992 ging es um eine Zweikreisbremsanlage. Die Beschwerdekammer war der Auffassung, die Tatsache, daß im ursprünglichen Anspruch 1 keine Angaben gemacht worden seien, auf welche Weise die Signale in den Bremsleitungen weitergeleitet würden, könne nicht allein als Basis dafür dienen, die Anspruchslehre gezielt durch eine weitere Ausführungsmöglichkeit zu ergänzen, auf die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht hingewiesen wurde. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern sei die nachträgliche Aufnahme von Äquivalenten selbst dann nicht zulässig, wenn dies

mula of this salt was clear from the application. However, the molecular formula corresponding to the name was different. Guided by the content of the application and taking into account cited documents which were published before the priority date of the application in question, the correction required would be immediately evident to the skilled person.

2. Article 123(2) EPC

2.1 Cross-referenced documents

In **T 689/90** of 21 January 1992, Board 3.4.1 (Physics) decided that features disclosed only in a cross-referenced document which was identified in the description as filed were *prima facie* not within "the content of the application as filed". Only under particular conditions would adding them to a claim not be an infringement of Article 123(2) EPC - namely if the description of the invention as filed left the skilled reader in no doubt that protection was sought for those features, that they helped achieve the invention's technical aim and thus formed part of the solution to the technical problem underlying the invention claimed, that they implicitly clearly belonged to the description of the invention contained in the application as filed and thus to the content of the application as filed, and that they were precisely defined and identifiable within the total technical information contained in the reference document. In the case at issue these requirements were not fulfilled.

2.2 Equivalents

Decisions **T 673/89** and **T 685/90** prohibit the later inclusion of equivalents.

T 673/89 of 8 September 1992 by Board 3.2.1 (Mechanics) concerned a dual circuit braking system. The Board held that the mere fact that original Claim 1 did not indicate how the signals were transmitted in the brake circuits was not a basis for deliberately supplementing it with a further embodiment not referred to in the application documents as originally filed. According to Board of Appeal case law, the subsequent inclusion of equivalents was not even admissible if this was obvious for the skilled person. Board 3.4.1 for example (in **T 265/88** of 7 November 1989, unpublished) had refused to allow the addition of originally undisclosed equivalents by using a wider technical term in place of the

d'un sel qui faisait l'objet de la demande: la formule moléculaire de ce sel ne présentait aucune ambiguïté, d'après la demande. Toutefois, la formule moléculaire correspondant au nom en question était différente. En se fondant sur le contenu de la demande et au vu des documents cités qui avaient été publiés avant la date de priorité de la demande, l'homme du métier saurait d'emblée quelle est la correction requise.

2. Article 123(2) CBE

2.1 Renvois à d'autres documents

Dans la décision **T 689/90**, en date du 21 janvier 1992, la chambre de recours Physique 3.4.1 a affirmé que les caractéristiques qui sont uniquement divulguées dans un document auquel renvoie la description telle que déposée ne peuvent être considérées "*prima facie*" comme faisant partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée". Elles ne peuvent être ajoutées dans une revendication sans contrevenir aux dispositions de l'article 123(2) CBE que si la description de l'invention telle que déposée ne laisse subsister aucun doute, aux yeux de l'homme du métier, quant aux faits qu'une protection est recherchée pour de telles caractéristiques, que celles-ci contribuent à atteindre l'objectif technique de l'invention et qu'elles sont donc comprises dans la solution du problème technique sous-tendant l'invention revendiquée, qu'il est implicite que de telles caractéristiques font clairement partie de la description de l'invention figurant dans la demande telle que déposée et donc du contenu de la demande telle que déposée, et que de telles caractéristiques sont précisément définies et identifiables parmi la totalité des informations techniques contenues dans le document auquel il est fait référence. Dans la présente affaire, il n'était pas satisfait à ces exigences.

2.2 Equivalents

Dans les décisions **T 673/89** et **T 685/90**, l'introduction ultérieure d'équivalents n'apas été autorisée.

Dans la décision **T 673/89** rendue le 8 septembre 1992 par la chambre de recours Mécanique 3.2.1, il était question d'un dispositif de frein à double circuit. De l'avis de la chambre de recours, le fait que la revendication 1 initiale ne comportait aucune indication sur la manière dont les signaux devaient être transmis dans les conduites de frein ne permettait pas à lui seul de compléter l'enseignement de la revendication par un autre mode de réalisation auquel il n'avait pas été fait allusion dans les pièces initiales de la demande. La chambre constate que d'après la jurisprudence des chambres de recours, l'incorporation ultérieure d'équivalents n'est pas autorisée même s'ils tombent sous le sens pour

für einen Fachmann naheliegend sei. So habe die Beschwerdekammer 3.4.1 in ihrer Entscheidung T 265/88 vom 7. November 1989 (nicht veröffentlicht) die Hinzufügung von ursprünglich nicht offenbarten Äquivalenten durch Einsetzen eines umfassenderen technischen Ausdrucks an Stelle eines einzigen offenbarten technischen Mittels nicht zugelassen. Auch die Entscheidung T 118/88-3.5.1 vom 14. November 1989 (nicht veröffentlicht) komme zu dem Ergebnis, daß das Naheliegen eines Merkmals kein Ersatz für die ursprüngliche Offenbarung sein könne.

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 ergänzt in der Entscheidung **T 685/90** vom 30. Januar 1992, daß der Inhalt der europäischen Patentanmeldung in Artikel 123 (2) und in Artikel 54 (3), (4) EPÜ gleich zu definieren sei, insbesondere um Doppelpatentierungen zu verhindern. Sie schließt sich der in T 514/88 (ABI. EPA 1992, 570) vertretenen Auffassung an, daß der Neuheits- und der Wesentlichkeitstest bei der Frage nach der Zulässigkeit einer Änderung auf denselben Grundgedanken beruhen.

Die Kammer stellte ferner fest, daß nach der ständigen Praxis des EPA spezielle Äquivalente zu ausdrücklich offenbarten Merkmalen nicht automatisch zum Offenbarungsgehalt einer europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung gehörten, wenn dieser als Stand der Technik nach Artikel 54 (3), (4) EPÜ gegen eine jüngere Anmeldung herangezogen werde. Ausgehend davon gelangte sie zu der Auffassung, daß diese Äquivalente auch nicht zum Offenbarungsgehalt einer europäischen Patentanmeldung gehörten, wenn dieser zur Feststellung der Zulässigkeit einer Änderung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ beurteilt werde.

2.3 Streichung eines wesentlichen Merkmals

In der Entscheidung **T 496/90** vom 10. Dezember 1992 bestätigte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 und in der Entscheidung **T 628/91** vom 14. September 1992 die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.2 die ständige Rechtsprechung, daß die Streichung eines Merkmals, das in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen als wesentlich beschrieben ist, mit Blick auf Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig ist. In **T 628/91** ließ es jedoch der Offenbarungsgehalt der Anmeldung zu, ein strukturelles Merkmal durch ein funktionelles zu ersetzen, da einerseits dieses Merkmal nicht als wesentlich offenbart, andererseits dessen Funktion beschrieben war.

single technical means originally disclosed. T 118/88 of 14 November 1989 (by Board 3.5.1, also unpublished) had also concluded that the obviousness of a feature was no replacement for the original disclosure.

In **T 685/90** of 30 January 1992, Board 3.2.2 (Mechanics) added that the "content" of a European patent application had to be defined in the same way for the purposes of both Article 123(2) and Article 54(3) and (4) EPC, notably to prevent double patenting. It thus endorsed the view taken in T 514/88 (OJ EPO 1992, 570) that when considering the admissibility of an amendment the tests for novelty and essentiality were both based on the same principle.

The Board further stated that according to permanent EPO practice specific equivalents to explicitly disclosed features did not automatically belong to the content of a European patent application as filed, when this content was used as state of the art according to Article 54(3) and (4) EPC against a younger application. From this it concluded that such equivalents could not belong to the content of a European patent application either, when this content was assessed to determine whether an amendment was admissible under Article 123(2) EPC.

2.3 Deletion of an essential feature

T 496/90 of 10 December 1992 by Board 3.2.1 (Mechanics) and **T 628/91** 14 September 1992 by Board 3.5.2 (Electricity) confirmed consistent case law that deletion of a feature described as essential in the application documents as filed was inadmissible given Article 123(2) EPC. In **T 628/91** however the disclosure was such that a structural feature could be replaced by a functional one, firstly because it was not disclosed as essential, secondly because its function was described.

l'homme du métier. Ainsi, dans sa décision T 265/88 (non publiée) en date du 7 novembre 1989, la chambre de recours 3.4.1 n'a pas autorisé l'ajout d'équivalents, non divulgués initialement, par voie de substitution d'une expression technique plus générale à un seul moyen technique divulgué. Dans la décision T 118/88, en date du 14 novembre 1989 (non publiée), la chambre 3.5.1 a conclu que l'évidence d'une caractéristique ne saurait se substituer à la divulgation initiale.

Dans sa décision **T 685/90**, en date du 30 janvier 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a ajouté que le contenu de la demande de brevet européen visé aux articles 123(2) et 54(3) et (4) CBE doit être défini de la même manière, notamment pour éviter qu'une invention ne soit brevetée deux fois. Elle souscrit au point de vue défendu dans la décision T 514/88 (JO OEB 1992, 570), selon lequel l'examen de nouveauté et l'examen du caractère essentiel d'une caractéristique reposent sur le même principe fondamental pour ce qui est d'apprécier si une modification est autorisée.

La chambre a en outre déclaré que conformément à une pratique constante de l'OEB les équivalents spécifiques des caractéristiques explicitement divulguées ne font pas automatiquement partie du contenu d'une demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée, lorsque ce contenu est utilisé comme état de la technique, tel que visé à l'article 54(3) et (4) CBE, par rapport à une demande plus récente. Elle a conclu, sur la base de l'affirmation ci-dessus, que l'on ne peut pas non plus considérer de tels équivalents comme faisant partie du contenu d'une demande de brevet européen, lorsque l'on évalue ce contenu pour établir si une modification est autorisée ou non au sens où l'entend l'article 123(2) CBE.

2.3 Suppression d'une caractéristique essentielle

Dans leurs décisions respectives **T 496/90**, en date du 10 décembre 1992, et **T 628/91**, en date du 14 septembre 1992, les chambres de recours Mécanique 3.2.1 et Electricité 3.5.2 ont confirmé la jurisprudence constante selon laquelle la suppression d'une caractéristique décrite comme essentielle dans les pièces initiales de la demande n'est pas autorisée au regard de l'article 123(2) CBE. Dans la décision **T 628/91**, les éléments divulgués dans la demande autorisaient toutefois le remplacement d'une caractéristique structurelle par une caractéristique fonctionnelle, vu que d'une part la première n'était pas divulguée comme une caractéristique essentielle et que d'autre part sa fonction était décrite.

Dagegen ließ die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.2 in der Entscheidung **T 415/91** vom 13. Mai 1992 die Streichung des Merkmals "dreiphasig" eines Wechselstroms nicht zu. Die Kammer führte dazu aus: In der Beschreibung und in den Ansprüchen würden die niedrigen und hohen Wechselstromspannungen durchweg als dreiphasig bezeichnet. Der Ausdruck "dreiphasig" komme in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung rund 200mal vor, und andere Phasen seien darin überhaupt nicht erwähnt. Der Fachmann würde bei Durchsicht der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die zahlreichen Bezugnahmen auf einen "dreiphasigen" Wechselstrom nicht unbedingt nur als Beispiele ansehen. Es sei zwar durchaus möglich, daß er durch Nachdenken und dank eigener Vorstellungskraft auf den Gedanken komme, die Verwendung von Dreiphasenwechselstrom sei für die Erfindung nicht wesentlich. Dies wäre aber das Ergebnis eigener Überlegung und gehöre nicht zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

3. Das Verhältnis von Artikel 123 (2) und 123(3) EPÜ

Die Reihe von Entscheidungen, die mit T 231/89 (ABI. EPA 1993, 13) begann und in deren Mittelpunkt der Konflikt zwischen Artikel 123 (2) und 123 (3) stand, setzte sich im Berichtsjahr fort und führte zu einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer.

In der Entscheidung **T 10/91** vom 8. Januar 1992 hatte sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 mit Copolymeren mit intermolekularer Heterogenität zu befassen. Der Hauptanspruch in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen lautete:

"Copolymere von Ethylen und Alpha-Olefinen ..., dadurch gekennzeichnet, daß die Verteilung der Alpha-Olefin-Einheiten **in dem Copolymer** heterogen ist, und daß der Gehalt an Alpha-Olefin-Einheiten **in dem Copolymer** zwischen ... variiert ...".

Nach einer von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Änderung wurde das Patent mit folgendem Anspruch erteilt:

"Alpha -Olefin -Ethylen -Copolymere ..., dadurch gekennzeichnet, daß die Verteilung der Alpha-Olefin-Einheiten **längs der Kette** heterogen ist, ..., und daß der Gehalt an Alpha-Olefin-Einheiten **längs der Kette** ... variiert".

Im Einspruchsverfahren enthielt der Hauptantrag des Patentinhabers zuletzt den Anspruch:

"Copolymere von Ethylen und mindestens einem Alpha-Olefin..., dadurch gekennzeichnet, daß

In **T 415/91** of 13 May 1992, on the other hand, Board 3.5.2 (Electricity) refused to allow the deletion of the feature "three-phase" alternating current. The Board argued that the low and high AC voltages were consistently referred to in the description and claims as being three-phase: the expression "three-phase" appeared about 200 times in the application as originally filed and no other number of phases was mentioned at all. The skilled person reading the application as originally filed would not necessarily have regarded the numerous references to "three-phase" as being purely by way of examples. Although it was possible that upon reflection, and using his imagination, he might get the idea that it was not essential to use three phases, this would be his own idea, resulting from his own thinking. It was not part of the content of the application as originally filed.

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

The series of decisions which began with T 231/89 (OJ EPO 1993, 13) and centring on the conflict between Article 123(2) and (3) EPC continued during the year under review and led to a referral to the Enlarged Board.

In **T 10/91** of 8 January 1992, Board 3.3.3 (Chemistry) was called upon to deal with intermolecular heterogeneity. The main claim in the application as filed read as follows:

"Copolymers of ethylene and α -olefins ... characterised in that the distribution of the α -olefin units **in the copolymer** is heterogeneous, ..., and the content of α -olefin units **in the copolymer** varies between ...".

Following an amendment proposed by the Examining Division the patent was granted with the claim reading as follows:

"Copolymers of ethylene and α -olefins ... characterised in that the distribution of the α -olefin units **along the backbone** is heterogeneous, ..., and the content of α -olefin units **along the backbone** varies between ...".

In opposition proceedings the patentee's main claim finally read:

"Copolymers of ethylene and at least one α -olefin ... characterised in that:

En revanche, dans sa décision **T 415/91**, en date du 13 mai 1992, la chambre de recours Electricité 3.5.2 n'a pas autorisé, à propos d'un courant alternatif, la suppression de la caractéristique suivant laquelle ce courant était "triphase". La chambre a en effet affirmé ce qui suit: les basses et hautes tensions du courant alternatif sont systématiquement qualifiées de triphasées dans la description et les revendications: l'expression "triphase" apparaît environ 200 fois dans la demande telle que déposée initialement et aucun autre nombre de phases n'est mentionné. L'homme du métier qui lit la demande telle qu'elle a été déposée n'aurait pas nécessairement considéré les nombreuses références au courant "triphase" comme de simples exemples. Certes, il pourrait se faire qu'à la réflexion et en faisant appel à son imagination, il finisse par penser que l'utilisation du courant triphasé n'est pas essentielle. Ce serait toutefois sa propre idée, le fruit de son propre raisonnement, qui ne fait pas partie du contenu de la demande telle que déposée initialement.

3. Relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE

La série de décisions portant sur le conflit existant entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, dont la première a été rendue dans l'affaire T 231/89 (JO OEB 1993, 13), s'est poursuivie au cours de l'année sous revue et a donné lieu à la saisine de la Grande Chambre de recours.

La décision **T 10/91** rendue le 8 janvier 1992 par la chambre de recours Chimie 3.3.3 concernait des copolymères caractérisés par leur hétérogénéité intermoléculaire. La revendication principale dans les pièces initiales de la demande s'énonçait comme suit:

"Copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfines ... caractérisés en ce que la distribution de motifs alpha-oléfines **dans le copolymère** est hétérogène, ..., et en ce que la teneur en motifs alpha-oléfines **dans le copolymère** varie entre ...".

A la suite d'une modification proposée par la division d'examen, le brevet avait été délivré sur la base de la revendication suivante:

"Copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfines ..., caractérisés en ce que la distribution des motifs alpha-oléfines **le long de la chaîne** est hétérogène, ..., et en ce que la teneur en motifs alpha-oléfines **le long de la chaîne** varie ...".

Finalement, lors de la procédure d'opposition, la revendication selon la requête principale du titulaire du brevet était devenue la suivante:

"Copolymères d'éthylène et d'au moins une alpha-oléfine ..., caractérisés en ce que:

- die Verteilung der Alpha-Olefin-Einheiten **bei den Ketten** heterogen ist, - der Gehalt an Alpha-Olefin-Einheiten **bei den Ketten** zwischen ... variiert".

Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent. Der im Hauptantrag enthaltene Ausdruck "**bei den Ketten**" weise auf eine intermolekulare Heterogenität hin; der im erteilten Patent verwendete Ausdruck "**längs der Kette**" beziehe sich auf eine intramolekulare Heterogenität. Diese neue Definition der Copolymere stelle eine gemäß Artikel 123 (3) EPÜ unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs dar. Andererseits sei die hilfsweise beantragte Beibehaltung von "**längs der Kette**" aufgrund des Artikels 123 (2) EPÜ nicht möglich.

Im Beschwerdeverfahren verwendete die Patentinhaberin wie im Patent den Begriff "**längs der Kette**".

Die Kammer stellte zunächst fest, daß diese Anspruchsfassung nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoße. Sie prüfte sodann ausführlich Artikel 123 (2) EPÜ und führte dazu aus, daß der ursprünglich verwendete Ausdruck "**in dem Copolymer**" so vage sei, daß er sowohl inter- wie intramolekulare Heterogenität umfassen könne. Daher sei es eine nicht zulässige Einfügung eines ursprünglich nicht explizit offenbarten Merkmals, wenn erst nach dem Anmeldetag das Wesen der Heterogenität genau definiert werde. Damit zeige sich im nachhinein, daß die Ersetzung des Begriffs "**in dem Copolymer**" durch den nicht äquivalenten Begriff "**längs der Kette**" gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße.

Trotzdem verwies die Kammer auf der Basis des Hauptantrags im Beschwerdeverfahren ("**längs der Kette**") zurück zur Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Denn die vorgenommene Änderung habe dazu geführt, daß das Copolymer mit Hilfe eines Strukturparameters definiert werde, der keine technische Bedeutung habe. Die Kennzeichnung der Produkte sei in sich widersprüchlich, weil die beanspruchte intramolekulare Verteilung der Alpha-Olefin-Bestandteile mit technischen Elementen verknüpft sei, die sich auf die tatsächlich gegebene intermolekulare Heterogenität bezögen. Der Faktor Heterogenität sei somit ein neutrales Merkmal, dem der Fachmann keinen besonderen Wert beimesse. Folglich sei dieses Merkmal ohne technische Bedeutung. Da Arti-

- the distribution of the α -olefin units **between the backbones** is heterogeneous,
- the content of α -olefin units **between the backbones** varies between ...".

The Opposition Division revoked the patent. The wording "**between the backbones**" in the main claim indicated inter-molecular heterogeneity; the wording "**along the backbone**" used in the patent as granted referred to intramolecular homogeneity. This redefinition of the copolymers was an inadmissible extension under Article 123(3) EPC. And the auxiliary request that "**along the backbone**" be maintained was not possible in view of Article 123(2) EPC.

In the appeals proceedings the patentee used the wording "**along the backbone**", as in the patent.

First, the Board ruled that this wording was not in breach of Article 123(3) EPC. It then went on to analyse Article 123(2), and found that the original wording - "**in the copolymer**" - was so vague it could cover both inter- and intra-molecular homogeneity. Defining the precise kind of homogeneity only after the date of filing added a feature not explicitly disclosed in the application as filed, which was not allowable. The replacement of "**in the copolymer**" by the non-equivalent wording "**along the backbone**" had been an infringement of Article 123(2) EPC.

The Board nonetheless referred the case back to be examined for novelty and inventive step on the basis of the main request in the appeal proceedings ("**along the backbone**"). For the amendment had led to the copolymer being defined in terms of a structural parameter which had no technical significance. The description of the products was inconsistent, because the claimed intra-molecular distribution of the α -olefin units was linked with technical elements which related to the actual inter-molecular homogeneity. The heterogeneity factor was thus a neutral feature of no particular value for the skilled person. In consequence, the feature had no technical significance. As Article 123(2) EPC then ceased to be binding, the feature could stay in the claim, but could not

- la distribution de motifs alpha-oléfinés **entre les chaînes** est hétérogène,
- la teneur en motifs alpha-oléfinés **entre les chaînes** varie entre ...".

La division d'opposition avait révoqué le brevet. L'expression "**entre les chaînes**", qui figurait dans la revendication selon la requête principale, impliquait une hétérogénéité intermoleculaire alors que l'expression "**le long de la chaîne**", utilisée dans le brevet délivré, impliquait quant à elle une hétérogénéité intramoléculaire. Cette nouvelle définition des copolymères représentait une extension non autorisée de la protection conformément à l'article 123(3) CBE. D'autre part, le maintien, demandé à titre subsidiaire, de l'expression "**le long de la chaîne**" n'était pas possible eu égard à l'article 123(2) CBE.

Lors de la procédure de recours, le titulaire du brevet avait utilisé, comme dans le brevet, l'expression "**le long de la chaîne**".

La chambre a constaté tout d'abord que cette rédaction de la revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123(3) CBE. Elle est ensuite livrée à un examen approfondi de l'affaire sous l'angle de l'article 123(2) CBE et a déclaré que l'expression initiale "**dans le copolymère**" était si vague qu'elle pouvait aussi bien aller de pair avec l'hétérogénéité intermoleculaire qu'avec l'hétérogénéité intramoléculaire. Par conséquent, le fait de ne définir précisément la nature de l'hétérogénéité qu'après la date de dépôt représente un ajout non autorisé d'une caractéristique qui n'était pas explicitement divulguée initialement. Cela démontre *a posteriori* que le remplacement de l'expression "**dans le copolymère**" par l'expression non équivalente "**le long de la chaîne**" contrevient aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

La chambre a cependant renvoyé l'affaire à la première instance pour poursuite de l'examen des questions de la nouveauté et de l'activité inventive sur la base de la requête principale présentée lors de la procédure de recours ("**le long de la chaîne**"). La modification apportée avait en effet conduit à définir le copolymère à l'aide d'un paramètre de structure dépourvu de signification technique. La caractérisation des produits était une contradiction en soi parce que la distribution intramoléculaire des motifs alpha-oléfinés qui était revendiquée était associée à des éléments techniques qui se référaient à l'hétérogénéité intermoleculaire effective. Ainsi, le facteur d'hétérogénéité était une caractéristique neutre, à laquelle l'homme du métier n'attache pas de valeur particulière.

kel 123 (2) EPÜ insoweit seinen zwingenden Charakter verliere, könne es im Anspruch bleiben, dürfe aber bei der Neuheitsprüfung und der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht als Abgrenzungsmerkmal berücksichtigt werden.

In T 10/91 konnte die Erweiterung bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit außer acht gelassen werden. In der Sache **T 938/90** dagegen war die Hinzufügung technisch bedeutsam: In dieser Entscheidung der Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 vom 25. März 1992 ging es um eine Polyester-Zusammensetzung, bestehend aus einem Matrix-Polyesterharz und einem Dispersoid. Während des Erteilungsverfahrens hatte der Anmelder den Wert von 275 °C für die zuvor nicht genannte Temperatur, bei der die Viskosität des Matrix-Polyesterharzes gemessen werden sollte, in den Hauptanspruch aufgenommen. Die Einspruchsabteilung widerrief deswegen das Patent. Die dagegen gerichtete Beschwerde des Patentinhabers wies die Beschwerdekammer zurück, da dieser Wert in den ursprünglichen Unterlagen nicht als Temperatur für die Viskositätsmessung offenbart sei und der Anspruch daher Artikel 123 (2) verletze. Andererseits verletze die Streichung des Merkmals Artikel 123 (3) EPÜ. Eine Anwendung der in T 231/89 (vgl. Rechtsprechungsbericht 1991, S 33) entwickelten Grundsätze lehnte die Kammer ab, da das hinzugefügte Merkmal technisch nicht bedeutungslos sei; es müsse bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit in Betracht gezogen werden. Die Viskosität des Matrix-Polyesterharzes falle nämlich bei steigender Temperatur. Daher ändere sich auch die Definition der beanspruchten Polyesterzusammensetzung innerhalb des in der Anmeldung erwähnten Temperaturbereichs: Die Viskosität beeinflusse die Wechselwirkung Matrix-Polyesterharz - Dispersoid, so daß jeder Temperaturwert zu einer anderen Definition der Zusammensetzung führe. Der Wert von 275 °C sei willkürlich aus diesem Bereich ausgewählt.

Nach Analyse der bisherigen Rechtsprechung hat die Beschwerdekammer Physik 3.4.2 mit der Entscheidung **T 384/91** vom 11. November 1992 die Große Beschwerdekammer mit dem Problem befaßt, ob im Hinblick auf die Anforderungen, die sich aus Artikel 123 (2) und (3) EPÜ ergeben, ein Patent im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden kann, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten

be taken as delimiting when examining for novelty and inventive step.

In T 10/91 the extension could be ignored when examining for novelty and inventive step. In **T 938/90** on the other hand the addition was technically significant: this decision, taken by Board 3.3.3 (Chemistry) on 25 March 1992, concerned a polyester composition comprising a matrix polyester resin and a dispersoid. During the grant proceedings the applicant had included in the main claim the value of 275°C for the temperature (previously not indicated) at which the viscosity of the matrix polyester resin was to be measured. The Opposition Division therefore revoked the patent. The Board dismissed the patent proprietor's appeal against this decision, because this value had not been disclosed as the viscosity-measuring temperature in the application as filed, and the claim was therefore in breach of Article 123(2) EPC. On the other hand, deletion of the feature was in breach of Article 123(3) EPC. The Board declined to apply the principles developed in T 231/89 (report on 1991 case law, page 33), because the added feature was not technically insignificant. It had to be taken into account in the examination for novelty and inventive step, since the resin's viscosity fell as the temperature increased. As a result, the definition of the claimed polyester composition also changed with the temperature range mentioned in the application: the viscosity affected the interplay between the matrix polyester resin and the dispersoid, so that each temperature value redefined the composition. The value of 275°C had been arbitrarily selected from this range.

After analysing the earlier case law, Board 3.4.2 (Physics) decided in **T 384/91** of 11 November 1992 to refer to the Enlarged Board the problem of whether given the requirements of Article 123(2) and (3) EPC a patent could be maintained in opposition proceedings if its subject-matter extended beyond the content of the application as filed whilst at the same time the added feature also limits its scope of protection. The conflict here was that

Cette caractéristique était donc dépourvue de signification technique. Comme les exigences de l'article 123(2) CBE perdaient de leur caractère contraignant, la caractéristique pouvait être maintenue dans la revendication, mais ne devait pas être prise en compte comme caractéristique limitative lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive.

Dans l'affaire T 10/91, il était possible de passer outre à une telle extension, lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive. En revanche, dans l'affaire **T 938/90**, l'ajout d'une caractéristique revêtait de l'importance du point de vue technique. Dans cette décision, rendue le 25 mars 1992 par la chambre de recours Chimie 3.3.3, il était question d'une composition de polyester comprenant une résine polyester matrice et un dispersoïde. Lors de la procédure de délivrance, le demandeur avait introduit dans la revendication principale la température de 275 °C, non mentionnée auparavant, à laquelle la viscosité de la résine polyester matrice devait être mesurée. La division d'opposition révoqua le brevet pour ce motif. La chambre de recours a rejeté le recours formé par le titulaire du brevet contre cette décision, du fait que la température en question n'avait pas été divulguée dans les pièces initiales de la demande comme celle à laquelle devait être mesurée la viscosité et que la revendication contreviait donc aux dispositions de l'article 123(2) CBE. En outre, la suppression de la caractéristique contreviendrait aux dispositions de l'article 123(3) CBE. Or, la chambre n'a pas suivi les principes développés dans la décision T 231/89 (cf. rapport de jurisprudence 1991, p. 33), car la caractéristique ajoutée n'était pas sans importance du point de vue technique; elle devait être prise en compte lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive. En effet, la viscosité de la résine polyester matrice chute lorsque la température augmente. La définition de la composition de polyester revendiquée varie donc également à l'intérieur du domaine de températures mentionné dans la demande: la viscosité influe sur l'action réciproque de la résine polyester matrice et du dispersoïde, de sorte que chaque valeur de température donne lieu à une définition différente de la composition. La valeur de 275°C avait été arbitrairement choisie à l'intérieur de ce domaine.

Après avoir analysé la jurisprudence actuelle, la chambre de recours Physique 3.4.2 a soumis à la Grande Chambre de recours, dans la décision **T 384/91**, en date du 11 novembre 1992, la question de savoir s'il est possible, eu égard aux exigences découlant des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, de maintenir un brevet au cours de la procédure d'opposition, lorsque son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a

Fassung hinausgeht und diese Erweiterung gleichzeitig den Schutzbereich des Patents beschränkt. Der Konflikt besteht in solchen Situationen darin, daß die "beschränkende Erweiterung" wegen Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPÜ gestrichen werden müßte, die Streichung des Merkmals aber den Schutzbereich des Patents erweitern und somit Artikel 123 (3) EPÜ verletzen würde.

In manchen Fällen ist eine Lösung dieses Konflikts möglich. In der Entscheidung **T 108/91** vom 17. September 1992 kam die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 zu dem Schluß, daß Artikel 123 (3) EPÜ nicht verletzt sei, wenn eine unzutreffende technische Angabe zu einem Anspruchsmerkmal, die offensichtlich mit der Erfindungsoffenbarung in ihrer Gesamtheit in Widerspruch stehe, durch die zutreffende Angabe ersetzt werde. In diesem Fall ging es um ein Teil eines Schließmechanismus, das nach einer später in den Anspruch aufgenommenen Angabe nicht belastet sein sollte. Aus der Beschreibung ergab sich jedoch klar, daß dieses Teil unter Spannung stand.

Auch in den Entscheidungen **T 673/89** - 3.2.1 vom 8. September 1992 und **T 214/91** - 3.2.4 vom 23. Juni 1992 wurde - anknüpfend an T 271/84 (ABI. EPA 1987, 405) und T 371/88 (ABI. EPA 1992, 157) - die Auffassung vertreten, eine Anspruchsänderung, die der Behebung eines Widerspruchs diene, verstoße nicht gegen Artikel 123 (2) oder (3) EPÜ, wenn der berichtigte Anspruch dasselbe zum Ausdruck bringe wie die zutreffende Auslegung des bisherigen Anspruchs aufgrund der Beschreibung.

In der Entscheidung **T 166/90** vom 11. August 1992 ließ es die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 zu, ein im erteilten Anspruch enthaltenes unzulässiges Merkmal durch andere offenbarte Merkmale zu ersetzen, da der Schutzbereich dadurch nicht erweitert wurde. Die Erfindung betraf eine opake Folie. Der erteilte Sachanspruch enthielt das Merkmal "und daß die Dichte der Folie kleiner ist als die rechnerische Dichte aus Art und Anteil der Einzelkomponenten". Im Einspruchsbeschwerdeverfahren beanspruchte der Patentinhaber ein Verfahren zur Herstellung einer opaken Folie. Der Verfahrensanspruch enthielt das die Dichte betreffende Merkmal nicht mehr. Die Kammer prüfte, ob dadurch der Schutzbereich des Patents erweitert wurde, und stellte die Frage, ob die das gestrichene Merkmal ersetzenden Merkmale des Verfahrensanspruchs zwingend den Schutzbereich auf Folien beschränken, die - ebenso wie die Folie gemäß dem erteilten

the "limiting extension" had to be deleted as a breach of Article 123(2) EPC, but to do so would broaden the scope of the patent and thus contravene Article 123(3) EPC.

In some cases this conflict can be resolved. In **T 108/91** of 17 September 1992, Board 3.2.1 (Mechanics) concluded that Article 123(3) EPC was not contravened when an incorrect technical statement which was evidently inconsistent with the totality of the disclosure was replaced by an accurate statement of the technical features involved. This case concerned a container-closure arrangement which according to information later included in the claim was unstressed, whereas it was clear from the description that this part was in fact under tension.

T 673/89 (taken by Board 3.2.1 on 8 September 1992) and **T 214/91** (taken by Board 3.2.4 on 23 June 1992) followed T 271/84 (OJ EPO 1987, 405) and T 371/88 (OJ EPO 1992, 157) in ruling that amending a claim to remove an inconsistency did not contravene Article 123(2) or (3) EPC if the claim as corrected gave expression to the same thing as the correct interpretation of the uncorrected claim in the light of the description.

In **T 166/90** of 11 August 1992, Board 3.2.2 (Mechanics) allowed an inadmissible feature in a granted claim to be replaced by other disclosed features, since this did not extend the scope of protection. The invention concerned an opaque plastic film. The product claim as granted contained a feature stating that the density of the film was less than the arithmetical density from the type and proportion of the individual components. In opposition proceedings the patent proprietor claimed a process for manufacturing the film, but without including in his process claim the density-related feature. The Board examined whether this would broaden the scope of the patent, asking if the process claim features which replaced the deleted feature necessarily limited the claim to films - like that as per the granted product claim - with a density less than the arithmetical one. The Board concluded that with a probability bordering on certainty the process now claimed would produce an

été déposée et que cette extension limite simultanément la protection conférée par le brevet. Dans de telles situations, le conflit réside en ce que "l'extension à effet limitatif" devrait être supprimée car elle contrevient aux dispositions de l'article 123(2) CBE, alors que la suppression de la caractéristique étendrait la protection conférée par le brevet et contreviendrait ainsi aux dispositions de l'article 123(3) CBE.

Dans certains cas, il est possible de remédier à ce paradoxe. Dans la décision **T 108/91**, en date du 17 septembre 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a conclu que les dispositions de l'article 123(3) CBE ne sont pas transgressées lorsqu'une indication d'ordre technique inexacte relative à une caractéristique d'une revendication, indication qui est manifestement en contradiction avec l'exposé de l'invention dans son ensemble, est remplacée par l'indication exacte. Dans l'affaire concernée, il était question d'une partie d'un mécanisme de fermeture qui, d'après une indication introduite ultérieurement dans la revendication, ne devait pas être chargée, alors qu'il ressortait clairement de la description que cette partie était sous tension.

De même, dans la décision **T 673/89**, rendue le 8 septembre 1992 par la chambre 3.2.1, et la décision **T 214/91**, rendue le 23 juin 1992 par la chambre 3.2.4, qui sont dans le droit fil des décisions T 271/84 (JO OEB 1987, 405) et T 371/88 (JO OEB 1992, 157), il a été estimé qu'une modification apportée à une revendication, en vue de supprimer une contradiction, ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123(2) ou (3) CBE si la revendication modifiée exprime la même chose que l'interprétation exacte de l'ancienne revendication sur la base de la description.

Dans la décision **T 166/90**, en date du 11 août 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a accepté qu'à une caractéristique non autorisée de la revendication du brevet délivré soient substituées d'autres caractéristiques divulguées, vu qu'il n'en résultait pas d'extension de la protection. L'invention concernait une feuille opaque. La revendication de produit du brevet délivré comportait la caractéristique suivante: "et en ce que la densité de la feuille est plus faible que la densité calculée à partir de la nature et de la proportion des constituants individuels". Lors de la procédure de recours faisant suite à l'opposition, le titulaire du brevet a revendiqué un procédé de fabrication d'une feuille opaque. La revendication de procédé ne comportait plus la caractéristique relative à la densité. La chambre a vérifié s'il en résultait une extension de la protection conférée par le brevet et s'est demandée si les caractéristiques de la revendication de procédé qui rempla-

Sachanspruch - eine unter der rechnerischen Dichte liegende Dichte aufweisen. Die Kammer gelangte zu der Überzeugung, daß durch das nun beanspruchte Verfahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine opake Folie erzeugt werde, deren Dichte kleiner sei als die rechnerische Dichte aus Art und Anteil der Einzelkomponenten. Daher habe die Streichung des die Dichte betreffenden Merkmals im Ergebnis nicht zu einer Schutzbereichserweiterung geführt.

V. Priorität

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Identität der Erfindung bei Prioritätsbeanspruchung setzte sich der bisherige Trend fort.

In der Entscheidung **T 497/91** vom 30. Juni 1992 bestätigte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 den anerkannten Grundsatz, daß beim Vergleich von Vor- und Nachanmeldung nicht nur die Ansprüche zu berücksichtigen sind, sondern daß es genügt, wenn die Anspruchsmerkmale der Nachanmeldung vom Gesamthalt der Voranmeldung offenbart werden.

In zwei Entscheidungen, nämlich **T 441/91** und **T 582/91**, wurde die in **T 73/88** (ABI. EPA 1992, 557 - Snack-Produkt/Howard) und **16/87** (ABI. EPA 1992, 212 - Katalysator/Procatalyse) entwickelte Auffassung bestätigt, daß das Prioritätsrecht nicht verlorengelange, wenn in der Nachanmeldung ein unwesentliches, insbesondere schutzbereichsbeschränkendes, Anspruchsmerkmal hinzugefügt werde. In der Sache **T 441/91**, am 18. August 1992 von der Beschwerdekammer Physik 3.4.1 entschieden, kam die Kammer jedoch zu dem Schluß, daß das in der Nachanmeldung hinzugefügte Merkmal ein zur Lösung der in der Nachanmeldung genannten Aufgabe unabdingbar erforderliches Merkmal der Erfindung darstelle, derart, daß in der Nachanmeldung eine andere Erfindung definiert werde als im Prioritätsdokument. Dem Gegenstand der Nachanmeldung sei daher nur die Priorität des europäischen Anmeldedatums zuzuerkennen.

In der Sache **T 582/91**, die von der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 am 11. November 1992 entschieden wurde, wurde die Priorität zweier italienischer Anmeldungen betreffend die Bremsbackenanordnung in Kraftfahrzeugscheibenbremsen beansprucht.

opaque film of a density less than that arithmetically derivable from the type and proportion of its individual components. So deleting the density-related feature had not in fact extended the scope of protection.

V. Priority

In Board of Appeal case law on identical inventions where priority is claimed, existing trends continued.

In **T 497/91** of 30 June 1992, Board 3.2.2 (Mechanics) confirmed the established principle that in comparing the priority and subsequent applications not only do the claims have to be considered but that it suffices if the features claimed in the later application are disclosed by the earlier application taken as a whole.

Two other decisions - **T 441/91** and **T 582/91** - confirmed the view developed in **T 73/88** (OJ EPO 1992, 557 - Snackfood/Howard) and **T 16/87** (OJ EPO 1992, 212 - Catalyst/Procatalyse) that the right to priority was not lost if a non-essential feature (especially one limiting the scope of protection) was added in the subsequent application. In **T 441/91** of 18 August 1992, Board 3.4.1 (Physics) concluded however that the feature added to the later application was so indispensable to solving the problem as now defined that the later application involved a different invention from the priority document. Its subject-matter could thus only have the priority of its own date of filing.

In **T 582/91**, decided by Board 3.2.1 (Mechanics) on 11 November 1992, the priority claimed was that of two Italian applications relating to a friction pad assembly for use in vehicle disk brakes.

çaient la caractéristique supprimée limitaient obligatoirement l'étendue de la protection à des feuilles qui, à l'instar de la feuille selon la revendication de produit du brevet délivré, présentaient une densité plus faible que la densité calculée. La chambre a acquis la conviction qu'il était quasiment certain que le procédé revendiqué produirait avec une très grande probabilité une feuille opaque dont la densité serait plus faible que la densité calculée à partir de la nature et de la proportion des constituants individuels. Par conséquent, la suppression de la caractéristique relative à la densité n'affaiblirait pas eu pour effet d'étendre la protection.

V. Priorité

La jurisprudence des chambres de recours sur la question de l'identité de l'invention en cas de revendication de priorité a continué à se former dans la même direction.

Dans la décision **T 497/91**, en date du 30 juin 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a confirmé le principe reconnu, selon lequel il convient de ne pas poser en critère exclusif la correspondance entre les revendications de la demande antérieure et celles de la demande ultérieure; ce qui compte, c'est que le contenu global de la demande antérieure divulgue les caractéristiques des revendications de la demande ultérieure.

Les deux décisions **T 441/91** et **T 582/91** ont confirmé le point de vue défendu dans les décisions **T 73/88** (JO OEB 1992, 557 "Aliment à croquer/HOWARD") et **T 16/87** (JO OEB 1992, 212 "Catalyseur/ PROCATALYSE"), à savoir que le fait d'ajouter dans une revendication de la demande ultérieure une caractéristique qui n'est pas essentielle et qui notamment limite la portée de cette revendication n'invalide pas le droit de priorité. Dans la décision **T 441/91**, en date du 18 août 1992, la chambre de recours Physique 3.4.1 est toutefois parvenue à la conclusion que la caractéristique ajoutée dans la demande ultérieure était absolument indispensable pour résoudre le problème posé dans cette même demande, de telle sorte qu'une invention différente de celle décrite dans le document de priorité était définie dans la demande ultérieure. Il y avait donc lieu de n'attribuer à l'objet de la demande ultérieure que la priorité de la demande de brevet européen.

Dans l'affaire **T 582/91**, à propos de laquelle la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a rendu sa décision le 11 novembre 1992, la priorité de deux demandes italiennes concernant un ensemble garniture de friction pour freins à disque de véhicules était revendiquée.

Die Einsprechende/Beschwerdegegnerin argumentierte, daß die Merkmale der unabhängigen Ansprüche in keiner der Prioritätsunterlagen in der beanspruchten Kombination vollständig offenbart seien. So sei insbesondere das Merkmal "mit seitlichen Vorsprüngen, die so angepaßt sind, daß sie an Führungen in der Bremsbacke entlanggleiten" in der ersten, nicht jedoch in der zweiten Prioritätsunterlage offenbart. Außerdem offenbare die zweite Prioritätsunterlage nur eine V-Form für das Feder-Verbindungsteil, während in Anspruch 1 dieses Merkmal allgemeiner als nicht-geradliniges Verbindungsteil definiert sei; diese breitere Definition werde durch die Prioritätsunterlagen nicht gestützt. Deshalb könne die Priorität für den Anspruch nicht zugelassen werden. Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Sie räumte ein, daß das Merkmal "mit seitlichen Vorsprüngen, die so angepaßt sind, daß sie an Führungen in der Bremsbacke entlanggleiten" zwar in der zweiten Prioritätsunterlage, die sich auf die übrigen Merkmale des Anspruchs beziehe, nicht offenbart sei, daß dieses Merkmal jedoch keinen wesentlichen Bestandteil der Erfindung, sondern die freiwillige Beschränkung des Schutzzumfangs dieses Anspruchs darstelle und nicht zum Verlust des in Anspruch genommenen Prioritätsrechts führe. Das hinzugefügte Merkmal ändere weder Charakter noch Art der beanspruchten Erfindung, die somit im wesentlichen mit der in der zweiten Prioritätsunterlage offenbarten identisch bleibe. Zu dem Vorbringen, in der zweiten Prioritätsunterlage sei nur ein V-förmiges Verbindungsteil offenbart, erklärte die Kammer, in der Beschreibung dieser zweiten Prioritätsunterlage werde darauf hingewiesen, daß die in den Zeichnungen offenbarte Ausführungsart kein erschöpfendes Beispiel darstelle; außerdem werde das im wesentlichen V-förmige Verbindungsteil in den abhängigen Ansprüchen dieser früheren Anmeldung genannt, was auch darauf hindeute, daß die V-Form eine bevorzugte Ausführungsart der in der zweiten Prioritätsunterlage offenbarten Erfindung darstelle; es bedeute nicht, daß die V-Form ein wesentliches Merkmal der Erfindung im weitesten Sinne sei. Das Merkmal "nicht-geradliniges Verbindungsteil", das in Anspruch 1 der späteren Anmeldung definiert sei, könne als eine Verallgemeinerung des in der zweiten Prioritätsunterlage offenbarten V-förmigen Verbindungsteils angesehen werden, die durchaus zulässig sei, da sie unter die erfinderische Idee der zweiten Prioritätsunterlage falle.

In der Sache **T 323/90**, entschieden am 4. Juni 1992, wandte die Einsprechende ein, die Prioritätsbeanspruchung sei unwirksam, da schon früher dieselbe

The respondent (opponent) argued that the features of the independent claims were not completely disclosed in the claimed combination in any one of the priority documents. In particular, the feature "having lateral shoulders adapted to slide along the guides formed in the brake caliper" was disclosed in the first priority document but not in the second one. Furthermore, the second priority document only disclosed a V-form for the spring connecting part whereas in Claim 1 this feature was more generally defined as a non-rectilinear connecting part, for which broader definition there was no support in the priority documents. Therefore, the priority claim could not be allowed. The Board did not share this view. It conceded that the feature "having lateral shoulders adapted to slide along guides formed in the brake caliper" was not disclosed in the second priority document which related to the other features of the claim. However, it took the view that this feature did not constitute an essential element of the invention but the voluntary limitation of the scope of that claim which did not invalidate the priority claimed. The feature which was added did not change the character and nature of the claimed invention which therefore remained in substance the same invention as that disclosed in the second priority document. As regards the argument that the second priority document disclosed only a V-shaped connecting part the Board stated that in the description of the second priority document it was emphasised that the embodiment disclosed in the drawings was a non-limiting example and the substantially V-shaped connecting part was referred to in the dependent claims of this prior application, thus also signifying that the V-shape was a preferred embodiment of the invention disclosed in the second priority document, rather than an essential feature of the invention in its broadest sense. The feature "non-rectilinear connecting part" defined in Claim 1 of the subsequent application could be seen as a generalisation of the V-shaped connecting part disclosed in the second priority document, which generalisation was fully acceptable because it fell within the concept of the second priority document.

In **T 323/90**, decided on 4 June 1992 by Board 3.2.4 (Mechanics), the opponent argued that the priority claim was invalid because the same invention

L'intimé (opposant) avait allégué qu'aucun des documents de priorité ne divulguait entièrement les caractéristiques des revendications indépendantes dans la combinaison revendiquée. La caractéristique "ayant des épaulements latéraux adaptés pour coulisser le long des glissières formées dans l'étrier du frein" avait notamment été divulguée dans le premier document de priorité, mais pas dans le second. En outre, le second document de priorité ne divulguait qu'une forme de V pour la partie de liaison du ressort alors que, dans la revendication 1, cette caractéristique était définie de manière plus générale comme une partie de liaison non rectiligne, cette définition générale ne trouvant aucun fondement dans les documents de priorité. Par conséquent, la priorité revendiquée ne pouvait pas être accordée. La chambre n'a pas partagé cet avis. S'il est vrai qu'elle a admis que la caractéristique "ayant des épaulements latéraux adaptés pour coulisser le long des glissières formées dans l'étrier du frein" n'était pas divulguée dans le second document de priorité, qui avait trait aux autres caractéristiques de la revendication, elle a toutefois estimé que cette caractéristique ne constituait pas un élément essentiel de l'invention mais une limitation délibérée de la portée de cette revendication, limitation qui n'invalide pas la priorité revendiquée. La caractéristique ajoutée ne modifiait ni le caractère, ni la nature de l'invention revendiquée, laquelle demeurait donc en substance identique à l'invention divulguée dans le second document de priorité. Quant à l'argument selon lequel le second document de priorité ne divulguait qu'une partie de liaison en forme de V, la chambre a fait observer, d'une part, que dans la description de ce document l'accent était mis sur le fait que le mode de réalisation divulgué dans les dessins constituait un exemple non limitatif et que, d'autre part, la partie de liaison essentiellement en forme de V était mentionnée dans les revendications dépendantes de cette demande antérieure, ce qui signifiait donc également que la forme de V était un mode de réalisation préféré de l'invention divulguée dans le second document de priorité plutôt qu'une caractéristique essentielle de l'invention au sens large. La caractéristique "partie de liaison non rectiligne" définie dans la revendication 1 de la demande ultérieure pouvait être considérée comme une généralisation de la partie de liaison en forme de V, divulguée dans le second document de priorité, généralisation qui était tout à fait acceptable puisqu'elle restait dans le cadre du second document de priorité.

Dans la décision **T 323/90**, en date du 4 juin 1992, l'opposant a objecté que la revendication de priorité n'était pas valable, vu que la même invention avait

Erfindung angemeldet worden sei. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 verglich die angebliche Erstanmeldung und den Gegenstand des europäischen Patents. Sie kam zu dem Ergebnis, daß diese angebliche Erstanmeldung eine andere Erfindung offenbare als die europäische Patentanmeldung und die Anmeldung, deren Priorität für die europäische Anmeldung beansprucht wurde. Denn die jeweils beanspruchten Verfahren zur Verbesserung der Füllfähigkeit von Tabakblättern unterschieden sich hinsichtlich des Feuchtigkeitsgehalts des zu verarbeitenden Tabaks und hinsichtlich des ersten Verfahrensschritts.

VI. Ansprüche

1. Klarheit von Ansprüchen

In der Entscheidung **T 129/88** vom 10 Februar 1992 entschied die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3, daß die Aufnahme von Merkmalen in die Ansprüche, die durch eine bestimmte Untergrenze hinausgehende günstige Eigenschaften gekennzeichnet seien, an sich nicht zu beanstanden sei. So könne insbesondere der Umfang eines Anspruchs ausreichend definiert sein, wenn mittels der auf diese Weise ausgedrückten Parameter der Gesamtheit der im Anspruch ausgedrückten Merkmale praktisch Obergrenzen gesetzt würden. Entsprechend der Entscheidung **T 150/82** (ABI. EPA 1984, 309) stellte die Kammer ferner fest, daß die Aufnahme eines oder mehrerer Verfahrensmerkmale in einen Erzeugnisanspruch zulässig sein könne, wenn dies im Hinblick auf die Erfordernisse des nationalen Rechts eines oder mehrerer Vertragsstaaten wünschenswert sei

In der Entscheidung **T 752/90** stellte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 am 8. Dezember 1992 fest, daß Ansprüche, die die Erfindung oder eines ihrer Merkmale durch das zu erzielende Ergebnis zu definieren versuchen, in der Regel nicht gewährt werden sollten. Sie seien allenfalls gewährt, wenn die Erfindung nur in dieser Weise definiert werden könne und wenn das Ergebnis unmittelbar und eindeutig durch Versuche oder Verfahren nachprüfbar sei, die in der Beschreibung ausreichend angegeben seien und nur einige Experimente erforderten.

In dem Fall betraf der Anspruch 1 eine "Vorrichtung ..., die dadurch gekennzeichnet ist, daß die Kanten der Vorderseite jedes eingreifenden Zahns und eine danebenliegende Schnittkante eines zugehörigen Schlitzes, in den die Zähne eingreifen, zu jedem Zeitpunkt miteinander einen Winkel bilden, der die erforderliche Größe aufweist, um sicherzustellen, daß die zusammenwirkenden Zähne und Elemente zum Entfernen des Materials nicht in das ... Material ... in einer

had already been applied for before. The Board compared the alleged first application with the subject-matter of the European patent, and concluded that the former disclosed a different invention and the application whose priority was claimed: the claimed process (for increasing the filling power of tobacco lamina filler) differed as regards both the moisture content of the tobacco for processing and the first step in the process.

VI. Claims

1. Clarity of claims

In **T 129/88** of 10 February 1992, Board 3.3.3 (Chemistry) decided that the inclusion in claims of features expressed in terms of having desirable properties in excess of a given lower limit was not inherently objectionable. In particular the scope of a claim may be adequately defined if the number of parameters so expressed had the effect of imposing practical upper limits having regard to the totality of features expressed in the claim. Following **T 150/82** (OJ EPO 1984, 309), the Board furthermore stated that the inclusion in a product claim of one or more process features may be permissible if their presence was desirable having regard to the impact of the national laws of one or more Contracting States.

In **T 752/90** of 8 December 1992, Board 3.2.3 (Mechanics) found that as a general rule, claims which attempted to define the invention, or a feature thereof, by a result to be achieved should not be allowed. However, they may be allowed if the invention could only be defined in such terms and if the result was one which could be directly and positively verified by tests or procedures adequately specified in the description and involving nothing more than trial and error.

In the case in question, Claim 1 concerned an "apparatus ... characterised in that the edges of the leading tooth face of each advancing tooth and an adjacent blade edge of a respective slit through which the teeth pass form at any time an angle therebetween which is of a magnitude necessary to ensure that the cooperating teeth and material clearing elements do not act to bite or cut into the ... material ... to such an extent as to trap the said material therebetween ...". The mate-

déjà fait l'objet d'une demande plus ancienne. La chambre de recours Mécanique 3.2.4 a comparé la prétendue première demande avec l'objet du brevet européen. Elle est parvenue à la conclusion que la demande en question divulguait une invention différente de celle de la demande brevet européen et de la demande dont la priorité avait été revendiquée pour cette dernière. Les procédés respectivement revendiqués pour accroître la capacité de remplissage de tabac différaient par la teneur en humidité du tabac à traiter ainsi que par la première étape du procédé.

VI. Revendications

1. Clarté des revendications

Dans la décision **T 129/88**, en date du 10 février 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a déclaré que l'introduction dans les revendications de caractéristiques selon lesquelles certaines propriétés souhaitées apparaissent au-delà d'une valeur minimum donnée n'appelle pas en soi d'objections. La portée d'une revendication peut notamment être suffisamment délimitée si le nombre de paramètres ainsi définis conduit dans la pratique à imposer des limites supérieures, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques que comporte la revendication. S'alignant sur la décision **T 150/82** (JO OEB 1984, 309), la chambre a conclu que l'introduction, dans une revendication de produit, d'une ou de plusieurs caractéristiques d'un procédé peut être autorisée si la présence de ces caractéristiques est souhaitable, compte tenu de certaines dispositions des législations nationales en vigueur dans un ou plusieurs Etats contractants.

Dans la décision **T 752/90**, rendue le 8 décembre 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a estimé qu'en général, il y a lieu de rejeter les revendications qui tentent de définir l'invention ou une caractéristique de cette invention par un résultat à atteindre. Cependant, elles peuvent être autorisées s'il n'est pas possible de définir l'invention autrement et si le résultat peut être directement et positivement vérifié par des expériences ou des méthodes dont un exposé approprié est contenu dans la description et qui ne nécessitent rien d'autre que de procéder par tâtonnement.

En l'espèce, la revendication 1 concernait un "appareil ... caractérisé en ce que les bords de la face avant de chaque dent en mouvement et un bord coupant adjacent de la fente correspondante par laquelle passent les dents forment entre eux à tout moment un angle d'une grandeur requise pour assurer que les dents et les éléments d'évacuation de matière coopérant ne mordent ni ne coupent ... la matière ... d'une façon telle que celle-ci se trouve piégée entre eux ...".

Weise eingreifen oder einschneiden, daß dieses Material dazwischen eingeklemmt wird ... " Die beanspruchte Vorrichtung könne Materialien unterschiedlichster Art, von weichen bis zu harten und von elastischen Stoffen bis hin zu zähen Flüssigkeiten, verarbeiten. Nach Auffassung der Kammer liege es auf der Hand, daß der beanspruchte Eingriffswinkel der Zähne nicht bei allen zu verarbeitenden Materialien derselbe sein könne. Daher wäre es unbillig, den Anmelder auf feststehende Winkel festzulegen, da er eindeutig nachgewiesen habe, daß die gewünschte Wirkung nicht von einem bestimmten Winkel abhängt, sondern davon, daß der Eingriffswinkel eine Mindestgröße aufweise. Dieses Ergebnis könne durch in der Beschreibung hinreichend genau angegebene Versuche unmittelbar und eindeutig nachgeprüft werden.

Im wesentlichen der gleichen Auffassung war auch die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 in der Entscheidung **T 17/92** vom 11. Juni 1992.

In dem der Entscheidung **T 760/90** der Beschwerdekammer Physik 3.4.2 vom 24. November 1992 zugrunde liegenden Fall bezog sich der Anspruch 1 auf eine Vorrichtung zum Kalibrieren einer Auswuchtmaschine zum dynamischen Auswuchten von Gegenständen, die auf einer Welle drehbar angeordnet sind. Der Anspruch enthielt das Merkmal "Korrekturfaktoren (K)", die von den "gemessenen Ergebnissen (E), den bekannten Kalibrierungskräften (F) und scheinbaren Sensor-Positionen" abhängen. Die Kammer war der Auffassung, daß dies für eine klare Definition nicht ausreichte, da es eine unbegrenzte Zahl von Möglichkeiten gebe, wie man ausgehend von diesen Parametern zu den Korrekturfaktoren gelangen könne.

Der Anspruch 1 sei verständlich, wenn er im Licht der Beschreibung betrachtet werde. Die Kammer hielt dieses Argument nicht für überzeugend, weil die geänderten Ansprüche aus sich heraus ohne Zuhilfenahme der Beschreibung klar verständlich sein sollten.

In der Entscheidung **T 79/91** vom 21. Februar 1992 erklärte die Beschwerdekammer Physik 3.4.2, daß die mangelnde Klarheit der Ansprüche als Ganzes unter Umständen darauf zurückzuführen sein könne, daß diese nicht knapp gefaßt seien. Die Erfindung war in mindestens zehn unabhängigen Ansprüchen unterschiedlichen Umfangs dargelegt worden. Die Kammer war der Auffassung, daß diese Darstellungsweise die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt werde, erschwere, wenn nicht gar unmöglich mache und Dritten die Feststellung des Umfangs des Monopols über Gebühr erschwere; eine solche Darstellungsweise sei daher nicht klar.

rial to be treated from the claimed apparatus could vary to a large extent from soft to hard, from elastic to viscous liquids. The Board was of the opinion that it was obvious that the claimed attack angle of the teeth could not be a single value in all cases of material to be treated. In such a case it would be unfair to the appellant to restrict him to fixed angles, since he had clearly demonstrated that a desired effect was a matter not of a specific angle but of a minimum angle of attack. This result could be directly and positively verified by tests adequately specified in the description.

In **T 17/92** of 11 June 1992, Board 3.3.3 (Chemistry) took a similar line.

In **T 760/90**, decided by Board 3.4.2 (Physics) on 24 November 1992, Claim 1 pertained to an apparatus for calibrating a balancing machine for dynamically balancing objects rotatable on a shaft. The claim contained the feature "correction factors (K)" depending on the "measured outputs (E), the known calibration forces (F) and apparent sensor positions...". The Board was of the opinion that this was not sufficient for a clear definition, because there was a boundless number of possible ways of coming from these parameters to the correction factors.

Claim 1 was intelligible if read in the light of the description, but the Board was not satisfied by this: amended claims should be clear in themselves, without the help of the description.

In **T 79/91** of 21 February 1992, Board 3.4.2 (Physics) stated that the lack of clarity of the claims as a whole could arise from the lack of conciseness. The invention had been set out in at least ten independent claims of different scope. The Board was of the opinion that this presentation made it difficult, if not impossible, to determine the matter for which protection was sought, and placed an undue burden on others seeking to establish the extent of the monopoly, and was therefore not clear.

Les propriétés de la matière à traiter par l'appareil revendiqué pouvaient fortement varier, passant de matières molles à des matières dures et de liquides élastiques à des liquides visqueux. De l'avis de la chambre, il était évident que l'angle d'attaque revendiqué des dents ne pouvait être une valeur unique dans tous les cas de matière à traiter. Il aurait alors été injuste à l'égard du requérant de limiter cet angle à des valeurs fixes, dans la mesure où il avait démontré qu'un effet désiré ne dépendait pas d'un angle spécifique mais d'un angle d'attaque minimum. Ce résultat pouvait être vérifié directement et positivement par des expériences dont un exposé approprié était contenu dans la description.

La chambre de recours Chimie 3.3.3 a, pour l'essentiel, partagé cet avis dans la décision **T 17/92** en date du 11 juin 1992.

Dans la décision **T 760/90**, rendue le 24 novembre 1992 par la chambre de recours Physique 3.4.2, la revendication 1 avait trait à un appareil d'étalonnage d'une machine d'équilibrage destiné à équilibrer dynamiquement des objets tournant sur un arbre. La revendication comportait la caractéristique constituée par des "facteurs de correction (K)" dépendant des "sorties mesurées (E), des forces d'étalonnage connues (F) et des positions apparentes des capteurs ...". De l'avis de la chambre, ces indications ne suffisaient pas à donner une définition claire; elle a dit en effet qu'il existait un nombre illimité de possibilités permettant d'obtenir les facteurs de correction à partir de ces paramètres.

Il avait été allégué que la revendication 1 était intelligible si on la lisait à la lumière de la description. La chambre n'a pas été convaincue par cet argument, estimant que les revendications modifiées devaient être claires en soi, sans l'aide de la description.

Dans la décision **T 79/91** du 21 février 1992, la chambre de recours Physique 3.4.2 a indiqué que l'absence de clarté des revendications prises comme un tout peut provenir d'un manque de concision. L'invention avait été exposée dans au moins dix revendications indépendantes ayant chacune une étendue différente. De l'avis de la chambre, il est difficile, voire impossible, de déterminer à partir d'une telle présentation l'objet pour lequel la protection est demandée; par ailleurs, cette présentation impose un effort excessif à ceux qui cherchent à déterminer l'étendue du monopole, et n'est donc pas claire.

2. Stützung der Ansprüche

In der Entscheidung **T 888/90** der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 vom 1. Juli 1992 hatte die Beschwerdeführerin aus dem Anspruch 1 ein Merkmal weggelassen, das zur Lösung der technischen Aufgabe für notwendig erachtet wurde. Die Kammer betonte, daß die Auslassung eines Merkmals aus einer Kombination bedeuten könne, daß sich der Anspruch nur noch auf eine Unterkombination der Erfindung beziehe. Eine solche Unterkombination, die nur die Funktion eines Bausteins für die erfinderische vollständige Kombination habe, sei zwar grundsätzlich auch patentierbar, wenn sie in der Anmeldung in der ursprünglich eingebrachten Fassung ausdrücklich als solche dargestellt werde und ansonsten alle Anforderungen an die Patentierbarkeit erfülle. Solche Unterkombinationen seien mit Zwischenverbindungen bei einer chemischen Synthese vergleichbar. Nach Auffassung der Kammer könne jedoch nicht davon ausgegangen werden, daß Anordnungen von vornherein ihre eigenen Unterkombinationen unmittelbar und zweifelsfrei implizieren. Somit wären diese Ansprüche ohne eine entsprechende ausdrückliche Offenbarung, die auch die besondere Verwendung einschließe, unzureichend gestützt.

In der Sache **T 435/89**, von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 am 10. Juni 1992 entschieden, war Gegenstand des Patents eine Vorrichtung zur erobten Abwasserreinigung. Im Hauptanspruch war die räumlich-körperliche Struktur der Vorrichtung definiert. Die Einsprechende bestritt nicht, daß die Anlage als solche ausreichend offenbart war, sie wandte jedoch ein, daß der Hauptanspruch ein wesentliches Merkmal nicht enthalte und daher die Erfindung nicht vollständig darstelle: Es fehle das nur der Beschreibung entnehmbare Merkmal, daß der Reaktionsbehälter nur zur Hälfte mit Schlamm gefüllt sein dürfe, damit ein technisch sinnvoller Betrieb erreicht werde. Gerügt wurde also, daß dem Vorrichtungsanspruch ein Verfahrensmerkmal fehle. Die Beschwerdekammer sah darin den Einwand mangelnder Stützung des Anspruchs im Sinne von Artikel 84 EPÜ, was aber kein Einspruchsgrund sei. Jedoch lasse sich aus dieser Vorschrift nicht ableiten, daß ein Anspruch auf eine Vorrichtung *per se* Hinweise für den möglichst effizienten Betrieb der Vorrichtung, also Verfahrensmerkmale, enthalten müsse. Die Vorrichtung und das Verfahren, in dem sie Verwendung finde, seien streng zu trennen.

3. Ein- und zweiteilige Anspruchsform

In der Entscheidung **T 850/90** vom 10. Juni 1992 hat die Beschwerdekammer

2. Support of the claims

In **T 888/90**, taken on 1 July 1992 by Board 3.2.2 (Mechanics), the appellant had removed from Claim 1 a feature deemed to be necessary to the solution of the technical problem. The Board stressed that the omission of a feature in a combination could mean that a claim related merely to a sub-combination of an invention. Such a sub-combination without function other than that of an intermediary building block for providing an inventive full combination might also be patentable in principle, if expressly presented as such in the application as filed and if it otherwise satisfied all conditions for patentability. Such sub-combinations were analogous to intermediate compounds in a chemical synthesis. However, in the Board's view it could not be assumed that assemblies *ab ovo* directly and unequivocally implied their own sub-combinations. Thus without express disclosure in this respect, including the particular use, the support for such claims would be inadequate.

In **T 435/89**, decided by Board 3.3.2 (Chemistry) on 10 June 1992, the patent's subject-matter was a device for anaerobic wastewater treatment. In the main claim, the spatial and physical structure of the apparatus was defined. The opponent did not dispute that the apparatus as such was adequately disclosed, but argued that the main claim did not contain an essential feature and so did not fully describe the invention: one feature was only apparent from the description, namely that the reaction container could be no more than half-filled with sludge if the apparatus was to function properly. In other words, a process feature was missing from the apparatus claim. The Board took this as an objection that the claims were not adequately supported within the meaning of Article 84 EPC - which however was not a ground for opposition. Nor could it be argued from this provision that a claim for an apparatus *per se* had to contain information about the most efficient way of operating it, i.e. process features. The apparatus and the process for its use were to be kept strictly separate.

3. One- and two-part form of claims

In **T 850/90** of 10 June 1992, Board 3.2.1 (Mechanics) emphasised that

2. Fondement des revendications

Dans la décision **T 888/90**, en date du 1^{er} juillet 1992, rendue par la chambre de recours Mécanique 3.2.2, le requérant avait retiré de la revendication 1 une caractéristique réputée indispensable pour résoudre le problème technique. La chambre a souligné que l'omission d'une caractéristique dans une combinaison peut signifier qu'une revendication concerne simplement une sous-combinaison d'une invention. En principe, une telle sous-combinaison, qui n'a d'autre fonction que celle d'un élément de construction intermédiaire permettant d'obtenir une combinaison inventive complète, peut également être brevetable dès lors qu'elle est expressément présentée en tant que telle dans la demande déposée et qu'elle satisfait par ailleurs à toutes les conditions de brevetabilité. De telles sous-combinaisons sont analogues aux composés intermédiaires dans une synthèse chimique. Cependant, l'on ne peut supposer, selon la chambre, que des assemblages impliquent directement et clairement dès le départ leurs propres sous-combinaisons. En conséquence, sans une divulgation expresse à cet égard, qui fasse notamment état de l'usage particulier, des revendications de ce genre sont insuffisamment fondées.

Dans la décision **T 435/89**, rendue par la chambre de recours Chimie 3.3.2 le 10 juin 1992, le brevet avait pour objet un dispositif d'épuration anaérobie des eaux usées. La structure matérielle et spatiale de ce dispositif était définie dans la revendication principale. Tout en ne contestant pas que l'installation en tant que telle fût suffisamment divulguée, l'opposant avait objecté qu'une caractéristique essentielle manquait à la revendication principale, de sorte que l'invention n'y était pas intégralement représentée: il manquait la caractéristique, qui ne figurait que dans la description, selon laquelle le réacteur ne devait être rempli de boues qu'à moitié pour que son fonctionnement fût techniquement intéressant. Il avait donc été relevé qu'une caractéristique de procédé manquait à la revendication concernant le dispositif. Selon la chambre, il s'agit là d'une objection relative à un fondement insuffisant de la revendication au sens de l'article 84 CBE ce qui n'est pas un motif d'opposition. Ce même article ne permet pas de conclure qu'une revendication relative à un dispositif en tant que tel doit comporter des indications sur le meilleur fonctionnement possible du dispositif, autrement dit des caractéristiques de procédé. Il y a lieu de bien faire la distinction entre le dispositif et le procédé qui permet de l'utiliser.

3. Formulation d'une revendication en une et deux parties

Dans la décision **T 850/90**, en date du 10 juin 1992, la chambre de recours

mer Mechanik 3.2.1 betont, daß bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht nur der kennzeichnende Teil eines Anspruchs zu berücksichtigen sei. Beansprucht seien auch die im Oberbegriff enthaltenen Merkmale. Denn die Ansprüche in ihrer Gesamtheit definierten die Erfindung. Die Aufnahme eines Merkmals in den Oberbegriff bedeute lediglich, daß es in einer Vorveröffentlichung enthalten sei.

VII. Recht auf das europäische Patent

In der Entscheidung **J 1/91** vom 31. März 1992 legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer eine Frage vor, die die Anmeldung europäischer Patente durch Nichtberechtigte betraf. Die Kammer wurde aufgefordert, die Anwendbarkeit des Artikels 61 (1) b EPÜ in folgendem Falle zu prüfen:

Die Beschwerdeführerin hatte 1988 eine europäische Patentanmeldung eingereicht. Der Recherchenbericht hatte eine frühere Anmeldung ergeben, die 1985 für im wesentlichen dieselbe Erfindung von einem Dritten eingereicht worden war, dem die Beschwerdeführerin die Erfindung 1982 vertraulich mitgeteilt hatte. Diese frühere Anmeldung wurde veröffentlicht; 1986 wurde sie wegen Nichtentrichtung der Prüfungsgebühr für zurückgenommen erachtet. Daraufhin beantragte die Beschwerdeführerin beim *Comptroller* des Patentamts des Vereinigten Königreichs, daß ihr der Anspruch auf ein Patent für die in der früheren Anmeldung offenbarte Erfindung gemäß Paragraph 12 (1) Patentgesetz (UK) von 1977 zugesprochen werde, was auch geschah. Die Beschwerdeführerin erhielt somit gemäß Paragraph 12 (6) Patentgesetz (UK) die Möglichkeit, im Vereinigten Königreich eine neue Anmeldung einzureichen, die so behandelt werden sollte, als hätte sie denselben Anmeldetag wie die frühere europäische Anmeldung. Die Beschwerdeführerin reichte dann 1990 gemäß Artikel 61 (1) b EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für die in der früheren Anmeldung offenbarte Erfindung ein und machte dabei geltend, daß die Entscheidung des *Comptroller* des Vereinigten Königreichs im Sinne des Artikels 61 (1) EPÜ rechtskräftig sei und aufgrund des dem EPÜ beigefügten Protokolls über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents anerkannt werden müsse.

Die Eingangsstelle wies den Antrag der Beschwerdeführerin mit der Begründung zurück, daß eine Anmeldung nach Artikel 61 EPÜ nur im Rahmen eines anhängigen Verfahrens eingereicht werden dürfe.

examination for inventive step should not be confined to only the characterising portion of a claim. The features in the preamble were also being claimed. For the invention was defined by the claims as a whole. Locating a feature in the preamble meant only that it figured in an earlier publication.

VII. Right to a European patent

In **J 1/91** of 31 March 1992. Legal Board of Appeal 3.1.1 referred to the Enlarged Board a question concerning European patent applications filed by persons not having the right to a European patent. The Board was called upon to consider the applicability of Article 61(1)(b) EPC in the following circumstances:

The appellant had lodged a European patent application in 1988. The search report revealed the existence of a prior application filed in 1985 for substantially the same invention by a third party, to whom the appellant had revealed the invention in confidence in 1982. This prior application was published, and in 1986 deemed to be withdrawn for non-payment of the examination fee. Thereupon the appellant claimed from the UK Patent Office *Comptroller*, and was granted, entitlement to a patent for the invention disclosed in the prior European application under Section 12(1) of the UK Patents Act 1977. The appellant was thus allowed under Section 12(6) of the UK Patents Act to file a new application in the UK to be treated as having the same filing date as the prior European application. The appellant then filed a new European patent application in respect of the invention disclosed in the prior application under Article 61(1)(b) EPC in 1990, submitting that the decision of the UK *Comptroller* was a final decision within the meaning of Article 61(1) EPC, which had to be recognised on the basis of the Protocol of Jurisdiction and the Recognition of Decisions in Respect of the Right to the Grant of the European Patent annexed to the EPC.

The Receiving Section refused the appellant's request on the grounds that an application may only be made under Article 61 EPC in the frame of a pending initial procedure.

Mécanique 3.2.1 a souligné que, lors de l'examen de l'activité inventive, il y avait lieu de ne pas se limiter à la partie caractérisante d'une revendication mais de tenir compte aussi des caractéristiques comprises dans le préambule. En effet, c'est la revendication considérée dans son ensemble qui définit l'invention. L'inclusion d'une caractéristique dans le préambule ne fait qu'indiquer qu'elle existe dans une publication antérieure.

VII. Droit à l'obtention d'un brevet européen

Dans la décision **J 1/91**, en date du 31 mars 1992, la chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours une question relative aux demandes de brevet européen déposées par des personnes non habilitées, question à propos de laquelle il s'agissait d'examiner l'applicabilité de l'article 61(1)(b) CBE dans le contexte suivant:

Le requérant avait déposé une demande de brevet européen en 1988. Le rapport de recherche avait révélé l'existence d'une demande européenne antérieure relative, pour l'essentiel, à la même invention, déposée en 1985 par un tiers auquel le requérant avait dévoilé l'invention à titre confidentiel en 1982. Cette demande antérieure avait été publiée, puis réputée retirée en 1986 pour défaut de paiement de la taxe d'examen. Par la suite, le requérant avait revendiqué auprès du "*Comptroller*" de l'Office des brevets du Royaume-Uni le droit à l'obtention d'un brevet pour l'invention exposée dans la demande de brevet européen antérieure en application de l'article 12(1) de la loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, droit qui lui avait été accordé. Le requérant avait ainsi été autorisé au titre de l'article 12(6) de cette loi à déposer une nouvelle demande au Royaume-Uni de telle sorte que celle-ci soit traitée comme si elle avait été déposée à la même date que la demande de brevet européen antérieure. Le requérant avait ensuite, en vertu de l'article 61(1)(b) CBE, déposé en 1990 une nouvelle demande de brevet européen ayant pour objet l'invention divulguée dans la demande antérieure, faisant valoir que la décision rendue par le "*Comptroller*" de l'Office des brevets du Royaume-Uni était une décision passée en force de chose jugée au sens de l'article 61(1) CBE, qui devait être reconnue en vertu du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, annexé à la CBE.

La section de dépôt avait rejeté la requête présentée par le requérant, au motif qu'une demande ne peut être déposée en vertu de l'article 61 CBE que dans le cadre d'une procédure initiale en instance.

Die Juristische Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß die Entscheidung des *Comptroller's* eine im Sinne des Artikels 61 EPÜ rechtskräftige Entscheidung sei. Zwar sei die Entscheidung über den Anspruch auf ein Patent Sache der nationalen Gerichte, doch seien diese nicht befugt, unmittelbar für Abhilfe im Rahmen des EPÜ zu sorgen; dies sei gemäß Artikel 61 EPÜ Sache des EPA.

Die Kammer wandte sich dann der Frage zu, ob nach Artikel 61 EPÜ ein Verfahren anhängig sein müsse. Da der Artikel unterschiedliche Auslegungen zuläßt, beschloß die Kammer, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorzulegen:

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

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/92** anhängig.

VIII. Verfahren vor dem EPA

A. Gemeinsame Vorschriften

1. Allgemeine Grundsätze

1.1 Besorgnis der Befangenheit

Die Große Beschwerdekammer nahm in ihrer Entscheidung **G 5/91** vom 5. Mai 1992 zu der Besorgnis der Befangenheit eines Mitglieds einer Einspruchsabteilung Stellung. Die Vorlage erging im Rahmen des Verfahrens 261/88 (Entscheidung der Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.2), welchem folgender Sachverhalt zugrunde lag: Der beauftragte Prüfer der Einspruchsabteilung war ein ehemaliger angestellter der Einsprechenden/Beschwerdegegnerin und hatte in deren Namen an einem früheren Einspruch gegen ein anderes europäisches Patent der Patentinhaberin/Beschwerdeführerin mitgewirkt. Im Einspruchsverfahren beantragte die Beschwerdeführerin, die Einspruchsabteilung solle ausschließlich mit Personen neu besetzt werden, die keine frühere Verbindung zu einer der an diesem Verfahren Beteiligten gehabt hätten. Dieser Antrag wurde von dem für die Besetzung der Einspruchsabteilung zuständigen Direktor abgewiesen. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde das Patent widerrufen.

The Legal Board of Appeal took the view that the *Comptroller's* decision was a final decision within the meaning of Article 61 EPC. However, whilst entitlement to a patent was a matter for national courts to decide, those courts had no power directly to provide a remedy under the EPC, that being a matter to be dealt with by the EPO under Article 61 EPC.

The Board then went on to consider whether pendency was required under Article 61 EPC. As the article was open to differing interpretations, the Board therefore decided to refer to the Enlarged Board the following point of law:

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

The case is pending under **G 3/92**.

VIII. Proceedings before the EPO

A. Rules common to all proceedings

1. General principles

1.1 Suspected partiality

In **G 5/91** of 5 May 1992 the Enlarged Board of Appeal commented on the suspected partiality of a member of an Opposition Division. The case which had led to the referral, T 261/88, a decision of Board of Appeal 3.5.2 (Electricity), was based on the following facts; the primary examiner of the Opposition Division had been an employee of the opponent/respondent company and had participated on behalf of that company in the prosecution of a previous opposition to a European patent owned by the patentees/appellants. During the opposition proceedings the appellants requested that the Opposition Division be reconstituted to consist entirely of people who had had no previous direct connection with either party. This request was turned down by the director responsible for the composition of the Opposition Division. At the end of oral proceedings the patent was revoked.

De l'avis de la chambre de recours juridique, la décision du "*Comptroller*" est une décision passée en force de chose jugée au sens de l'article 61 CBE. Cependant, si la question dudroit à se faire délivrer un brevet doit être tranchée par les tribunaux nationaux, ceux-ci n'ont toutefois pas le pouvoir de fournir un remède directement en application de la CBE, ceci incombant à l'OEB conformément à l'article 61 CBE.

La chambre a ensuite examiné s'il est nécessaire, pour l'application de l'article 61 CBE, que la demande soit en instance. Étant donné que cet article se prête à diverses interprétations, la chambre a décidé de soumettre à la Grande Chambre de recours la question suivante concernant un point de droit d'importance fondamentale:

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

L'affaire est en instance sous le numéro **G 3/92**.

VIII. Procédure devant l'OEB

A. Règles communes

1. Principes généraux

1.1 Présomption de partialité

La Grande Chambre de recours a, dans sa décision **G 5/91** en date du 5 mai 1992, statué sur la présomption de partialité à l'égard d'un membre d'une division d'opposition. Cette question lui avait été soumise dans le cadre de la procédure T 261/88 (décision de la chambre de recours Electricité 3.5.2) relative aux faits suivants: le premier examinateur de la division d'opposition était un ancien employé de l'opposant/intimé et avait, pour le compte de celui-ci, déjà participé à l'instruction d'une opposition antérieure formée contre un autre brevet européen délivré au titulaire du brevet/requérant. Au cours de la procédure d'opposition, le requérant avait demandé que la division d'opposition soit reconstituée afin de n'être composée que de personnes n'ayant pas eu auparavant de lien avec l'une ou l'autre des parties à cette procédure. Le directeur responsable de la composition de la division d'opposition avait rejeté cette requête. La procédure orale s'était achevée par une révocation du brevet.

Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß die Bestimmungen des Artikels 24 EPÜ über den Ausschluß und die Ablehnung nur für Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer gelten, nicht jedoch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, mithin auch der Einspruchsabteilungen. Dieses lasse jedoch nicht den Schluß zu, daß die Bediensteten der erstinstanzlichen Organe das Gebot der Unparteilichkeit nicht zu erfüllen brauchen. Auch wenn eine äußerst strenge Einhaltung dieses Gebots für die Verfahren vor den Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer wegen ihrer richterlichen Funktion als oberste Instanz im europäischen Patentrechtssystem besonders wichtig sei, so sei es doch als allgemeiner Rechtsgrundsatz anzusehen, daß niemand über eine Angelegenheit entscheiden dürfe, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden könne.

Das grundlegende Gebot der Unparteilichkeit gelte also auch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren können.

Zu den Möglichkeiten der Anfechtung der Zusammensetzung der Einspruchsabteilung erklärte die Große Beschwerdekammer folgendes: "Im EPÜ gibt es keine Rechtsgrundlage für eine gesonderte Beschwerde gegen die Entscheidung eines für ein erstinstanzliches Organ wie die Einspruchsabteilung zuständigen Direktors, mit der eine wegen Besorgnis der Befangenheit erklärte Ablehnung eines Mitglieds dieses Organs zurückgewiesen wird. Die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung kann jedoch mit dieser Begründung im Wege einer Beschwerde gegen ihre Endentscheidung oder gegen eine Zwischenentscheidung, in der nach Artikel 106(3) EPÜ die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, angefochten werden. Erfüllen nicht alle Mitglieder einer Abteilung das Erfordernis der Unparteilichkeit, so ist bei der Besetzung der Abteilung ein Verfahrensfehler begangen worden, der die Entscheidung in der Regel nichtig macht. Es fällt eindeutig in die Zuständigkeit der Beschwerdekammern, zu prüfen und zu entscheiden, ob die Anforderungen an die Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung erfüllt worden sind."

1.2 Beweiswürdigung

1.2.1 Beweiswürdigung von Zeugnisaussagen

In der Sache **T 363/90** machte die Beschwerdegegnerin als offenkundige Vorbenutzung geltend, daß auf einer Büromaschinenausstellung der Prototyp eines Einzelblatteinzugs ausgestellt und interessierten Kunden vorgeführt worden sei. Als Beweis dieser Behauptung

The Enlarged Board of Appeal stated that the provisions of Article 24 EPC on exclusion and objection only applied to members of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal and not to employees of the departments of the first instance at the EPO, including Opposition Divisions. This did not however justify the conclusion that such employees were exempt from the requirement of impartiality. Even if a very strict observance of this requirement was particularly important in proceedings before the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal in view of their judicial functions at supreme level within the European system of patent law, it had to be considered as a general principle of law that nobody should decide a case in respect of which a party might have good reason to assume partiality.

The basic requirement of impartiality therefore also applied to employees of the departments of the first instance at the EPO taking part in decision-making activities affecting the rights of any party.

Regarding the possibilities of objecting to the composition of an Opposition Division the Enlarged Board of Appeal stated as follows: "There is no legal basis under the EPC for any separate appeal against an order of a director of a department of the first instance such as an Opposition Division rejecting an objection to a member of the division on the ground of suspected partiality. However, the composition of the Opposition Division may be challenged on such a ground on appeal against the final decision of the division or against any interlocutory decision under Article 106(3) EPC allowing separate appeal. If not all the members of an Opposition Division should have fulfilled the requirement of impartiality, there has occurred a procedural violation as to the composition of the Opposition Division, normally rendering the decision void. It lies clearly within the competence of the Boards of Appeal to consider and decide on whether the requirements concerning the composition of an Opposition Division have been fulfilled."

1.2 Evaluation of evidence

1.2.1 Evaluation of evidence furnished by witnesses

As evidence of prior public use the respondents in **T 363/90** claimed that the prototype of a sheet feeder had been exhibited and demonstrated to interested customers at an office machinery exhibition. By way of substantiation the respondents submitted

La Grande Chambre de recours a relevé que les dispositions de l'article 24 CBE relatives à l'exclusion et à la récusation s'appliquent uniquement aux membres des chambres de recours ainsi que de la Grande Chambre de recours, et non pas aux agents des organes de première instance de l'OEB, y compris les divisions d'opposition. Toutefois, ceci ne permet pas de conclure que les agents des organes de première instance sont exempts de l'obligation d'impartialité. Même s'il est particulièrement important de satisfaire strictement à cette exigence lors des procédures devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, compte tenu de leurs fonctions judiciaires en tant qu'instances suprêmes en droit européen des brevets, il convient d'admettre comme un principe général qu'une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité.

Par conséquent, l'obligation fondamentale d'impartialité s'applique également aux agents des organes de première instance de l'OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties.

En ce qui concerne les possibilités d'attaquer la composition de la division d'opposition, la Grande Chambre de recours a déclaré ce qui suit: "Il n'existe dans la CBE aucune base juridique permettant de former un recours indépendant contre une décision d'un directeur responsable d'un organe de première instance tel qu'une division d'opposition, rejetant la récusation d'un membre de cette division soupçonné de partialité. Toutefois, la composition de la division d'opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision de la division en question ou contre toute décision intermédiaire prévoyant, conformément à l'article 106(3) CBE, un recours indépendant. Si tous les membres d'une division d'opposition ne satisfont pas à l'obligation d'impartialité, il y a là un vice de procédure en ce qui concerne la composition de la division d'opposition, ce qui normalement rend la décision sans effet. Il est donc clair que les chambres de recours sont compétentes pour examiner et décider si les conditions relatives à la composition d'une division d'opposition sont remplies."

1.2 Appréciation des preuves

1.2.1 Appréciation de déclarations de témoins

Dans l'affaire **T 363/90**, l'intimé a fait valoir, en tant qu'utilisation antérieure accessible au public, que le prototype d'un introducteur feuille à feuille avait été exposé et présenté aux clients intéressés lors d'une exposition de machines de bureau. En guise de preuve,

zeug wurde die Vernehmung von drei Zeugen angeboten und eine eidesstattliche Erklärung eines der drei Zeugen vorgelegt.

Die beiden von der Einspruchsabteilung vernommenen Zeugen sind vor ihrer Einvernahme auf ihre Wahrheitspflicht und auf die sich gemäß Regel 72 (3) EPÜ ergebende Möglichkeit, die Aussagen unter Eid wiederholen zu müssen, hingewiesen worden. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 sah es in ihrer Entscheidung vom 25. Februar 1992, entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung, nicht als gerechtfertigt an, die Glaubwürdigkeit der Zeugen allein deshalb in Zweifel zu ziehen, weil sie verwandtschaftlich untereinander und wirtschaftlich mit der Beschwerdegegnerin verbunden waren. Die Kammer ging deswegen davon aus, daß ihr diese Aussagen als Beweis zur freien Würdigung zur Verfügung standen.

1.2.2 Maßstab bei der Beweiswürdigung - Abwägen der Wahrscheinlichkeit

In der Sache T 270/90 wurde festgestellt, daß eine Entscheidung einer Kammer nicht von einer absoluten Überzeugung getragen sein müsse, sondern eine Gesamtabwägung der Wahrscheinlichkeit voraussetze und also die Schlußfolgerung genüge, daß ein Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist als ein anderer. Jeder einzelne Verfahrensbeteiligte trage selbst die Beweislast für alle von ihm geltend gemachten Tatsachen. Die vergleichende Bewertung dieser Beweise entspreche dem **Abwägen der Wahrscheinlichkeit** im Unterschied zu einer "über jeden vernünftigen Zweifel erhabenen" Erkenntnis oder einer "absoluten Überzeugung".

In der Entscheidung **T 109/91** vom 15. Januar 1992 ergänzte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 dieses Konzept noch um das Kriterium der "an Sicherheit grenzenden" Wahrscheinlichkeit, als sie feststellte, daß als Maßstab in der Regel eine Beweiswürdigung im Wege eines Abwägens der Wahrscheinlichkeit zu gelten habe, wobei keine absolute Gewißheit erforderlich sei, sondern ein der Gewißheit gleichkommender Grad an Wahrscheinlichkeit. Wenn die Abteilung oder die Kammer aufgrund des Beweismaterials zu dem Schluß gelange, ein bestimmter Sachverhalt **"erscheint eher wahrscheinlich"**, dann sei der Beweis erbracht. Die Beweislast könne sich dabei in Abhängigkeit vom Gewicht des Beweismaterials immer wieder verlagern.

In der Sache **T 743/89** sah die Patentinhaberin trotz des verschlüsselten Drucklegungsdatums vom Oktober 1981 keinen Beweis dafür erbracht, daß das Dokument 1, eine Geschäftsbroschüre, der Öffentlichkeit tatsäch-

the names of three witnesses willing to give evidence and also submitted a declaration signed by one of the witnesses.

Prior to being heard the two witnesses heard by the Opposition Division were advised of their duty to tell the truth and of the possibility under Rule 72(3) EPC of their evidence being re-examined under oath. Contrary to the view taken by the Opposition Division, in its decision of 25 February 1992 Board of Appeal 3.2.2 (Mechanics) saw no reason to impugn the credibility of the witnesses merely because they were related to one another and had a business relationship with the respondents. The Board therefore held that it was free to evaluate their evidence as it saw fit.

1.2.2 Standard of proof - balance of probabilities

In T 270/90 it was stated that a Board's decision need not be based on absolute conviction, but had to be arrived at on the basis of the overall balance of probability, i.e. that one set of facts was more likely to be true than another. Each of the parties to the proceedings carried the separate burden of proof of any fact it alleged. The weight of that burden was the **balance of probability** as distinct from "beyond all reasonable doubt" or "absolute conviction".

In **T 109/91** of 15 January 1992 Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry) added to this concept the criterion of "verging on certainty", stating that the standard burden of proof was generally expressed as proof on the balance of probabilities, in which case absolute certainty was not required, but a degree of probability verging on certainty. If the evidence was such that the Division or the Board was able to conclude **"we think it more probable than not"**, the burden was discharged. The burden of proof may shift constantly as a function of the weight of evidence.

In **T 743/89** the patentee objected that, in spite of the encoded printing date of October 1981, there was no evidence that document (1), a commercial brochure, had actually been made available to the public before the prior-

il avait proposé l'audition de trois témoins et présenté une déclaration sur l'honneur de l'un d'eux.

Avant leur audition, il avait été rappelé aux deux témoins entendus par la division d'opposition qu'ils étaient tenus de dire la vérité; ils avaient également été avertis qu'ils devraient peut-être, aux fins de la règle 72(3)CBE, refaire leur déposition sous la foi du serment. Dans sa décision du 25 février 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a, contrairement au point de vue de la division d'opposition, estimé qu'il n'était pas justifié de mettre en doute la sincérité des témoins simplement parce qu'ils étaient apparentés, et entretenaient des relations économiques avec l'intimé. La chambre est donc partie du principe qu'elle pouvait apprécier librement ces déclarations fournies en guise de preuve.

1.2.2 Norme de preuve - Méthode consistant à peser les probabilités

Dans l'affaire T 270/90, il est dit qu'une décision d'une chambre de recours ne doit pas nécessairement reposer sur une conviction absolue, mais que la chambre statue en pesant globalement les probabilités, c'est-à-dire en supposant qu'il est plus probable qu'un ensemble de faits soit vrai qu'un autre. Il appartient aux parties à la procédure de prouver chacune les faits qu'elle allègue. L'établissement des faits revient ici à **peser les probabilités**, sans aller "au-delà de tout doute raisonnable" ni se baser sur une "conviction absolue".

Dans la décision **T 109/91**, en date du 15 janvier 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.2a ajouté à cette notion celle de "quasi-certitude", déclarant que, normalement, la charge de la preuve consiste à faire établir les faits par la mise en balance des probabilités, étant entendu que, bien qu'il ne faille pas qu'une certitude absolue soit acquise, il est nécessaire que soit atteint un degré de probabilité frôlant la certitude. Si les éléments de preuve invoqués sont tels qu'ils amènent la division d'opposition ou la chambre à conclure **"qu'il est plus probable que les faits se soient produits que le contraire"**, la preuve est faite. Le renversement de la charge de la preuve peut avoir lieu constamment en fonction du poids des éléments de preuve.

Dans l'affaire **T 743/89**, le titulaire du brevet avait objecté que, malgré la date d'impression (octobre 1981) codée sur le document (1), un prospectus, rien ne prouvait que ce document ait été effectivement rendu accessible

lich vor dem Prioritätstag (Mai 1982) des Streitpatents zugänglich gemacht worden war. Unter Verweis auf die Entscheidung T 381/87 (ABI. EPA 1990, 213), in der sich eine andere Kammer im Zusammenhang mit der öffentlichen Zugänglichmachung eines Dokuments vor ein ähnliches Problem gestellt sah, vertrat die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 die Auffassung, daß das EPA anhand des ihm vorliegenden Beweismaterials nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit feststellen müsse, was geschehen, d. h., was "aller Wahrscheinlichkeit nach" geschehen sei.

In ihrer Entscheidung vom 27. Januar 1992 befand die Kammer, daß sich zwar nach nunmehr 10 Jahren nicht genau sagen lasse, wieviel Zeit zwischen Oktober 1981 und der tatsächlichen Auslieferung vergangen sei, billigerweise aber davon ausgegangen werden könne, daß diese innerhalb von weniger als 7 Monaten erfolgte und somit durchaus vor dem Prioritätstag abgeschlossen war. Die gegenteilige Annahme, daß die Broschüre bis Mai 1982 als vertraulich behandelt worden sei, sei so wenig plausibel, daß die Beweislast nach Ansicht der Kammer bei der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) liege, die im übrigen als Verfasser der Broschüre im Besitz der erforderlichen Informationen sein mußte. Solange die Beschwerdegegnerin nicht das Gegenteil beweise, könne ihre bloße Argumentation keine hinreichenden Zweifel daran aufwerfen, daß das Dokument 1 vor dem maßgeblichen Zeitpunkt öffentlich zugänglich war.

1.3 Ermittlung von Amts wegen

In der Entscheidung **T 129/88** vom 10. Februar 1992 gelangte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 zu dem Schluß, daß eine Beschwerdekammer (wie auch eine Einspruchsabteilung) zwar nach Artikel 114 (1) EPÜ verpflichtet sei, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, diese Verpflichtung aber nicht bis zur Prüfung einer behaupteten offenkundigen Vorbenutzung gehe, wenn die Partei, die diese Behauptung zu einem früheren Zeitpunkt aufgestellt habe, aus dem Verfahren ausgeschieden sei und alle maßgeblichen Tatsachen ohne ihre Mitwirkung schwer zu ermitteln seien.

Die Kammer begründete dies damit, daß die Verpflichtung des EPA zur Ermittlung von Amts wegen gemäß Artikel 114 (1) EPÜ nicht unbeschränkt sei, sondern nur so weit gehe, als sich der Kosten- und Zeitaufwand rechtfertigen lasse. Daher solle das EPA, wenn der Einsprechende seinen Einspruch zurücknehme und dadurch zu erkennen gebe, daß er am Ausgang des Einspruchs nicht mehr interessiert sei, in der Regel aus Gründen der **Verfahrensökonomie** von weiteren Ermittlungen absehen, obwohl es dem EPA je nach Land des Wohnsitzes

ity date (May 1982) of the contested patent. Referring to decision T 381/87 (OJ EPO 1990, 213), where a Board was faced with a similar problem of availability of a document to the public, Board of Appeal 3.3.3 (Chemistry) held that the EPO must decide what happened, having regard to the available evidence, on the balance of probabilities: i.e. it must decide what was more likely than not to have happened.

In its decision of 27 January 1992 the Board considered that even if it could not be specified now, i.e. 10 years later, how much time had elapsed after October 1981 before the actual distribution occurred, it was reasonable to assume that it took place within less than seven months and had thus been completed well before the priority date. The opposite assumption, that the brochure had been kept confidential until May 1982, was so implausible that, in the Board's view, the onus of proof was on the respondents (patentees) who incidentally, being the originators of the brochure, should have been in possession of the necessary information. In other words, in the absence of any evidence to the contrary provided by the respondents, their argument did not cast sufficient doubts as to the public availability of document (1) before the relevant date.

1.3 Examination by the European Patent Office of its own motion

In **T 129/88** dated 10 February 1992 Board of Appeal 3.3.3 (Chemistry) stated that although a Board of Appeal (and equally an Opposition Division) had an obligation under Article 114(1) EPC to investigate matters of its own motion, that obligation did not extend as far as investigating an allegation of prior public use, where the party previously making that allegation had withdrawn from the proceedings, and it was difficult to establish all the relevant facts without that party's co-operation.

The reason for this was that the obligation to investigate of its own motion imposed on the EPO by Article 114(1) EPC was not unlimited in its scope, but was confined by considerations of reasonableness and expediency. Therefore, if the opponents withdrew the opposition, thereby indicating that they were no longer interested in the outcome of the opposition, then, although the EPO might have the power, depending on the country of residence of relevant witnesses, to compel them to give evidence, either before the EPO or before the court of a

au public avant la date de priorité (mai 1982) du brevet incriminé. Se référant à la décision T 381/87 (JO OEB 1990, 213), où une chambre était appelée à résoudre un problème analogue d'accessibilité d'un document au public, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a estimé qu'il incombe à l'OEB de déterminer ce qui s'est produit en pesant les probabilités, compte tenu des éléments de preuve dont il dispose, c'est-à-dire qu'il doit déterminer ce qui est plus probable de s'être produit que de ne pas s'être produit.

Dans sa décision en date du 27 janvier 1992, la chambre a considéré que même s'il est impossible aujourd'hui, c'est-à-dire dix ans plus tard, de dire quel laps de temps s'est écoulé entre octobre 1981 et la diffusion effective du document, il peut être raisonnablement supposé qu'il a été inférieur à sept mois, de sorte que la diffusion était chose faite bien avant la date de priorité. Supposer, au contraire, que ce prospectus était resté confidentiel jusqu'en mai 1982 est si peu vraisemblable que, selon la chambre, il appartient à l'intimé (titulaire du brevet) d'en apporter la preuve, celui-ci devant, par ailleurs, être en possession des renseignements nécessaires puisqu'il est l'auteur du prospectus. En d'autres termes, en l'absence de preuves contraires fournies par l'intimé, son argument ne jette pas suffisamment de doutes sur l'accessibilité du document (1) au public avant la date en question.

1.3 Examen d'office par l'OEB

Dans la décision **T 129/88**, en date du 10 février 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a déclaré que bien qu'en vertu de l'article 114(1) CBE une chambre de recours (tout comme une division d'opposition) soit tenue de procéder à l'examen d'office des faits, elle n'est pas tenue pour autant d'examiner s'il est vrai, comme l'avait affirmé auparavant une partie, qu'il y a eu antérieurement utilisation accessible au public, lorsqu'entre-temps cette partie s'est retirée de la procédure et que les faits pertinents peuvent difficilement être établis sans sa coopération.

En effet, l'obligation dans laquelle se trouve l'OEB de procéder à un examen d'office en vertu de l'article 114(1) CBE, loin d'être illimitée dans sa portée, est soumise à des limites qu'imposent la raison ainsi que la nécessité de rendre la procédure expéditive. En conséquence, si l'opposant se retire de la procédure d'opposition, montrant par là qu'il n'est plus intéressé par l'issue de l'opposition, il conviendrait normalement que l'OEB ne pousse pas plus avant l'examen de la question pour **ne pas retarder la procédure**, et ce, bien qu'il ait le pouvoir, en fonction du

etwaiger Zeugen möglicherweise zu Gebote stehe, diese entweder vor dem EPA oder vor dem Gericht eines Vertragsstaates zur Aussage zu zwingen. Anders läge der Fall, wenn eine relevante offenkundige Vorbenutzung bereits durch Unterlagen, deren Echtheit außer Zweifel stehe, belegt oder der Sachverhalt der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung unbestritten wäre.

1.4 Aufrechterhaltung im Fall älterer europäischer Rechte

In der am 12. Februar 1992 entschiedenen Sache **T 117/90** wurde im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ als zum Stand der Technik gehörig und damit für alle benannten Staaten mit Ausnahme Österreichs und Luxemburgs als neuheitsschädlich befunden. Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 widerrief das Streitpatent für alle Staaten, darunter auch Österreich und Luxemburg, mit der Begründung, daß die Beschwerdegegnerin nur die Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden, **nicht** aber die Aufrechterhaltung des Patents in Österreich und Luxemburg beantragt habe.

In den vergleichbaren Fällen **T 755/90** - 3.3.3 vom 1. September 1992, **T 806/90** - 3.4.2 vom 12. Mai 1992, **T 368/90** - 3.4.1 vom 16. Januar 1992 und **T 622/89** - 3.3.3 vom 17. September 1992 (in denen entsprechende Anträge Anmeldender oder Patentinhaber vorgehen, die teilweise gesonderte Antragssätze für die verschiedenen Gruppen von) Staaten eingereicht hatten, prüften die Kammern die Aufrechterhaltung des Patents für einige der ursprünglich benannten Staaten.

2. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

2.1 Einspruchsfrist

In der Entscheidung **T 702/89** vom 26. März 1992 sprach die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 einem **Einsprechenden**, der die neunmonatige Einspruchsfrist (Art. 99 (1)) versäumt, das Recht auf Wiedereinsetzung ab und begründete dies damit, daß er in Artikel 122 (1) EPÜ nicht erwähnt sei.

Der Einspruch galt als nicht eingelegt, weil die Einspruchsfrist bereits abgelaufen war. Den Antrag auf Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ lehnte der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung ab. Die Kammer stimmte der Beschwerdeführerin zwar darin zu, daß die Entscheidung G 1/86 (ABI. EPA 1987, 447) die Rechte des Einsprechenden insofern verbessere, als ein Einsprechender als Beschwerdeführer nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden könne, wenn er die viermonatige

Contracting State, in the interest of procedural economy it should not normally investigate the issue any further. It would be different if a relevant prior public use had already been substantiated by documents of undisputed authenticity, or if the material facts with respect to the alleged prior public use were undisputed.

1.4 Maintenance in case of prior European rights

In **T 117/90** of 12 February 1992 during the opposition and appeal proceedings a European patent application was found to be part of the state of the art under Article 54(3) and (4) EPC and thus novelty-destroying for all the designated states except Austria and Luxembourg. Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry) revoked the contested patent for all states, including Austria and Luxembourg, on the grounds that the respondents had requested only the rejection of the opponents' appeal and not the maintenance of the patent in Austria and Luxembourg.

In comparable situations maintenance of the patent for some of the originally designated states was examined by the Boards. This happened in decisions **T 755/90** - 3.3.3 of 1 September 1992; **T 806/90** - 3.4.2 of 12 May 1992; **T 368/90** - 3.4.1 of 16 January 1992 and **T 622/89** - 3.3.3 of 17 September 1992 on the basis of requests to that effect from applicants or patentees, some of whom had submitted separate sets of claims for the various (groups of) states.

2. Re-establishment of rights

2.1 Opposition period

In **T 702/89** of 26 March 1992 Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics) ruled that an **opponent** was not entitled to a re-establishment of rights following failure to observe the nine-month time limit for filing the notice of opposition (Article 99(1)), because no mention of the opponent is made in Article 122(1) EPC.

Notice of opposition was deemed not to have been filed because the time limit for opposition had expired. The formalities officer of the Opposition Division had refused the request for re-establishment of rights under Article 122 EPC. The Board shared the appellants' opinion that decision G 1/86 (OJ EPO 1987, 447) represented a step forward as far as the opponent's rights were concerned in that an opponent as appellant could successfully request re-establishment of rights under Article 122 EPC following failure

pays de résidence des témoins, de les obliger à témoigner soit devant lui-même soit devant le tribunal d'un Etat contractant. Il en irait différemment si des documents dont l'authenticité est hors de doute prouvaient déjà une utilisation antérieure accessible au public ou si les faits matériels relatifs à la prétendue utilisation antérieure accessible au public étaient contestés.

1.4 Maintien du brevet en cas de droits européens antérieurs

Dans l'affaire **T 117/90**, à propos de laquelle une décision a été rendue le 12 février 1992, il avait été constaté lors des procédures d'opposition et de recours qu'une demande de brevet européen était comprise dans l'état de la technique conformément à l'article 54(3) et (4) CBE, ce qui détruisait la nouveauté pour tous les Etats désignés à l'exception de l'Autriche et du Luxembourg. La chambre de recours Chimie 3.3.1a révoqué le brevet incriminé pour tous les Etats, y compris l'Autriche et le Luxembourg, aux motifs que l'intimé avait demandé uniquement le rejet du recours de l'opposant et **non pas** le maintien du brevet en Autriche et au Luxembourg.

Dans les décisions **T 755/90** - 3.3.3, en date du 1^{er} septembre 1992, **T 806/90** - 3.4.2, en date du 12 mai 1992, **T 368/90** - 3.4.1, en date du 16 janvier 1992, et **T 622/89** - 3.3.3, en date du 17 septembre 1992, les chambres de recours ont, dans des situations comparables, examiné le maintien du brevet pour certains des Etats initialement désignés, sur la base des requêtes des demandeurs ou des titulaires du brevet qui, pour certains, avaient déposé des jeux de revendications distincts pour les divers (groupes d') Etats.

2. Restitutio in integrum

2.1 Délai d'opposition

Dans sa décision **T 702/89**, en date du 26 mars 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a dit qu'un **opposant** ne peut prétendre à être rétabli dans ses droits en cas de non-respect du délai d'opposition de neuf mois (art. 99(1)), parce que l'article 122(1) CBE ne mentionne pas l'opposant parmi les personnes admises à bénéficier de ce droit.

Le délai d'opposition ayant expiré, l'opposition avait été réputée n'avoir pas été formée. L'agent des formalités de la division d'opposition avait rejeté la requête en *restitutio in integrum* présentée au titre de l'article 122 CBE. La chambre a certes partagé le point de vue du requérant selon lequel la décision G 1/86 (JO OEB 1987, 447) constituait un pas en avant en ce qui concerne les droits de l'opposant, dans la mesure où elle permet à un opposant qui est également requérant d'être rétabli dans ses droits au titre de

Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt habe.

Sie wies jedoch darauf hin, daß die Große Beschwerdekammer bei der Begründung dieser Entscheidung von einer Analyse der unterschiedlichen Rechte ausgegangen sei, die der Einsprechende und der Anmelder oder Patentinhaber - je nachdem, ob der Rechtszug schon eröffnet sei oder nicht - mit Fug und Recht in Anspruch nehmen könnten. Dieser Rechtszug werde im Einspruchsverfahren mit der Einreichung der Einspruchsschrift und der Entrichtung der entsprechenden Gebühr eröffnet.

In der Frage der mit der Eröffnung des Rechtszugs verbundenen Fristen habe die Ad-hoc-Arbeitsgruppe während der Vorarbeiten zum Europäischen Patentübereinkommen die Auffassung vertreten, daß dem Einsprechenden kein Recht auf Wiedereinsetzung gewährt werden sollte, da er die betreffenden Rechte auf andere Weise, insbesondere durch Nichtigkeitsklage vor einzelstaatlichen Gerichten, geltend machen könne.

Die Kammer wies den Antrag auf Wiedereinsetzung daher als unzulässig zurück.

2.2 Ausschluß von Fristen nach Artikel 122(5) EPÜ

Die Große Beschwerdekammer entschied in dem Verfahren **G 3/91** vom 7. September 1992, daß entgegen der bisherigen Rechtsprechung die Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der **nationalen Grundgebühr**, der **Benennungsgebühren** und der **Recherchegebühr** bei Euro-PCT-Anmeldungen ebenso ausgeschlossen ist wie bei den entsprechenden Fristen für europäische Anmeldungen.

In der Sache J 16/90 (ABI. EPA 1992, 260) hatte der Beschwerdeführer, der die Anmelde- und Recherchegebühr sowie die Benennungsgebühren für die von ihm eingereichte europäische Patentanmeldung weder innerhalb der Frist nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ noch in der Nachfrist nach Regel 85a EPÜ entrichtet hatte, die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ beantragt. Zur Stützung seines Antrags berief er sich auf die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer, wonach Euro-PCT-Anmelder, die die entsprechenden Gebühren nicht fristgerecht entrichtet hatten, in ihre Rechte wiedereingesetzt worden seien (vgl. J 5/80, ABI. EPA 1981, 343; J 12/87, ABI. EPA 1989, 366). Damit liege eine Ungleichbehandlung von europäischen Direktanmeldern und Euro-PCT-Anmeldern vor. Die Juristische Beschwerdekammer befaßte die Große Beschwerdekammer u. a. mit dieser Frage.

to observe the four-month time limit for filing the statement of grounds of appeal.

However, the Board pointed out that the Enlarged Board's reasons for this decision were based on an analysis of the differences between the rights which can legitimately be invoked by the opponent and the applicant or patent proprietor, depending on whether the legal process had begun or not. This legal process began in opposition proceedings when the notice of opposition was filed and the appropriate fee paid.

On the question of time limits connected with the initiation of the legal process, the relevant *ad hoc* Working Party had in the course of the preparatory work on the European Patent Convention felt that re-establishment should not apply to opponents because they had other means of availing themselves of those rights, in particular by bringing an action for revocation before the national courts.

The Board rejected the request for re-establishment of rights as inadmissible.

2.2 Exclusion of time limits under Article 122(5)EPC

In **G 3/91** of 7 September 1992 the Enlarged Board of Appeal held that, contrary to earlier rulings, Euro-PCT applicants were no more entitled to re-establishment of their rights if they failed to observe the time limits for the payment of the **national fee, designation fees or the search fee** than were European applicants.

In J 16/90 (OJ EPO 1992, 260) the appellant, who had failed to pay the filing fee, the search fee and the designation fees for his European patent application either within the time limit provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC or within the period of grace provided for in Rule 85a EPC, applied for re-establishment of rights under Article 122 EPC. In support of his application he cited Legal Board of Appeal case law, according to which Euro-PCT applicants who had not paid the appropriate fees had had their rights re-established (cf. J 5/80, OJ EPO 1981, 343; J 12/87, OJ EPO 1989, 366). As a result direct European and Euro-PCT applicants were not being treated equally. This was one of the questions the Legal Board of Appeal referred to the Enlarged Board of Appeal.

l'article 122 CBE s'il n'apas déposé dans le délai de quatre mois le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a toutefois relevé que la Grande Chambre de recours avait fondé sa décision sur une analyse des différences entre les droits pouvant être légitimement invoqués par l'opposant et le demandeur ou le titulaire du brevet, selon que le lien d'instance est créé ou non. Dans la procédure d'opposition, celui-ci est créé lorsque l'opposition a été formée et que la taxe correspondante a été acquittée.

En ce qui concerne les délais pour la création d'instance, le groupe de travail chargé d'étudier la question lors des travaux préparatoires relatifs à la Convention sur le brevet européen avait estimé que la *restitutio in integrum* ne devait pas s'appliquer à l'opposant, étant donné qu'il dispose d'autres possibilités de faire valoir ses droits, notamment par l'action en nullité devant les tribunaux nationaux

La chambre a rejeté la requête en *restitutio in integrum* pour cause d'irrecevabilité.

2.2 Délais exclus de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE

Dans l'affaire **G 3/91**, sur laquelle elle a statué le 7 septembre 1992, la Grande Chambre de recours, s'écartant de la jurisprudence antérieure, a exclu de la *restitutio in integrum* les délais prévus pour le paiement de la **taxe nationale de base, des taxes de désignation** et de la **taxe de recherche**, tant en ce qui concerne les demandes euro-PCT que les demandes européennes.

Dans l'affaire J 16/90 (JO OEB 1992, 260), le requérant avait demandé à être rétabli dans ses droits en vertu de l'article 122 CBE après avoir laissé passer tant le délai visé aux articles 78(2) et 79(2) CBE que le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE pour acquitter la taxe de dépôt et de recherche ainsi que les taxes de désignation pour sa demande de brevet européen. A l'appui de sa requête, il avait invoqué la jurisprudence de la chambre de recours juridique, selon laquelle les demandeurs euro-PCT qui n'avaient pas acquitté les taxes correspondantes dans les délais avaient pu être rétablis dans leurs droits (cf. J 5/80, JO OEB 1981, 343; J 12/87, JO OEB 1989, 366). Ceci revenait à traiter différemment les déposants de demandes européennes directes et les déposants de demandes euro-PCT. La chambre de recours juridique a, entre autres, soumis cette question à la Grande Chambre de recours.

Die Große Beschwerdekammer führte aus, daß die Fristen, die die Euro-PCT-Anmelder und die europäischen Direktanmelder zu beachten haben, ihrem Wesen nach identisch seien; es sei daher rechtens, wenn sie gleich behandelt würden. Somit ergebe sich, daß sowohl die Fristen nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ als auch die Fristen nach Regel 104b (1) b) und c) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ ausgeschlossen seien.

Zusätzlich ging die Große Beschwerdekammer noch auf die Frage ein, ob die **Nachfrist nach Regel 85a EPÜ** ebenso wie die entsprechenden Grundfristen als von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen zu gelten haben. Sie stellte hierzu fest, daß die Regel 85a EPÜ in die Ausführungsordnung aufgenommen worden sei, um die schwerwiegenden Folgen, die die Versäumung bestimmter nach Artikel 122(5) EPÜ von der Wiedereinsetzung ausgeschlossener Fristen nach sich zieht, insoweit zu mildern, als den europäischen Patentanmeldern, die diese Fristen nicht eingehalten haben, eine letzte Möglichkeit geboten werde, ihr Versäumnis innerhalb einer Nachfrist und gegen Entrichtung einer Zuschlagsgebühr wiedergutzumachen. Die Nachfrist nach Regel 85a EPÜ sei also eng an die Grundfristen nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ bzw. nach der Regel 104b (1) b) und c) EPÜ gebunden und daher ebenso wie diese nach Artikel 122 (5) EPÜ von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen.

Die Große Beschwerdekammer sah in diesem Verfahren keinen Anlaß, die Frage der Wiedereinsetzung in die Prüfungsfrist auf dem Euro-PCT-Weg zu entscheiden.

In den Verfahren **J 15/90, J 8/91, J 9/92** und **J 20/92** vom 4. September 1992 legte die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfragen wie im Falle **J 16/90** (s. o. zu **G 3/91**) nochmals vor. Zusätzlich stellte die Juristische Beschwerdekammer in den genannten Verfahren die Frage, ob die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, wenn eine Wiedereinsetzung in den betreffenden PCT-Fällen ausgeschlossen ist, auch unmittelbar auf alle **anhängigen Fälle** anzuwenden sei. Die Verfahren sind unter den Aktenzeichen **G 5/92, G 6/92, G 7/92, G 8/92** anhängig.

2.3 Jahresfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ

Ein Wiedereinsetzungsantrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig (Art. 122 (2) EPÜ).

The Enlarged Board of Appeal stated that the time limits to be observed by Euro-PCT and direct European applicants were in essence identical and that their equal treatment was therefore consistent with the law. It accordingly followed that both the time limits provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC and those provided for in Rule 104b(1)(b) and (c) EPC in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC were excluded from re-establishment under Article 122 EPC.

The Enlarged Board of Appeal also considered the question as to whether the **period of grace under Rule 85a EPC** should be regarded as excluded in the same way as the corresponding normal periods from re-establishment of rights. It observed that Rule 85a EPC had been included in the Implementing Regulations in order to mitigate the serious consequences of failure to observe certain time limits excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC. This it did by offering applicants for European patents who had not observed these time limits a last opportunity to rectify their omission within a period of grace and subject to payment of a surcharge. The period of grace in Rule 85a EPC was therefore closely linked to the normal periods laid down in Articles 78(2) and 79(2) EPC and in Rule 104b(1)(b) and (c) EPC and was accordingly excluded, as they were, from re-establishment under Article 122(5) EPC.

In this case the Enlarged Board of Appeal saw no need to issue a ruling on the question of the re-establishment of rights in respect of the time limit for filing the request for examination in Euro-PCT procedure.

In **J 15/90, J 8/91, J 9/92** and **J 20/92** of 4 September 1992 Legal Board of Appeal 3.1.1 again referred the points of law raised in **J 16/90** to the Enlarged Board of Appeal (see **G 3/91** above). In these cases the Legal Board of Appeal also asked whether the Enlarged Board of Appeal's decision was directly applicable to all those **cases still pending** where re-establishment of rights in the relevant PCT cases was ruled out. These cases are pending under Refs. **G 5/92, G 6/92, G 7/92** and **G 8/92**.

2.3 One-year time limit under Article 122(2) EPC

A request for re-establishment of rights is only admissible within the year immediately following the expiry of the unobserved time limit (Article 122(2) EPC).

Selon la Grande Chambre de recours, les délais à respecter par les déposants de demandes euro-PCT et les déposants de demandes européennes directes sont identiques par essence; il est donc juste de les traiter de la même manière. Il en résulte qu'aussi bien les délais visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE que ceux prévus à la règle 104ter(1)(b) et c) CBE en application des articles 157(2)(b) et 158(2) CBE sont exclus de la *restitutio in integrum* prévue à l'article 122 CBE.

Par ailleurs, la Grande Chambre de recours s'est également penchée sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le **délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE** ainsi que les délais normaux correspondants sont exclus de la *restitutio in integrum*. A cet égard, elle a constaté que la règle 85bis CBE avait été introduite dans le règlement d'exécution pour atténuer les graves conséquences découlant de l'inobservation de certains délais exclus de la *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122(5) CBE, en offrant aux demandeurs de brevet européen qui n'ont pas respecté ces délais une ultime possibilité de remédier à leur négligence dans un délai supplémentaire et moyennant le paiement d'une surtaxe. Le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE est donc étroitement lié aux délais normaux visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE et à la règle 104ter(1)(b) et c) CBE, de sorte qu'il est, comme eux, exclu de la *restitutio in integrum* en application de l'article 122(5) CBE.

Dans cette affaire, la Grande Chambre de recours n'a vu aucune raison de se prononcer sur la question de l'octroi de la *restitutio in integrum* quant au délai dans lequel la requête en examen doit être formulée dans le cas d'une demande euro-PCT.

Dans les décisions **J 15/90, J 8/91, J 9/92** et **J 20/92**, en date du 4 septembre 1992, la chambre de recours juridique 3.1.1 s'est à nouveau adressée à la Grande Chambre de recours pour lui soumettre les questions de droit dont elle l'avait déjà saisie dans la décision **J 16/90** (cf. supra **G 3/91**); elle a, en même temps, posé la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer la décision de la Grande Chambre de recours directement à toutes les **affaires en instance**, dans le cas où la *restitutio in integrum* est exclue pour les demandes PCT concernées. Ces affaires sont pendantes sous les numéros **G 5/92, G 6/92, G 7/92** et **G 8/92**.

2.3 Délai d'un an prévu à l'article 122(2) CBE

Une requête en *restitutio in integrum* n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé (art. 122(2) CBE).

In der Sache **J 6/90** war die Jahresgebühr für das dritte Jahr nicht fristgerecht entrichtet worden. Mit Entscheidung der Eingangsstelle des EPA wurde der Antrag auf Wiedereinsetzung als unzulässig verworfen, weil das EPA innerhalb der in Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ verankerten Frist von einem Jahr keine Begründung für den Wiedereinsetzungsantrag erhalten hatte. Die Begründung wurde erst kurz danach, jedoch innerhalb der in Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten, die im vorliegenden Fall **später** ablief, eingereicht.

In ihrer Entscheidung vom 22. Oktober 1992 vertrat die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 die Ansicht, daß die Jahresfrist für Rechtssicherheit sorgen solle. Ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist müsse für alle Beteiligten klar sein, daß keine Wiedereinsetzung mehr möglich ist. Nach Ablauf der Jahresfrist könne dann jeder Beteiligte darauf vertrauen, daß eine Patentanmeldung oder ein Patent, das durch Versäumung einer Frist ungültig geworden sei, nicht wiederauflebe.

Wenn allerdings ein Dritter bei Einsicht in die Akte feststelle, daß innerhalb der Frist von einem Jahr ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt worden ist, sei er hinreichend vorgewarnt. Die Kammer gelangte daher zu folgendem Schluß: "Für die Erfüllung des Erfordernisses, daß ein gültiger Wiedereinsetzungsantrag innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zu stellen ist, genügt es, wenn die Akte eine klar dokumentierte Absichtserklärung enthält, der ein Dritter entnehmen kann, daß sich der Anmelder um die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung bemüht."

In dem Verfahren **T 270/91** vom 1. Dezember 1992 war der Sachverhalt etwas anders gelagert. Die Beschwerdeführerin hatte gegen die Zurückweisung des Einspruchs Beschwerde eingelegt, die Beschwerdebegründung nach Artikel 108 EPÜ ging jedoch nicht innerhalb der 4 Monate nach der Zustellung der Entscheidung ein. Die Mitteilung des EPA, daß die Beschwerde voraussichtlich als unzulässig zu verwerfen sei, erging erst spät, nämlich nach Ablauf der Jahresfrist gemäß Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ. In dieser Mitteilung wurde die Beschwerdeführerin auch auf die Möglichkeit eines Wiedereinsetzungsantrags aufmerksam gemacht, obwohl die Jahresfrist schon verstrichen war. Somit reichte sie den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdebegründungsfrist zwar innerhalb der 2-Monatsfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ, aber erst nach Ablauf der Jahresfrist ein.

In the case in point, **J 6/90**, the renewal fee in respect of the third year was not paid by the due date. The EPO's Receiving Section rejected the request for re-establishment of rights as inadmissible because the EPO had not received a statement of grounds for re-establishment within the period of one year stipulated in Article 122(2), third sentence, EPC. The statement of grounds was not submitted until shortly after the end of that period, but within the period of two months specified in the first sentence of Article 122(2) EPC, which in the present case expired **later**.

In its decision of 22 October 1992 Legal Board of Appeal 3.1.1 held that the one-year period served to provide legal certainty. A year after the expiry of the unobserved time limit, it should be clear to all parties that re-establishment of rights was no longer possible. If the one-year period had elapsed, any party could confidently assume that a patent application or patent which had been rendered invalid by the non-observance of a time limit would not be revived.

However, if on inspecting the file a third party noted that an application for re-establishment had been made within the one-year time limit, he would have adequate notice. The Board therefore concluded: "To make a valid request for re-establishment of rights within the year immediately following the expiry of the unobserved time limit, it is sufficient if the files contain a clearly documented statement of intent from which any third party may infer that the applicant is endeavouring to maintain the patent application."

T 270/91 (decision of 1 December 1992) dealt with a slightly different case. The appellants had appealed against the rejection of their opposition, but the statement of grounds for the appeal was not received within four months of notification of the decision as required under Article 108 EPC. The EPO's communication stating that the appeal would probably be rejected as inadmissible was issued late, that is to say after expiry of the one-year period under Article 122(2), third sentence, EPC. This communication also drew the appellants' attention to the possibility of requesting re-establishment of rights even though the one-year time limit had expired. Thus, although they submitted their request for re-establishment of rights in respect of the time limit for submission of the statement of grounds for the appeal within the two-month time limit laid down in Article 122(2) EPC, the one-year time limit had already expired.

Dans l'affaire **J 6/90**, la taxe annuelle pour la troisième année n'avait pas été payée dans les délais. Par décision de la section de dépôt de l'OEB, la requête en *restitutio in integrum* avait été rejetée comme irrecevable, l'OEB n'ayant pas reçu les motifs de la requête dans le délai d'un an prévu à l'article 122(2), troisième phrase CBE. La requête avait été motivée peu de temps après l'expiration de ce délai, mais dans le délai de deux mois visé à la première phrase de l'article 122(2) CBE qui, en l'espèce, est arrivé à expiration plus **tard**.

Dans sa décision en date du 22 octobre 1992, la chambre de recours juridique 3.1.1 a estimé que le délai d'un an a pour objet d'offrir une sécurité juridique. Un an après l'expiration du délai non observé, il devrait être clair pour toutes les parties qu'une *restitutio in integrum* n'est plus possible. Après l'expiration du délai d'un an, toute partie peut compter fermement qu'une demande de brevet ou un brevet ayant été invalidé par le non-respect d'un délai ne pourra plus être restauré.

D'autre part, si un tiers constate, lors de l'inspection du dossier, qu'une requête en *restitutio in integrum* a été présentée dans le délai d'un an, il a été informé en temps utile. C'est pourquoi, la chambre a conclu comme suit: "Pour qu'une requête en *restitutio in integrum* soit valablement présentée, dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, il suffit que le dossier contienne une déclaration d'intention accompagnée de pièces justificatives qui permette aux tiers de déduire que le demandeur cherche à maintenir la demande de brevet."

Dans l'affaire **T 270/91** (en date du 1^{er} décembre 1992), les faits se présentaient quelque peu différemment. Le requérant avait formé un recours contre le rejet de l'opposition. Or, le mémoire exposant les motifs du recours prévu à l'article 108 CBE n'était pas parvenu dans le délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision. La notification de l'OEB, selon laquelle le recours allait probablement être rejeté comme irrecevable, n'avait été émise que tardivement, après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 122(2), troisième phrase CBE. Dans cette notification, l'attention du requérant avait également été attirée sur la possibilité d'une requête en *restitutio in integrum*, bien que le délai d'un an fût déjà expiré. Le requérant avait donc présenté la requête en *restitutio in integrum* quant au délai imparti pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours dans le délai de deux mois visé à l'article 122(2) CBE, mais après l'expiration du délai d'un an.

Die Technische Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 verwarf den Wiedereinsetzungsantrag als unzulässig, da im Gegensatz zuder Sache J 6/90 (s. o.) der Akte kein Hinweis dahingehend zu entnehmen war, daß eine Wiedereinsetzung beabsichtigt worden war. Auch aus dem Umstand, daß die Mitteilung des EPA, mit der auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung hingewiesen wurde, erst nach Ablauf der Jahresfrist der Beschwerdeführerin zugestellt worden war, könne kein anderes Ergebnis hergeleitet werden. Das Übereinkommen enthalte keine Bestimmung, wonach das Amt eine Fristversäumnis so rechtzeitig mitteilen müsse, daß die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPÜ besteht. Beidieser Mitteilung handle es sich um eine freiwillige Dienstleistung des Amtes, aus der keine Ansprüche hergeleitet werden können, wenn sie nicht oder zu spät erfolge. Es sei daher für die Entscheidungsfindung unerheblich, ob und zu welchem Zeitpunkt die Mitteilung mit dem Hinweis auf die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung ergangen ist.

2.4 Nachholung der versäumten Handlung

In der am 10. Dezember 1992 entschiedenen Sache **J 13/90** hatte die Eingangsstelle den Antrag auf Wiedereinsetzung als unzulässig verworfen, weil die versäumte Handlung - d. h. die Entrichtung der Jahresgebühr für das vierte Jahr einschließlich der Zuschlagsgebühr - nicht innerhalb der in Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ festgelegten Frist von zwei Monaten nachgeholt worden war.

Die Junstische Beschwerdekammer befand den Wiedereinsetzungsantrag aus folgenden Gründen gleichwohl für zulässig:

Die Eingangsstelle habe nicht berücksichtigt, daß die Beschwerdeführerin in ihrem Wiedereinsetzungsantrag ausdrücklich erklärt habe, daß sie neben der Wiedereinsetzungsgebühr alle noch ausstehenden Gebühren und etwaigen Zuschläge zahlen werde, sobald die Wiedereinsetzung erfolgt sei. Diese Erklärung habe der Eingangsstelle klar gezeigt, daß der Wiedereinsetzungsantrag einen offensichtlichen, leicht behebbaren Mangel aufwies. In einem solchen Fall obliege es dem Europäischen Patentamt, den Anmelder auf den Mangel und seine Folgen hinzuweisen. Diese Verpflichtung ergebe sich aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes, der das Verhältnis zwischen Amt und Anmelder beherrscht.

Die Juristische Beschwerdekammer verwies auf die Entscheidungen G 5/88, G 7/88 und G 8/88 (ABI. EPA 1991, 137) und hob hervor, daß sich auch das Amt in Wahrung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes gegenüber dem Anmelder so verhalten müsse, daß ein

Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics) rejected the request for re-establishment of rights as inadmissible, ruling that, unlike in J 6/90 (see above), the file contained no indication of there having been any intention to request re-establishment of rights. Nor did the fact that the EPO's communication advising the appellants of the possibility of requesting re-establishment of rights was not transmitted to the appellants until after expiry of the one-year time limit affect the result in any way. The Convention nowhere stipulated that the Office must draw attention to a failure to observe a time limit in such a timely manner as to create the possibility of requesting re-establishment of rights under Article 122 EPC. In communicating such information, the Office was providing a courtesy service from which no claims could be derived if the communication was not sent or was sent late. Establishing whether or at what point the communication drawing attention to the possibility of requesting re-establishment of rights had in fact been sent was therefore irrelevant to the decision.

2.4 Completion of the omitted act

In **J 13/90** of 10 December 1992 the Receiving Section rejected the request for re-establishment of rights as inadmissible, because the omitted act - i.e. payment of the renewal fee for the fourth year plus the additional fee - was not completed within the two-month period stipulated in Article 122(2), second sentence, EPC.

The Legal Board of Appeal considered the request for re-establishment as admissible for the following reasons: the Receiving Section did not take account of the fact that in their request for re-establishment of rights, the applicants specifically stated that apart from the re-establishment fee, they undertook to pay any outstanding fees due and any fines once the application was restored. This statement made it quite clear to the Receiving Section that the request for re-establishment of rights contained an obvious and easily correctable deficiency. In such a situation the European Patent Office's task was to warn applicants of the deficiency and its consequences. This obligation stemmed from the principle of good faith governing relations between the Office and the applicant.

Legal Board of Appeal referred to decisions G 5/88, G 7/88 and G 8/88 (OJ EPO 1991, 137) and pointed out that in complying with the principle of protection of legitimate expectations the Office too must behave toward the applicant in such a way that, whenever

La chambre de recours Mécanique 3.2.1 a rejeté la requête en *restitutio in integrum* comme irrecevable au motif que, contrairement à l'affaire J6/90 (cf. supra), rien, dans le dossier, ne permettrait de conclure qu'une *restitutio in integrum* avait été envisagée. Le fait que la notification de l'OEB signalant la possibilité d'une *restitutio* n'avait été signifiée au requérant qu'après l'expiration du délai d'un an ne change rien à la situation. La Convention ne contient aucune disposition obligeant l'Office à signaler le non-respect d'un délai suffisamment tôt pour permettre encore une *restitutio in integrum* conformément à l'article 122 CBE. En procédant à une telle notification, l'Office fournit de sa propre initiative un service dont le demandeur ne saurait se prévaloir si la notification n'apas été envoyée ou l'a été trop tard. Par conséquent, la question de savoir si et quand a été envoyée cette notification portant mention de la possibilité d'une *restitutio in integrum* est sans importance pour la décision.

2.4 Accomplissement de l'acte omis

Dans l'affaire **J 13/90**, sur laquelle la chambre de recours juridique a statué le 10 décembre 1992, la section de dépôt avait rejeté la requête en *restitutio in integrum* comme irrecevable, au motif que l'acte omis - le paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année plus la surtaxe - n'avait pas été accompli dans le délai de deux mois prévu à l'article 122(2), deuxième phrase CBE.

La chambre a estimé que la requête en *restitutio in integrum* était recevable pour les raisons suivantes:

La section de dépôt n'avait pas tenu compte du fait que dans sa requête en *restitutio in integrum*, le demandeur avait expressément déclaré qu'outre la taxe de *restitutio* acquittée pour la requête, il s'engageait à payer toutes taxes encore dues et les surtaxes une fois la demande rétablie. Cette déclaration montrait clairement à la section de dépôt que la requête comportait une irrégularité manifeste, à laquelle il pouvait être facilement remédié. Dans un tel cas, il est du devoir de l'Office européen des brevets de signaler l'irrégularité et ses conséquences au demandeur. Cette obligation découle du principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'Office et le demandeur.

Rappelant les décisions rendues dans les procédures G 5/88, G 7/88 et G 8/88 (JO OEB 1991, 137), la chambre de recours juridique a souligné qu'en se conformant au principe de la protection de la confiance légitime, l'Office se doit aussi d'adopter à l'égard du

vermeidbarer Rechtsverlust möglichst verhindert werde.

Das Europäische Patentamt sei verpflichtet, Benutzer des europäischen Patentsystems auf Unterlassungen oder Fehler aufmerksam zu machen, die zu einem endgültigen Rechtsverlust führen könnten. Ein solcher Hinweis sei immer dann erforderlich, wenn in gutem Glauben mit ihm gerechnet werden könne. Mit dem Hinweis könne wiederum gerechnet werden, wenn der Mangel für das EPA ohne weiteres erkennbar sei und der Anmelder ihn noch fristgerecht beheben könne. Werde der Anmelder nicht entsprechend benachrichtigt, so könne das EPA - wenn der Mangel später behoben werde - nicht geltend machen, daß ein Rechtsverlust eingetreten sei. Vielmehr müsse das EPA dem Anmelder eine Frist setzen, innerhalb deren er den Mangel ohne Rechtsverlust beheben könne (s auch T 14/89, ABI. EPA1990,432).

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die zuständige Stelle des Amtes die Anmelderin darüber hätte aufklären müssen, daß die ausstehende Jahresgebühr für das vierte Jahr einschließlich Zuschlagsgebühr innerhalb der in Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ festgelegten Frist von zwei Monaten zu entrichten war.

2.5 Verhinderung an der Fristeinholung

Nach Artikel 122 (1) EPÜ muß die betreffende Partei **verhindert** worden sein, eine Frist einzuhalten. In der Entscheidung **T 413/91** vom 25. Juni 1992 stellte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 fest, daß unter dem Begriff "verhindert" eine objektive Tatsache oder ein objektives Hindernis zu verstehen sei, das der Vornahme der erforderlichen Handlung entgegenstehe, so etwa die versehentliche Eingabe eines falschen Datums in ein Überwachungssystem. Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdeführerin keine Beschwerdebegründung eingereicht, weil sie hoffte, mit der Patentinhaberin zu einer Einigung zu gelangen, die dann jedoch nicht zustande kam. Die Kammer war der Meinung, ein solcher Grund rechtfertige keine Wiedereinsetzung, zumal diese als außerordentlicher Rechtsbehelf gedacht sei. Sie biete einer Partei keine Alternative zur eigentlich vorzunehmenden Handlung und impliziere auch in keiner Weise einen Anspruch auf Aufhebung der mißlichen Wirkung eines bewußten Vorgehens, selbst wenn sich dieses später als Fehler erweise. Eine Partei, die ganz bewußt auf die Einreichung einer Beschwerdebegründung verzichtet habe, könne nicht durch die Hintertür eines Wiedereinsetzungsantrags doch noch eine Nachprüfung durch die Beschwerdeinstanz erreichen. Die Kammer wies den Wiedereinsetzungsantrag daher zurück.

possible, an avoidable loss of rights does not occur.

The European Patent Office is obliged to warn users of the European patent system of omissions or errors which could lead to a final loss of rights. A warning will always be necessary when one can be expected in all good faith. The warning can be expected if the deficiency is readily identifiable for the EPO and the applicant can still correct it within the time limit. If the EPO fails to draw the applicant's attention to a deficiency, it cannot claim that a loss of rights has ensued if the deficiency is later corrected. Instead it must set a period in which the applicant can correct the deficiency without the loss of rights (see also T 14/89, OJ EPO 1990,432).

The Board came to the conclusion that the Office department responsible should have warned the applicants that the missing renewal fee for the fourth year plus additional fee had to be paid within the two-month period laid down in Article 122(2), second sentence, EPC.

2.5 Inability to observe time limit

Article 122(1) EPC requires that the party in question must have been **unable** to observe a time limit. In decision **T 413/91** of 25 June 1992 Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry) stated that the word "unable" implied an objective fact or obstacle preventing the required action, e.g. a wrong date inadvertently being entered into a monitoring system. The appellants' reasons for not filing any statement of grounds were that they had expected an agreement with the proprietor, which however did not come about. The Board stated that such a reason did not justify re-establishment of rights, pointing out that it was an extraordinary means of judicial remedy. It offered no choice to a party as a substitute for the proper action to be taken, nor did it imply any right to have the fatal effect of an intentional step cancelled, even if this step later on proved to have been a mistake. A party who had deliberately chosen not to file a statement of grounds for the appeal could not achieve an appellate review through the back door of a request for re-establishment. The Board therefore refused the request for re-establishment of rights.

demandeur une attitude propre à éviter dans la mesure du possible toute perte de droits évitable.

L'Office européen des brevets est tenu d'avertir les usagers du système du brevet européen de toute omission ou erreur susceptible d'entraîner une perte de droits définitive. Un avertissement s'imposera toujours lorsque le demandeur peut en toute bonne foi escompter que l'Office lui signale une telle irrégularité. Ce sera le cas si l'OEB peut facilement identifier l'irrégularité et que le demandeur peut y remédier dans les délais. Lorsque l'OEB omet d'attirer l'attention du demandeur sur une irrégularité, il ne peut affirmer qu'il y a eu perte de droits s'il a été remédié à l'irrégularité ultérieurement. Au contraire, il doit impartir au demandeur un délai dans lequel celui-ci peut remédier à l'irrégularité sans perte de droits (cf. aussi T14/89, JO OEB 1990, 432).

La chambre a conclu que le service compétent de l'Office aurait dû signaler au demandeur que la taxe annuelle pour la quatrième année encore due ainsi que la surtaxe devaient être acquittées dans le délai de deux mois prévu à l'article 122(2), deuxième phrase CBE.

2.5 Incapacité d'observer un délai

Aux termes de l'article 122(1) CBE, il faut que l'intéressé **n'ait pas été en mesure** d'observer un délai. Dans la décision **T 413/91**, en date du 25 juin 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a déclaré que l'expression "pas en mesure" signifie qu'un fait ou un obstacle objectif a empêché l'intéressé d'accomplir l'acte requis, par exemple une erreur de date commise par inadvertance au moment de la saisie dans un système de contrôle. Or, la raison pour laquelle le requérant n'avait pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours était qu'il escomptait un accord avec le titulaire du brevet, auquel il n'était toutefois pas parvenu. De l'avis de la chambre, un tel motif ne justifie pas la *restitutio in integrum*, qui est un remède juridique exceptionnel. La *restitutio* ne constitue pas une solution de rechange pouvant s'offrir à une partie qui n'a pas accompli l'acte requis, ni ne peut donner le droit d'obtenir l'annulation de l'effet néfaste d'un acte intentionnel, même s'il apparaît ultérieurement que cet acte était une erreur. Une partie qui, délibérément, n'a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours ne peut, par le détour d'une requête en *restitutio in integrum*, obtenir un réexamen par une instance de recours. C'est pourquoi la chambre a rejeté la requête en *restitutio in integrum*.

2.6 Gebotene Sorgfalt

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern soll Artikel 122 EPU sicherstellen, daß in entsprechenden Fällen ein einmaliges Versehen innerhalb eines ansonsten gut funktionierenden Systems nicht schon allein zu einem Rechtsverlust führt. Ob einem Wiedereinsatzantrag stattgegeben werden kann, hängt jedoch davon ab, ob der Antragsteller nachweisen kann, daß er sich tatsächlich mit aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt um die Einhaltung einer Frist bemüht hat.

In der Entscheidung **T 516/91** vom 14. Januar 1992 bestätigte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3, daß eine seitens des ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreters irrtümliche Auslegung der Bestimmungen des EPU über die Berechnung von Fristen nicht entschuldbar sei (s. J 3/87, ABI. EPA 1989, 3). Im Streitfall bestand der Fehler des Vertreters darin, daß er eine zweimonatige Verlängerung der Frist für die Einreichung der Beschwerdebeurteilung beantragt hatte. Die Kammer betonte, daß die in Artikel 108 EPU verankerten Fristen nicht verlängert werden können. Indem der Vertreter fälschlich von der Möglichkeit einer Verlängerung dieser Fristen ausgegangen sei, habe er es an der gebotenen Sorgfalt fehlen lassen.

In der am 24. März 1992 entschiedenen Sache **T 715/91** hatte die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 zu prüfen, ob der Fehler eines fachlich qualifizierten Assistenten, der die Beschwerde insofern mit anderen Vorgängen verwechselte, als er damit rechnete, daß das EPA die Beschwerdeführerin zur Einreichung der Beschwerdebeurteilung auffordern würde, dem Vertreter eines Beteiligten und damit diesem Beteiligten angelastet werden kann. Die Kammer verwies auf die ständige Rechtsprechung, wonach von einem Assistenten, der mit der Wahrnehmung von Routineaufgaben wie Schreibarbeiten, Aufgabe von Briefen zur Post und Fristnotierungen betraut worden ist, nicht dasselbe hohe Maß an Sorgfalt erwartet werde wie vom Vertreter. Der Vertreter müsse jedoch selbst im Umgang mit seinem Assistenten die gebotene Sorgfalt beachten, d. h. eine geeignete Person auswählen, sie richtig instruieren und angemessen beaufsichtigen haben. Im vorliegenden Fall war der Assistent ein Ingenieur, der sich in der Ausbildung für die europäische Eignungsprüfung befand, also vermutlich bis zu einem gewissen Grad mit dem EPU vertraut war. Die Kammer stellte fest, daß es normalerweise Aufgabe des Vertreters selbst wäre, wichtige, rechtlich relevante Schriftsätze abzufassen und ihre Absendung zumindest zu überwachen. Außerdem sei der Assistent erst kurz zuvor eingestellt worden. Der Vertreter habe sich in der kurzen Zeit wohl kaum

2.6 Due care

It is the established case law of the Boards of Appeal that Article 122 EPC is intended to ensure that, in appropriate cases, the loss of substantive rights does not result from an isolated procedural mistake within a normally satisfactory system. Whether or not a request for re-establishment of rights may be allowed, however, depends on whether or not the appellant can show that all due care required by the circumstances of the particular case was in fact taken to comply with a time limit.

In **T 516/91** of 14 January 1992 Board of Appeal 3.3.3 (Chemistry) confirmed that erroneous interpretation of the EPC on the part of the duly authorised representative with regard to the rules for calculating time limits cannot be excused (J 3/87, OJ EPO 1989, 3). In the case in point the mistake made by the representative was to request an extension of two months for submitting the grounds for appeal. The Board emphasised that the time limits set by Article 108 EPC cannot be extended. In mistakenly believing that an extension of these time limits was possible, the representative failed to exercise due care.

In **T 715/91** of 24 March 1992 Board of Appeal 3.5.1 (Electricity) had to consider whether the mistake by a technically qualified assistant, who confused the appeal with other types of communication by expecting the EPO to invite the appellants to file the grounds for appeal, could be imputed to the representative of a party, and hence to that party. The Board referred to the established caselaw which states that where an assistant has been entrusted to perform routine tasks such as typing, posting letters and noting time limits, the same strict standards of care are not expected as of the representative. However, the representative must have shown due care in dealing with the assistant, i.e. that a suitable person had been chosen and had been properly instructed and was being reasonably supervised. In the present case the assistant was an engineer training for the European Qualifying Examination, thus presumably familiar to some degree with the EPC. The Board stated that the task of writing, and at least supervising, the despatch of submissions having substantive as well as legal significance would normally fall to the representative. Furthermore, given that the assistant had only recently been taken on, the representative could not be expected to have been able to ascertain in such a short time to what degree the assistant did know the rules and regulations of the EPC, and hence was knowledgeable enough to handle legal matters, such

2.6 Vigilance nécessaire

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'article 122 CBE vise à assurer qu'une méprise survenant isolément dans l'application d'un système normalement satisfaisant n'entraîne pas une perte de droit, si le cas le justifie. Cependant, l'opportunité de faire droit ou non à une requête en *restitutio in integrum* dépend de la capacité du requérant de montrer qu'il a, en réalité, fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances pour observer un délai

Dans la décision **T 516/91**, en date du 14 janvier 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a confirmé qu'une interprétation erronée de la CBE, de la part d'un mandataire dûment agréé, en ce qui concerne les règles de calcul des délais, ne peut être excusée (J 3/87, JO OEB 1989, 3). En l'espèce, l'erreur commise par le mandataire était d'avoir demandé une prorogation de délai de deux mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a souligné que les délais prévus à l'article 108 CBE ne peuvent être prorogés. En croyant à tort que ces délais pouvaient l'être, le mandataire n'a pas fait preuve de la vigilance nécessaire.

Dans la décision **T 715/91**, en date du 24 mars 1992, la chambre de recours Electricité 3.5.1 était appelée à déterminer si l'erreur commise par un assistant technicien qui confondait le recours avec d'autres types d'acte, s'attendait à ce que l'OEB invite le requérant à déposer le mémoire exposant les motifs du recours, pouvait être attribuée au mandataire d'une partie, et donc à cette partie. La chambre a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle les critères de vigilance applicables dans le cas d'un assistant chargé d'exécuter des tâches de routine telles que dactylographier et poster des lettres ou noter des délais ne sont pas aussi stricts que pour le mandataire. Cependant, il faut que celui-ci ait lui-même fait preuve de la vigilance nécessaire par rapport à son assistant, c'est-à-dire qu'il doit avoir choisi une personne compétente ayant été correctement formée et dont le travail est normalement contrôlé. En l'espèce, cet assistant était un ingénieur se préparant à l'examen européen de qualification, et donc censé connaître dans une certaine mesure la CBE. La chambre a relevé qu'il incombe normalement au mandataire lui-même de rédiger les conclusions importantes sur le fond et du point de vue juridique ou, du moins, d'en contrôler l'envoi. De plus, l'assistant venait d'être engagé. L'on ne pouvait s'attendre à ce que le mandataire ait pu, en peu de temps, vérifier dans quelle mesure son assistant connaissait les règles et dispositions

ein Bild davon machen können, inwieweit der Assistent die Bestimmungen und Regelungen des EPÜ tatsächlich kannte, ob er also über ausreichende Kenntnisse verfügte, um rechtlich relevante Vorgänge eigenständig zu bearbeiten, so etwa Schriftsätze in der Beschwerdesache selbständig einzureichen. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß der dem Vertreter anzulastende Fehler des Assistenten auch der Beschwerdeführerin zuzurechnen sei, da Rechtsirrtümer nicht entschuldbar seien.

In einer anderen Sache wurde die Beschwerdebegründung aufgrund eines dem Vertreter unterlaufenen Fehlers bei der Berechnung des Fälligkeitstags zwei Tage zuspät eingereicht. In der Entscheidung **T 111/92** vom 3. August 1992 bestätigte die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 die Entscheidung T 869/90 und wertete den Fehler bei der Berechnung der zehntägigen Frist, der einem menschlichen Versagen der unter großem Arbeitsdruck stehenden Person zuzuschreiben sei, als einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden System. Die Kammer verwies auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und stellte folgendes fest:

"Nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Verwaltungsrechts sollte ein zu einem bestimmten Zweck eingesetztes Instrument des Verfahrensrechts (z. B. eine bestimmte Rechtsfolge nach Verstoß gegen eine Verfahrensvorschrift) in seiner Wirkung nicht über das hinausgehen, was diesem Zweck angemessen und für seine Erreichung notwendig ist. Eingedenk des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit wäre der Verlust der Patentanmeldung wegen des im vorliegenden Fall unterlaufenen Verfahrensfehlers eine schwerwiegende Rechtsfolge. Abgesehen davon würden die Interessen eines Dritten, der im Sinne des Artikels 122 (6) EPÜ von falschen Voraussetzungen ausginge, weil die Beschwerdebegründung zwei Tage zu spät eingereicht wurde, durch Artikel 122 (6) EPÜ geschützt." Die Kammer gab dem Antrag auf Wiedereinsetzung statt.

2.7 Wiedereinsetzung - Verfahrensunterbrechung

Dem Verfahren **J 9/90** lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die europäische Patentanmeldung wurde von einer natürlichen Person unter Bestellung eines Vertreters eingereicht. Durch Gesellschaftsvertrag brachte der Anmelder die Patentanmeldung in die "DS"- GmbH ein. Eine Eintragung des Rechtsübergangs in das europäische Patentregister wurde nicht beantragt. Später fiel die "DS"- GmbH in Konkurs. Die fällige fünfte Jahresgebühr wurde bis zum Ablauf der Nachfrist nicht gezahlt. Der Formalprüfer der Prüfungsabteilung wies den rechtzeitig

as filing appeal submissions, unsupervised. The Board concluded that as mistakes in law were not excusable, the consequences of the error by the assistant imputed to the representative would also have to be borne by the appellants.

In **T 111/92** of 3 August 1992, the statement of grounds of appeal had been filed two days late due to an error of calculation of the due date on the part of the representative Board of Appeal 3.5.1 (Electricity) confirmed decision T 869/90 (unpublished) and held that the mistake in calculating the ten-day period due to human error at a time when the person in question was under pressure was an isolated mistake in an otherwise satisfactory system. The Board referred to the principle of proportionality and stated:

"In accordance with general principles of law, as applied in the context of administrative law, a procedural means used to achieve a given end (e.g. a sanction following a procedural non-compliance) should be no more than that which is appropriate and necessary to achieve that end. Bearing the principle of proportionality in mind, the loss of the patent application because of the procedural irregularity which has occurred in the present case would be a severe result. Moreover, the interests of any third party misled in the sense of Article 122(6) EPC by the fact that the statement of grounds of appeal was filed two days late would be protected by Article 122(6) EPC." The Board allowed the application for re-establishment.

2.7 Restitutio - interruption of proceedings

J 9/90 was based on the following facts: the European patent application was filed by a natural person acting through a representative. In a partnership agreement the applicant assigned his patent application to "DS"- GmbH, a limited liability company under German law. No request was made for this transfer of title to be entered in the Register of European Patents. "DS"- GmbH subsequently went into receivership. The renewal fee in respect of the fifth year which had fallen due had not been paid by the time the period of grace had expired.

de la CBE, autrement dit, s'il en savait suffisamment pour s'occuper seul de questions juridiques telles que le dépôt de conclusions dans la procédure de recours. La chambre a dit que, puisque les erreurs de droit ne sont pas excusables, celle commise par l'assistant et imputée au mandataire porte également préjudice au requérant.

Dans une autre affaire, le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé deux jours en retard, par suite d'une erreur de calcul de l'échéance de la part du mandataire. Dans la décision **T 111/92**, en date du 3 août 1992, la chambre de recours Electricité 3.5.1 a confirmé la décision T 869/90 (non publiée), et a estimé que l'erreur commise dans le calcul du délai de dix jours par suite d'une défaillance humaine à un moment où l'intéressé se trouvait sous pression était une méprise survenant isolément dans l'application d'un système normalement satisfaisant. Rappelant le principe de proportionnalité, la chambre a déclaré ce qui suit:

"Conformément aux principes généraux du droit tels qu'appliqués dans le cadre du droit administratif, une mesure procédurale destinée à une certaine fin (par exemple une sanction pour cause de non-respect de la procédure) ne devrait pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre cette fin. Par rapport au principe de proportionnalité, la perte de la demande de brevet par suite de l'erreur de procédure survenue dans le cas présent serait une conséquence grave. D'autre part, les intérêts de tiers qui se trouveraient dans la situation visée à l'article 122(6) CBE parce qu'induits en erreur du fait que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé deux jours trop tard seraient protégés par ce même article." La chambre a fait droit à la requête en *restitutio in integrum*.

2.7 Restitutio in integrum - Interruption de la procédure

L'affaire **J 9/90** portait sur les faits suivants: la demande de brevet européen avait été déposée par une personne physique qui avait désigné un mandataire. Par contrat de société, le demandeur avait apporté la demande de brevet dans la société à responsabilité limitée "DS". Il n'avait pas demandé à inscrire le transfert au Registre européen des brevets. Plus tard, la s.r.l. "DS" fit faillite. Le délai supplémentaire de paiement de la taxe annuelle due pour la cinquième année est arrivé à expiration lorsque cette taxe n'était toujours pas payée. L'agent des

gen und formgültigen Antrag auf Wiedereinsetzung ab.

In ihrer Entscheidung vom 8. April 1992 stimmte die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 der Erstinstanz zu, daß eine Anwendung von Regel 90 (1) b) EPÜ (Unterbrechung des Verfahrens) mit Rücksicht auf Artikel 60 (3) und Regel 20 (3) EPÜ die rechtliche Identität des im europäischen Patentregister eingetragenen Anmelders und der im Konkurs betroffenen Person vorsetzt. Die fehlende Identität der Tonen schließt aber eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ nicht unbedingt aus.

Der eingetragene Anmelder könne sehr wohl durch ein Ereignis (hier: Konkurs einer GmbH) im Sinne von Artikel 122 (1) EPÜ "verhindert sein", obwohl das Ereignis primär und direkt eine andere Person (die GmbH) betreffe. Das ergebe sich daraus, daß von dem Konkurs einer juristischen Person, insbesondere einer kleinen GmbH, die mit ihr in Verbindung stehenden Personen in verschiedener Weise stark beeinträchtigt sein können, was sie zeitweilig daran hindert, Verantwortungen im Hinblick auf eine europäische Patentanmeldung wahrzunehmen.

Aber auch in einem Fall der vorliegenden Art muß nachgewiesen werden, daß die Betroffenen jene Sorgfalt beachten haben, die auch unter den Umständen eines Konkurses zu fordern ist. Diese Personen sind der im europäischen Patentregister eingetragene Anmelder selbst und sein während aller Phasen des Geschehens verantwortlich gebliebener Patentanwalt. Die Juristische Beschwerdekammer gab der Wiedereinsetzung nicht statt, da weder durch den Anmelder noch durch den Vertreter die Beachtung der erforderlichen Sorgfalt glaubhaft gemacht worden ist.

3. Fristen- Nachzahlung von Benennungsgebühren

In der Sache **J 5/91** vom 29. April 1992 hatte die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 zu entscheiden, wie Regel 85a EPÜ auszulegen ist, wenn bei einer europäischen Patentanmeldung für Benennungen von Vertragsstaaten die Frist für die Nachzahlung von Benennungsgebühren nach Absatz 1 später abläuft als nach Absatz 2 EPÜ.

Regel 85a Absatz 1 EPÜ schreibt in der Neufassung vom 1. April 1989 vor, daß, wenn die Benennungsgebühren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet wurden, das EPA durch eine Mitteilung auf eine Nachzahlungsfrist

The formalities officer of the Examining Division rejected the request for re-establishment of rights which had been submitted in due time and form.

In its decision of 8 April 1992 Legal Board of Appeal 3.1.1 agreed with the department of first instance that for Rule 90(1)(b) EPC (interruption of proceedings) to be applied in the light of Article 60(3) and Rule 20(3) EPC, the applicant entered in the Register of European Patents and the insolvent person had to be legally identical. However, the fact that the persons involved were not identical did not necessarily rule out re-establishment of rights under Article 122 EPC.

The applicant entered could indeed have been rendered "unable" to observe a time limit within the meaning of Article 122(1) EPC by the occurrence of an event (here the appointment of a receiver in the case of a GmbH) even where it was another person (the GmbH) who was primarily and directly affected. This was because persons linked to a legal person, especially to a small GmbH, could be severely hampered in various ways by the firm in question going into receivership, meaning that for a certain time they could also be prevented from meeting obligations in connection with a European patent application.

In a case such as this however, it would have to be shown that the persons affected had exercised the care that could be expected of them even in the circumstances of the company going into receivership. The persons in question were the applicant actually entered in the Register of European Patents and his patent attorney, who remained responsible throughout the entire course of the proceedings. The Legal Board of Appeal did not order the re-establishment of rights as neither the applicant nor his representative had been able to show that they had exercised all due care.

3. Time limits- subsequent payment of designation fees

In **J 5/91** of 29 April 1992 Legal Board of Appeal 3.1.1 was asked to rule on how Rule 85a EPC should be interpreted where the time limit under paragraph 1 for the subsequent payment of designation fees for the designation of Contracting States in connection with a European application expired later than that under paragraph 2.

The new version of Rule 85a, paragraph 1, EPC which came into effect on 1 April 1989 states that if the designation fees are not paid within the specified time limit the Office must notify the applicant that they may still

formalités de la division d'examen avait rejeté la requête en *restitutio in integrum* déposée en bonne et due forme dans les délais.

Dans sa décision en date du 8 avril 1992, la chambre de recours juridique 3.1.1 a confirmé le point de vue de la première instance, selon lequel il faut que le demandeur inscrit dans le Registre européen des brevets et la personne touchée par la faillite soient juridiquement identiques pour que puisse s'appliquer la règle 90(1)(b) CBE (interruption de la procédure) en liaison avec l'article 60(3) et la règle 20(3) CBE. Cependant, l'absence d'identité des personnes n'exclut pas nécessairement une *restitutio in integrum* conformément à l'article 122 CBE.

Le demandeur inscrit au Registre peut fort bien avoir été empêché ("pas en mesure") par un événement (en l'occurrence la faillite d'une s.r.l.) au sens de l'article 122(1) CBE, bien que cet événement concerne en premier lieu et directement une autre personne (la s.r.l.). En effet, la faillite d'une personne morale, notamment d'une petite s.r.l., peut, de diverses manières, porter un lourd préjudice aux personnes qui ont des liens avec elle, ce qui les empêche temporairement d'assumer leurs responsabilités par rapport à une demande de brevet européen.

Mais même dans un cas de cette nature, il doit être démontré que ces dernières personnes ont fait preuve de toute la vigilance nécessaire, y compris dans les circonstances d'une faillite. En l'espèce, ces personnes sont le demandeur lui-même, qui est inscrit dans le Registre européen des brevets, ainsi que son conseil en brevets, dont le mandat n'a jamais cessé pour la demande en cause. La chambre de recours juridique n'a pas fait droit à la requête en *restitutio in integrum* au motif que ni le demandeur ni son mandataire n'ont démontré de façon plausible qu'ils avaient fait preuve de toute la vigilance nécessaire.

3. Délais - Taxes de désignation acquittées dans un délai supplémentaire

Dans l'affaire **J 5/91**, sur laquelle elle a statué le 29 avril 1992, la chambre de recours juridique 3.1.1 était appelée à décider de l'interprétation à donner de la règle 85bis CBE quand, s'agissant du paiement des taxes de désignation pour une demande de brevet européen, le délai supplémentaire visé au paragraphe 1 de cette règle arrive à expiration plus tard que celui visé au paragraphe 2.

Dans sa nouvelle version en date du 1^{er} avril 1989, la règle 85bis, paragraphe 1 CBE prévoit que l'OEB, lorsque les taxes de désignation n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit, établit une notification signalant que le

von einem Monat hinzuweisen hat. Für die Vorsorge-Benennungen gilt weiterhin die ohne Mitteilung laufende Nachfrist von 2 Monaten nach Regel 85a Absatz 2 EPÜ. Die Kammer erklärte, aus dem Wortlaut der Vorschrift und dem mutmaßlichen Willen des Gesetzgebers ergebe sich, daß, wenn die Frist nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ später als die Frist nach Absatz 2 abläuft, innerhalb dieser später ablaufenden Frist die Benennungsgebühren für sämtliche Vertragsstaaten noch gültig gezahlt werden können. Auch für den umgekehrten Fall, daß die 1-Monatsfrist vor der 2-Monatsfrist ende, dürfe der Absatz 2 auf die Benennung **sämtlicher** Staaten angewendet werden.

Zweck der Neufassung von Regel 85a EPÜ war es, eine Nachfrist von einem 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.

Die Juristische Beschwerdekammer kam daher zu folgendem Schluß: "Laufen die Fristen für die Nachzahlung von Benennungsgebühren nach den Absätzen 1 und 2 von Regel 85a EPÜ zu verschiedenen Zeitpunkten ab, so können alle Benennungsgebühren noch bis zum späteren Zeitpunkt gültig gezahlt werden."

4. Mündliche Verhandlung und rechtliches Gehör

Das Recht eines Beteiligten auf eine mündliche Verhandlung im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren ist in Artikel 116 EPÜ verankert.

4.1 Keine Antragsrücknahme durch Schweigen

In zwei Entscheidungen wurde ausgeführt, daß das Stillschweigen einer Partei nicht als Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung aufgefaßt werden kann.

In der Sache **T 35/92** hat die Einspruchsabteilung das Patentwiderrufen. In den Gründen wurde u. a. ausgeführt, daß die Patentinhaberin mit Bescheid aufgefordert worden sei, im Hinblick auf einen in Aussicht gestellten Widerruf des Patents mitzuteilen, ob ihr Antrag auf hilfsweise Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung aufrechterhalten werde. Infolge des Ausbleibens einer Antwort wurde die Sache im schriftlichen Verfahren entschieden.

Die Technische Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 bekräftigte in ihrer Entscheidung vom 28. Oktober 1992, daß die Nichtgewährung des Antrags auf

be validly paid within a period of grace of one month. The two-month period of grace without notification under Rule 85a (2) EPC continues to apply to precautionary designations. The Board concluded on the basis of the wording of the provision and of the legislator's presumed intention that, if the time limit under Rule 85a, paragraph 1, EPC expired later than the time limit under paragraph 2, the designation fees for all Contracting States could still be validly paid within this later time limit. In the opposite case of the one-month time limit expiring before the two-month time limit, paragraph 2 should also be applied to the designation of all States.

Rule 85a EPC was amended in order to introduce a time limit of one month 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.

The Board therefore concluded: "In cases where the time limits for subsequent payment of designation fees under paragraphs 1 and 2 of Rule 85a EPC expire at different times, all designation fees can still validly be paid up to the later date".

4. Oral proceedings and the right to present comments

The right of a party to oral proceedings in examination, opposition and appeal procedure is enshrined in Article 116 EPC.

4.1 Silence- application not deemed withdrawn

In two decisions it was ruled that a party's silence could not be construed as a withdrawal of a request for oral proceedings.

In **T 35/92** the Opposition Division had revoked the patent, citing among its grounds that in a communication it had informed the patent proprietors that it intended to revoke the patent and asked them to indicate whether they wished to maintain their subsidiary request for oral proceedings. As no reply was received the matter was decided using the written procedure.

In its decision of 28 October 1992 Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics) confirmed that the refusal to grant the request for oral proceedings rep-

paiement peut encore être effectué dans un délai supplémentaire d'un mois. En ce qui concerne les désignations à toutes fins utiles, le délai supplémentaire de deux mois prévu à la règle 85bis, paragraphe 2 CBE, qui court sans notification, a été conservé. Selon la chambre, l'énoncé de cette disposition et la volonté supposée du législateur permettent de conclure que, lorsque le délai prévu à la règle 85bis, paragraphe 1 CBE expire plus tard que le délai prévu au paragraphe 2, il est encore possible de quitter valablement les taxes de designation pour l'ensemble des Etats contractants dans le délai qui arrive à expiration ultérieurement. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le délai d'un mois expire avant le délai de deux mois, il est également possible d'appliquer le paragraphe 2 aux désignations de **tous** les Etats.

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 designation, il s'agissait de maintenir la possibilité générale de paiement ultérieur pour tous les Etats dans le délai de deux mois.

En conséquence, la chambre de recours juridique a conclu comme suit: "Si les délais applicables au paiement ultérieur de taxes de designation, prévus aux paragraphes 1 et 2 de la règle 85bis CBE, arrivent à expiration à des dates différentes, il est encore possible d'acquiescer valablement toutes les taxes de designation jusqu'à la date la plus tardive".

4. Procédure orale et droit d'être entendu

Le droit d'une partie à la tenue d'une procédure orale au stade de l'examen, de l'opposition et du recours est ancré dans l'article 116 CBE.

4.1 Le silence n'équivaut pas à un retrait de la requête

Il a été dit dans deux décisions que le silence d'une partie ne pouvait être compris comme un retrait d'une requête tendant à recourir à la procédure orale.

Dans l'affaire **T 35/92**, la division d'opposition avait révoqué le brevet. Dans l'exposé des motifs de sa décision, elle avait indiqué que le titulaire du brevet avait été invité par notification à faire savoir si, dans la perspective d'une révocation possible du brevet, il maintenait sa requête subsidiaire portant sur la fixation d'une date pour une procédure orale. N'ayant reçu aucune réponse, elle avait statué sur l'affaire dans le cadre d'une procédure écrite.

Dans sa décision en date du 28 octobre 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a confirmé que le rejet de la requête tendant à recourir à la pro-

mündliche Verhandlung eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs darstelle, welche die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige. Obwohl die Einspruchsabteilung billigerweise eine Antwort habe erwarten können und ihre Aufforderung im Hinblick auf Verfahrensökonomie seine Berechtigung habe, fehle dennoch jeglicher rechtliche Grund, das Schweigen der Beschwerdeführerin als Rücknahme des Hilfsantrags auf eine mündliche Verhandlung zu werten. Ein Antrag im Sinne von Artikel 116 (1) EPÜ könne nur durch eine gegenteilige Erklärung zurückgenommen werden. Dafür, daß eine Rücknahme auch durch Untätigkeit, d. h. bloßes Stillschweigen, erfolgen könne, bestehe im EPÜ keine Grundlage. Artikel 116 EPÜ sehe jedenfalls eine solche Wirkung des Schweigens einer Partei, welches einem Rechtsverzicht gleichzusetzen sei, nicht vor.

In der Sache **T 766/90** hatte die Einspruchsabteilung unter Setzung einer Frist von vier Monaten Auskunft darüber erbeten, ob die Patentinhaberin den Antrag auf mündliche Verhandlung aufrechterhalte. Während dieser Zeit wurde das Patent von der Inhaberin einer anderen Gesellschaft übertragen. Die neue Patentinhaberin beantragte zwei Fristverlängerungen auf insgesamt sieben Monate, äußerte sich aber ansonsten nicht zur Sache. Die Einspruchsabteilung widersprach daraufhin das Patent.

In ihrer Entscheidung vom 15. Juli 1992 stellte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 fest, daß eine beschwerende Entscheidung, die ergehe, ohne daß dem Antrag der beschwerten Partei auf mündliche Verhandlung stattgegeben worden sei, für von Anfang an nichtig und rechtlich unwirksam erklärt werden müsse. Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 1/88 (ABI. EPA 1989, 189), wonach im Zusammenhang mit Regel 58 (4) EPÜ im Einspruchsverfahren das Stillschweigen des Einsprechenden nicht als Zustimmung zur vorgeschlagenen Aufrechterhaltung des Patents gewertet werden kann. Nach Ansicht der Kammer gilt dies in Analogie auch für das Stillschweigen der Patentinhaberin auf die Mitteilung der Einspruchsabteilung. Der Umstand, daß die Einspruchsabteilung keine mündliche Verhandlung abgehalten hat, stellte somit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

4.2 Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung

In der Entscheidung **T 435/89** vom 10. Juni 1992 bestätigte die Technische Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 unter Verweis auf T 574/89 (vgl. dazu Rechtsprechungsbericht 1991, S. 56 f.) die Auffassung, daß eine Partei durch das freiwillige Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung auf ihr Recht,

resented a denial of the right to be heard and justified the repayment of the appeal fee. While it was reasonable for the Opposition Division to expect a response and its request was justified in the interests of keeping the proceedings as brief as possible, there were nevertheless no legal grounds whatsoever for interpreting silence on the part of the appellants as withdrawal of the subsidiary request for oral proceedings. A request within the meaning of Article 116(1) EPC could only be withdrawn by a declaration to this effect. There was no basis in the EPC for withdrawal to occur by virtue of inaction, i.e. mere silence. Article 116 EPC, at any rate, did not provide for a party's silence to have such an effect, which was tantamount to its forfeiting a right.

In **T 766/90** the Opposition Division set a time limit of four months for the patent proprietors to state whether they wished to maintain the request for oral proceedings. During this period the patent was assigned by the proprietors to another company. The new proprietors requested two extensions of the time limit to a total of seven months but failed to make any further response. The Opposition Division revoked the patent.

In its decision of 15 July 1992 Board of Appeal 3 3 2 (Chemistry) stated that an adverse decision issued without granting the aggrieved party's request for oral proceedings must be declared void *ab initio* and without legal effect. The Board referred to decision G 1/88 (OJ EPO 1989, 189), according to which in opposition proceedings silence on the part of the opponents could not under Rule 58(4) EPC be interpreted as signifying agreement to the proposed maintenance of the patent. In the Board's view an analogous conclusion must apply to the silence of the patent proprietors in response to the communication of the Opposition Division. Accordingly, the failure by the Opposition Division to hold such oral proceedings constituted a substantial procedural violation which justified the reimbursement of the appeal fee.

4.2 Non-appearance at oral proceedings

In **T 435/89** of 10 June 1992 Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry) confirmed the view already taken in T 574/89 (cf. report on 1991 case law, p. 56 et seq.) that by choosing to stay away from the oral proceedings a party had forfeited its right to present comments. The Board added that the main purpose of

cédure orale constituait un déni du droit d'être entendu et justifiait à ce titre le remboursement de la taxe de recours. Bien que la division d'opposition ait, à bon droit, pu espérer une réponse, et que son invitation fût justifiée pour des raisons d'économie de procédure, rien, d'un point de vue juridique, ne permettait d'interpréter le silence du requérant comme équivalant à un retrait de la requête subsidiaire relative à la tenue d'une procédure orale. Une requête au sens de l'article 116(1) CBE ne peut être retirée qu'en vertu d'une déclaration à cet effet. La CBE ne comporte aucune disposition permettant de conclure que l'inaction, c'est-à-dire le silence, entraîne un retrait. En tout état de cause, l'article 116 CBE ne prévoit pas que le silence d'une partie puisse avoir un tel effet et revenir pour elle à renoncer à ses droits.

Dans l'affaire **T 766/90**, la division d'opposition avait fixé au titulaire du brevet un délai de quatre mois pour lui faire savoir s'il maintenait sa requête tendant à recourir à la procédure orale. Au cours de cette période, le titulaire avait cédé le brevet à une autre société. Le nouveau titulaire avait demandé deux prorogations de délai, soit sept mois au total, mais n'avait pas répondu à la division d'opposition. Celle-ci avait révoqué le brevet.

Dans sa décision en date du 15 juillet 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a déclaré qu'une décision qui ne fait pas droit aux prétentions d'une partie sans même qu'elle ait été accueillie la requête de cette dernière tendant à recourir à une procédure orale est nulle *ab initio* et sans effets juridiques. La chambre s'est référée à la décision G 1/88 (JO OEB 1989, 189) où il est dit que, en ce qui concerne l'application de la règle 58(4) CBE dans la procédure d'opposition, le silence de la part de l'opposant ne pouvait être interprété comme équivalant à un accord sur le maintien proposé du brevet. De l'avis de la chambre, une conclusion analogue s'applique au silence du titulaire du brevet à l'égard de la notification de la division d'opposition. En conséquence, en n'organisant pas une telle procédure orale, la division d'opposition a commis un vice grave de procédure qui justifie le remboursement de la taxe de recours.

4.2 Non-comparution à la procédure orale

Dans la décision **T 435/89**, en date du 10 juin 1992, la chambre de recours Chimie 3 3 2, se référant à la décision T 574/89 (cf. sur ce point le rapport de jurisprudence de 1991, 56 s.), a confirmé le point de vue selon lequel une partie renonce à son droit d'être entendue dès lors qu'elle s'abstient vo-

gehört zu werden, verzichte. Die Kammer führte noch ergänzend aus, daß der wesentliche Sinn einer mündlichen Verhandlung darin bestehe, den gesamten Sachverhalt, der für die Entscheidung über die Beschwerde maßgebend ist, mit den Parteien zu erörtern. Wer sich dieser Möglichkeit aus freien Stücken begeben, erwerbe nicht den Anspruch, daß ihm in der mündlichen Verhandlung neu vorgetragene Argumente zunächst schriftlich von der Kammer bekanntgegeben werden müßten, ehe über die Beschwerde entschieden werde. Darin liege keine Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ, da die Partei durch die ihr mögliche Teilnahme an der mündlichen Verhandlung die Gelegenheit hatte, sich zu den mündlich vorgelegten Argumenten zu äußern.

In der Sache **T 696/89** vom 16. September 1992 bestätigte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 die vorstehend erwähnte Entscheidung T 435/89 und fügte ergänzend hinzu, daß im vorliegenden Fall auch aus der Entscheidung T 484/90 (s. Rechtsprechungsbericht 1991, S 57 ff.), die teilweise von der Entscheidung T 435/89 abweiche, keine andere Schlußfolgerung gezogen werden könne. Wie in der Entscheidung T 484/90 dargelegt, verzichte ein Beteiligter, auch wenn er der Verhandlung freiwillig fernbleibe, nicht auf sein Recht auf rechtliches Gehör gemäß Artikel 113 (1) EPÜ, es sei denn, er erkläre dies ausdrücklich. Von einer Verletzung des Artikels 113 (1) EPÜ könne allerdings, wie in dieser Entscheidung ebenfalls ausgeführt werde, nur dann die Rede sein, wenn in der mündlichen Verhandlung Gründe und Beweismittel vorgebracht würden, die dem ferngebliebenen Beteiligten vorher nicht bekannt waren.

Im vorliegenden Fall waren sowohl die von der Beschwerdeführerin gegen das Patent vorgebrachten Gründe als auch die den Stand der Technik bildenden Dokumente dieselben wie vor der mündlichen Verhandlung und der Beschwerdeführerin insofern bekannt. Daher konnte die Kammer eine abschließende Entscheidung treffen, ohne der Beschwerdeführerin Gelegenheit zugeben, sich zu den Ergebnissen der mündlichen Verhandlung zu äußern.

Der Präsident legte unter Bezugnahme auf die Entscheidungen T 574/89 und T 484/90 (s. o. und Rechtsprechungsbericht 1991, S. 56 ff.) der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, ob bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei von der mündlichen Verhandlung die verkündete Entscheidung zu deren Ungunsten auf in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte neue Tatsachen, Beweismittel und/oder Argumente gestützt werde dürfe. Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 4/92** anhängig.

oral proceedings was to discuss with the parties all the facts required for taking a decision. A party freely deciding not to avail itself of this opportunity could not then demand that any new arguments put forward during those oral proceedings first be made known by the Board in writing before an appeal could be decided. This did not constitute a denial of the right to be heard under Article 113(1) EPC as the party concerned could have attended the oral proceedings, and had thus had the opportunity to comment on the oral arguments.

In **T 696/89** of 16 September 1992 Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics) confirmed T 435/89 referred to above and added that in the case in point no other conclusion could have been drawn from T 484/90 (see report on 1991 case law, p 57 et seq.), partly deviating from T 435/89. As explained in T 484/90, the party voluntarily not attending oral proceedings does not forfeit its right to be heard under Article 113(1) EPC unless it has so declared explicitly. However, as is also stated in this decision, infringement of Article 113(1) EPC may be considered only if during the oral proceedings grounds and evidence are presented which were not previously known to the absent party.

In the present case both the grounds on which the appellants had opposed the patent and the documents representing the state of the art were the same as before the oral proceedings and insofar were known to the appellants. The Board could therefore decide finally without giving the appellant the opportunity to comment on the results of the oral proceedings.

Referring to T 574/89 and T 484/90 (see above and report on 1991 case law, p 56 et seq.) the President referred to the Enlarged Board of Appeal the question of whether, if one party chose not to attend oral proceedings, the decision handed down against that party could be based on new facts, evidence and/or arguments put forward during those oral proceedings. The case is pending under Ref. **G 4/92**.

lontairement de participer à la procédure orale. La chambre a précisé que la procédure orale a essentiellement pour objet d'examiner avec les parties l'ensemble des faits déterminants pour la décision à rendre sur le recours. Celui qui renonce de son plein gré à cette possibilité n'acquiert pas le droit d'être informé par écrit par la chambre, avant toute décision sur le recours, des nouveaux arguments présentés lors de la procédure orale. Il n'y a là aucune violation du droit d'être entendu au sens de l'article 113(1) CBE, puisqu'en offrant à la partie la possibilité de prendre part à la procédure orale, on lui donnait également l'occasion de prendre position sur les arguments présentés de vive voix.

Dans la décision **T 696/89**, en date du 16 septembre 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.4 a confirmé la décision T 435/89 mentionnée ci-dessus, ajoutant que, dans cette affaire, aucune autre conclusion n'aurait pu être tirée de la décision T 484/90 (cf. le rapport de jurisprudence de 1991, 57 s.), même si elle s'écarte en partie de la décision T 435/89. En effet, si la décision T 484/90 dit qu'une partie qui, délibérément, ne prend pas part à la procédure orale ne renonce pas, sauf déclaration contraire expresse, à son droit de prendre position en vertu de l'article 113(1) CBE, elle dit aussi qu'il peut y avoir violation de l'article 113(1) CBE uniquement dans le cas où, lors de la procédure orale, des faits et preuves sont présentés qui n'avaient pas encore été portés à la connaissance de la partie absente.

En l'espèce, tant les motifs ayant conduit le requérant à faire opposition au brevet que les documents représentant l'état de la technique étaient les mêmes avant et pendant la procédure orale, de sorte que le requérant les connaissait. En conséquence, la chambre a pu rendre une décision définitive sans donner au requérant l'occasion de prendre position sur les résultats de la procédure orale.

Se référant aux décisions T 574/89 et T 484/90 (cf. supra, et rapport de jurisprudence de 1991, 56 s.), le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante: si une partie s'abstient délibérément de participer à une procédure orale, la décision prononcée à son encontre peut-elle se fonder sur des faits, des preuves et/ou des arguments nouveaux soumis lors de la procédure orale? La procédure est en instance sous le numéro **G 4/92**.

In der Entscheidung **T 653/91** vom 24. September 1992 hob die Beschwerdekammer Physik 3.4.1 auf folgendes ab: "Wenn ein Beteiligter an einer mündlichen Verhandlung, zu der die Ladung bereits ergangen ist, nicht teilzunehmen beabsichtigt, sollten sowohl die Kammer (über ihren Geschäftsstellenbeamten) als auch alle anderen Verfahrensbeteiligten so früh wie möglich vor dem anberaumten Termin schriftlich hiervon in Kenntnis gesetzt werden. Eine telefonische Benachrichtigung ist in solchen Fällen, insbesondere im mehrseitigen Verfahren, nicht angebracht, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor."

4.3 Neue Entgegenhaltungen

In der Entscheidung **T 484/89** der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 vom 8. Dezember 1992 rügte die Beschwerdeführerin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil sie in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung mit der Entgegenhaltung eines neuen Dokuments überrascht worden sei und dieses nicht gebührend habe würdigen können. Die Kammer stellte dazu fest: "Das Dokument ist eine im Recherchenbericht und in der europäischen Patentschrift zitierte Entgegenhaltung. Eine solche ist nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Prinzip nicht automatisch Gegenstand des Einspruchs (Beschwerdeverfahrens) (T 536/88, ABl. EPA 1992, 638; T 198/88, ABl. EPA 1991, 254). Die Einspruchsabteilung hat jedoch aufgrund von Artikel 114 (1) EPÜ die Kompetenz, alle relevanten Entgegenhaltungen zu berücksichtigen bzw. selbst aufzugreifen. Beabsichtigt sie dies, so wird sie in der Regel mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung in einem Bescheid darauf hinweisen. Dies ist hier nicht geschehen. Vielmehr sah sich die Einspruchsabteilung veranlaßt, das Dokument während der mündlichen Verhandlung aufzugreifen. In solchen Fällen sollte sie den Parteien, allenfalls nach Einräumung einer Verhandlungsunterbrechung, allenfalls auf Antrag, durch Ansetzung einer neuen Verhandlung Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weder aus der Entscheidung noch aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung der Vorinstanz geht ein solcher Antrag hervor, auch nicht, daß die Beschwerdeführerin Antrag auf Verhandlungspause gestellt hätte, jedoch die Tatsache, daß sie sich auf die Besprechung des Dokuments eingelassen hat,"

Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs war daher nicht gegeben.

4.4 Erneute mündliche Verhandlung

In der Sache **T 441/90** vom 15. September 1992 hatte die Einspruchsabteilung den Beteiligten am Ende der

In **T 653/91** of 24 September 1992 Board of Appeal 3.4.1 (Physics) pointed out the following: "If, having been summoned to oral proceedings, a party does not wish to attend such proceedings, both the Board (through its Registrar) and any other parties to the proceedings should be notified in writing of this fact as early as possible before the appointed day. Except in special circumstances, telephone communications concerning such matters are inappropriate, especially in *inter partes* proceedings."

4.3 New citations

In Mechanik Board of Appeal 3.2.3's decision **T 484/89** of 8 December 1992 the appellants claimed that, because they had been surprised by the citation of a new document during oral proceedings before the Opposition Division and had not been given time to study it properly, they had been deprived of their right to be heard. The Board ruled: "The document is a citation to be found in both the search report and in the European patent specification. Board of Appeal case law has it that such a document is in principle not automatically scrutinised in opposition or opposition appeal proceedings (T 536/88, OJ EPO 1992, 638; T 198/88, OJ EPO 1991, 254). However the Opposition Division does have the competence under Article 114(1) EPC to consider or raise itself any citations it feels to be relevant. If it intends to do this it will as a rule attach a note to this effect to the summons to attend oral proceedings. This was not done in the present case. Instead the Opposition Division saw fit to introduce the document during oral proceedings. In such cases it should give the parties an opportunity to comment, either by granting an adjournment or, if requested, by setting a new date for oral proceedings. No indication of such a request having been made can be found either in the decision or in the minutes of the oral proceedings of the department of first instance, nor of the appellants having requested an adjournment. They did however allow discussion of the document to go ahead."

For this reason there was no denial of the right to be heard.

4.4 Further oral proceedings

At the conclusion of the oral proceedings the Opposition Division set time limits for the parties to file further evi-

Dans la décision **T 653/91**, en date du 24 septembre 1992, la chambre de recours Physique 3.4.1 a déclaré ce qui suit: "Si une partie citée à une procédure orale ne souhaite pas prendre part à celle-ci, il conviendrait qu'elle le signale par écrit à la chambre (à l'attention du greffe) et à toute autre partie dans les plus brefs délais avant la date convenue. Sauf exception, ce genre de questions ne devrait pas être traité par téléphone, en particulier quand il s'agit de procédures *inter partes*".

4.3 Nouvelles antériorités

Dans l'affaire **T 484/89**, sur laquelle la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a statué le 8 décembre 1992, le requérant avait allégué une violation du droit d'être entendu, au motif qu'une nouvelle antériorité, invoquée lors de la procédure orale devant la division d'opposition, l'avait pris de court, de sorte qu'il n'avait pas pu en tenir dûment compte. A cet égard, la chambre a constaté ce qui suit: "Ce document est une antériorité citée dans le rapport de recherche et dans le fascicule de brevet européen. En principe, selon la jurisprudence des chambres de recours, un tel document ne constitue pas automatiquement l'objet de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours (faisant suite à une opposition) (T 536/88, JO OEB 1992, 638; T 198/88, JO OEB 1991, 254). Cependant, en vertu de l'article 114(1) CBE, la division d'opposition a qualité pour prendre en considération toute antériorité pertinente invoquée par les parties, voire pour se saisir elle-même d'une antériorité. Si telle est son intention, elle le signalera normalement dans une notification accompagnant la citation à la procédure orale. Il en est allé différemment en l'espèce. C'est alors même que la procédure orale était en cours que la division d'opposition s'est vue contrainte de se référer au document en question. Dans un tel cas, il conviendrait qu'elle donne aux parties l'occasion de prendre position, éventuellement après avoir accepté de suspendre l'audience, ou sur requête, en prévoyant la tenue d'une nouvelle procédure orale. Ni la décision qu'elle a rendue ni le procès-verbal de la procédure orale qui s'est déroulée devant elle ne font état d'une telle requête, ni non plus d'une demande du requérant en vue d'une suspension de l'audience; au contraire, il apparaît que celui-ci a accepté de discuter du document."

Il n'y avait donc pas eu violation du droit d'être entendu.

4.4 Nouvelle procédure orale

A la fin de la procédure orale, la division d'opposition avait fixé aux parties un délai pour présenter de nouvelles

mündlichen Verhandlung Fristen für die Einreichung weiterer Beweismittel gesetzt und verfügt, daß das Verfahren schriftlich fortgeführt werde. Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 stellte fest, daß eine solche Anordnung die Beteiligten in keiner Weise hindere, eine erneute mündliche Verhandlung zu beantragen, wenn ihnen dies zweckdienlich erscheine. Wenn jedoch die vorstehend angesprochene Anordnung ergangen sei und kein weiterer förmlicher Antrag auf mündliche Verhandlung vorliege, sehe sich die Einspruchsabteilung eindeutig von jeder Verpflichtung befreit, eine weitere Verhandlung anzubereiten oder bei den Beteiligten nachzufragen, ob ein Wunsch nach nochmaliger Anhörung bestehe (s. auch **T 451/87**, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

5. Gebührenzahlung

5.1 Verlorener Scheck

In der am 11. Dezember 1992 entschiedenen Sache **J 10/91** ging es darum, daß ein Schreiben und der diesem Schreiben angeblich beigefügte Scheck zur Zahlung einer Gebühr verlorengegangen war; die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 vertrat in ihrer Entscheidung die Auffassung, daß das Risiko in einem solchen Fall der Absender trage, wenn es keine weiteren Beweismittel dafür gebe, daß das Schreiben mit hoher Wahrscheinlichkeit im Amt verlorengegangen sei. In einem solchen Fall müsse die Unbeweisbarkeit grundsätzlich zu Lasten des Einreichenden gehen.

5.2 Sprachenprivileg - Geringfügiger Betrag

In Artikel 14(2) und (4) EPÜ ist vorgesehen, daß natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die im Ausland ansässigen Angehörigen dieses Staats fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Staats einreichen können. Damit erwirbt diese Person einen Anspruch auf Gebührenermäßigung nach Regel 6(3) EPÜ.

In der Entscheidung **G 6/91** vom 6. März 1992 nahm die Große Beschwerdekammer Stellung zu den von der Beschwerdekammer Physik mit Entscheidung **T 367/90** (ABI. EPA 1992, 529) vorgelegten Rechtsfragen zur Ermäßigung der Beschwerdegebühr bei Verwendung einer zugelassenen Nichtamtssprache. Sie legte fest, daß diese Personen nur dann den Anspruch auf die Gebührenermäßigung erwerben, wenn sie das **wesentliche Schriftstück** der **ersten** Verhandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren in einer Amtssprache des betreffenden Staats, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, einreichen und

dence and directed that "the proceedings will be continued in writing." (**T 441/90** of 15 September 1992). Board of Appeal 3.3.3 (Chemistry) stated that such an order in no way inhibited any of the parties from asking for further oral proceedings if they saw fit. However, having made such an order, and in the absence of another formal request for oral proceedings, the Opposition Division was plainly absolved from appointing any further hearing, or even inquiring of the parties whether they wished to be heard further (see also **T 451/87**, Reasons point 3.2).

5. Payment of fees

5.1 Lost cheque

In **J 10/91** of 11 December 1992 Legal Board of Appeal 3.1.1 held that if a letter, and the attached cheque for payment of fee, was lost without there being any further evidence of high probability that it had been lost in the Office, the risk was to be borne by the sender. In such a situation the impossibility of furnishing proof had in principle to go against the party performing the filing.

5.2 Language privilege - small amount

Article 14(2) and (4) EPC provides that natural or legal persons having their residence or principal place of business within the territory of a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file documents which have to be submitted within a time limit in an official language of the Contracting State concerned. These persons thereby become entitled to a fee reduction under Rule 6(3) EPC.

In **G 6/91** of 6 March 1992 the Enlarged Board of Appeal commented on the points of law referred to it by the Physics Board of Appeal's decision **T 367/90** (OJ EPO 1992, 529) concerning the entitlement to an appeal fee reduction when using an admissible non-EPO language. It ruled that these persons were only entitled to the fee reduction if they filed the **essential item** of the **first** act in filing, examination, opposition or appeal proceedings in an official language of the State concerned other than English, French or German, and supplied the necessary translation no earlier than simultaneously with the original. To be able to claim the fee reduction it was sufficient

preuves, et prescrit par ordonnance de poursuivre la procédure par écrit (décision **T 441/90**, en date du 15 septembre 1992). La chambre de recours Chimie 3.3.3 a déclaré qu'une telle ordonnance n'empêchait aucunement les parties de demander une nouvelle procédure orale si elles le jugent opportun. Cependant, après une telle ordonnance, et en l'absence d'une nouvelle requête formelle d'une partie tendant à recourir à une procédure orale, la division d'opposition est entièrement déchargée de toute obligation de fixer une nouvelle audience, voire de demander aux parties si elles souhaitent être encore entendues (cf. aussi **T 451/87** point 3.2 des motifs de la décision).

5. Paiement des taxes

5.1 Perte d'un chèque

Dans la décision **J 10/91**, en date du 11 décembre 1992, la chambre de recours juridique 3.1.1 a estimé qu'en cas de perte d'une lettre et du chèque portant le montant de la taxe à acquitter censé l'accompagner, sans qu'il soit possible de prouver que, selon toute vraisemblance, cette lettre a été perdue à l'Office, le risque est alors supporté par l'expéditeur. Dans une telle situation, l'impossibilité de fournir des preuves doit être retenue à la charge de la personne qui affirme avoir produit les documents.

5.2 Privilège du choix de la langue - Montant insignifiant

Il est prévu à l'article 14(2) et (4) CBE que les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Ce faisant, ces personnes ont droit à une réduction du montant des taxes au titre de la règle 6(3) CBE.

Dans la décision **G 6/91**, en date du 6 mars 1992, la Grande Chambre de recours a statué sur les questions de droit relatives à une réduction de la taxe de recours en cas d'utilisation d'une langue autorisée non-officielle qui lui avaient été soumises par la chambre de recours Physique dans la décision **T 367/90** (JO OEB 1992, 529). Elle a disposé que le droit à la réduction du montant des taxes est acquis aux personnes mentionnées ci-dessus uniquement lorsqu'elles déposent la **pièce essentielle** du **premier acte** de la procédure de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours dans une langue officielle de l'Etat en question autre que l'allemand, l'anglais ou le

die erforderlichen Übersetzungen frühestens zum selben Zeitpunkt liefern. Für den Anspruch auf Ermäßigung der Beschwerdegebühr genüge es, wenn die Beschwerdeschrift als das wesentliche Schriftstück der ersten Handlung im Beschwerdeverfahren in einer Amtssprache des Vertragsstaates eingereicht werde und in eine der Amtssprachen des EPA übersetzt werde. Spätere Schriftstücke, wie z. B. die Beschwerdebegründung, können dann auch in einer Amtssprache des EPA eingereicht werden.

Dieser Rechtsprechung folgt die Entscheidung **T 905/90** der Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 vom 13. November 1992. In dieser Sache war der Vordruck für den Einspruch ganz in Englisch und nur ein einziges Feld mit der Überschrift "Sonstige Anträge" in Holländisch ausgefüllt. In diesem Feld wurde darauf hingewiesen, daß nach Regel 6 (3) EPÜ die Einspruchsgebühr um 20 % gekürzt worden sei. Die Einspruchsabteilung gelangte zu dem Schluß, daß der Einspruch nach Artikel 99 (1) EPÜ als nicht eingelegt gelte. Die Kammer bestätigte, daß eine Gebührenermäßigung nach besagter Regel nur statthaft sei, wenn ein wesentliches Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung in einer Nichtamtssprache eingereicht und gleichzeitig oder später eine Übersetzung geliefert werde. Die Beschwerdeschrift stelle zwar keine hohen sprachlichen Ansprüche, sei aber eindeutig ein wesentliches Schriftstück des Beschwerdeverfahrens, während ein bloßer Hinweis auf die 20%ige Kürzung der einschlägigen Gebühr unabhängig davon, ob er in einem Anschreiben oder wie im vorliegenden Fall in einer ganz in Englisch eingereichten Einspruchsschrift in einem für sonstige Anträge vorgesehenen Feld enthalten sei, beim besten Willen nicht als wesentliches Schriftstück im betreffenden Verfahren gewertet werden könne.

Die Kammer befaßte sich außerdem mit der Frage, was in Artikel 9 (1) GebO unter "geringfügig" zu verstehen sei. Dort heißt es: "... Es kann ferner, wenn dies der Billigkeit entspricht, geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen." Die Kammer stellte fest, daß sich das Kriterium der Geringfügigkeit in diesem Zusammenhang am besten durch Vergleich des Fehlbetrags mit dem Gesamtbetrag abgrenzen lasse. Unter diesem Gesichtspunkt könne eine Differenz von 20 % - ungeachtet der absoluten Höhe des Fehlbetrags, seiner Höhe im Verhältnis zur Zahlungskraft oder der Folgen der zu niedrigen Zahlung - rein rechnerisch eindeutig nicht als geringfügig, geschweige denn als bedeutungslos oder Bagatelbetrag angesehen werden. Gerade für solche sehr geringfügigen Sum-

for the notice of appeal to be filed as the essential item of the first act in appeal proceedings in an official language of a Contracting State and be translated into one of the official languages of the EPO. Subsequent items, such as the statement of grounds of appeal, could then also be filed in an EPO official language.

This ruling was followed by Chemistry Board of Appeal 3.3.1's decision **T 905/90** of 13 November 1992. In this case, the notice of opposition had been filed entirely in English, except for one section headed "Other requests" which was drafted in Dutch. This section stated that 20% of the opposition fee had been withheld pursuant to Rule 6(3) EPC. The Opposition Division had held that the notice of opposition could not be deemed to have been filed pursuant to Article 99(1) EPC. The Board confirmed that a fee reduction under the Rule was allowable only if an essential item in the first act of relevant proceedings had been filed in a non-official language, with a translation being filed simultaneously or subsequently. A notice of appeal, although linguistically insensitive, was clearly an essential item to appeal proceedings, whereas a simple notification (whether it be in a covering letter or, as in the present case, contained in a notice of opposition filed entirely in English with a space provided for other requests) to the effect that 20% of the relevant fee has been withheld, cannot by any stretch of the imagination be regarded as an essential item in the relevant proceedings.

The Board went on to consider what was meant by "small" in Article 9(1) RFees. Article 9(1) RFees reads: "It may also, where this is considered justified, overlook any small amounts lacking without prejudice to the rights of the person making the payment". The Board stated that the meaning of smallness in this context could best be determined by comparing the amount of shortfall with the amount of the full fee. When viewed in this light, and regardless of its absolute quantity or its quantity in relation to the ability to pay, or the consequences of not paying it, a difference of 20% clearly could not, on purely arithmetical grounds, be regarded as a small, let alone an insignificant or trifling one. It was however precisely with such very small or trifling amounts that, in the Board's finding, Article 9(1) RFees was designed to deal so as to prevent a

français et en fournissent la traduction requise au plus tôt simultanément. La pièce essentielle du premier acte de la procédure de recours étant l'acte de recours lui-même, il suffit que cette pièce soit déposée dans une langue officielle d'un Etat contractant et traduite dans l'une des langues officielles de l'OEB pour que le bénéfice de la réduction du montant de la taxe de recours soit acquis. Les pièces ultérieures, telles que le mémoire exposant les motifs du recours, peuvent alors être déposées, quant à elles, dans une langue officielle de l'OEB.

Dans la décision **T 905/90**, en date du 13 novembre 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.1 s'est tenue à cette jurisprudence. Dans cette affaire, l'acte d'opposition avait été entièrement rédigé en anglais, à l'exception d'une rubrique intitulée "Autres requêtes", rédigée en néerlandais, qui mentionnait que le montant de la taxe d'opposition avait été réduit de 20 % au titre de la règle 6(3) CBE. Invoquant l'article 99(1) CBE, la division d'opposition avait estimé que l'acte d'opposition n'était pas réputé formé. La chambre a confirmé qu'une réduction de la taxe au titre de la règle en question n'était autorisée qu'en cas de dépôt d'une pièce essentielle du premier acte de la procédure pertinente dans une langue non-officielle, la traduction en étant fournie simultanément ou ultérieurement. Bien que la langue dans laquelle il est déposé ne joue pas un rôle fondamental, un acte de recours constitue manifestement une pièce essentielle de la procédure de recours, alors qu'une simple mention - dans une lettre explicative ou, comme en l'espèce, dans un acte d'opposition rédigé entièrement en anglais - sous une rubrique prévue pour d'autres requêtes, qui indique que le montant de la taxe correspondante a été réduit de 20 %, ne saurait être considéré, même en faisant un gros effort d'imagination, comme une pièce essentielle de la procédure correspondante.

La chambre a ensuite examiné le sens de "minimes" à l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes. Aux termes de cet article, "... si cela paraît justifié, l'Office peut ne pas tenir compte des parties minimes non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement". Selon la chambre, le meilleur moyen de déterminer le sens de "minimes" dans ce contexte est de comparer le montant du manque à recevoir avec le montant total de la taxe. De ce point de vue, une différence de 20 %, indépendamment de son montant en terme absolu ou par rapport à la capacité de payer, ou encore des conséquences d'un non-paiement, ne saurait, pour des raisons purement arithmétiques, être considérée comme minime pour ne pas dire insignifiante, voire négligeable. Or, selon la cham-

men oder Bagatellbeträge sei jedoch nach den Erkenntnissen der Kammer Artikel 9 (1) GebO gedacht, der einen Rechtsverlust verhindern solle, wenn sich versehentlich bei einer für das betreffende Verfahren fälligen Zahlung ein kleiner, geringfügiger, bedeutungsloser oder als Bagatelle anzusehender Fehlbetrag ergeben habe. Die Regelung sei de facto nie als Rechtsbehelf für Fälle konzipiert gewesen, in denen ein Beteiligter bewußt eine niedrigere Gebühr gezahlt habe, deren Höhe überdies in den Rechtsvorschriften, nämlich Artikel 12 (1) GebO, ausdrücklich festgelegt sei.

6. Patentregister

6.1 Eintragung von Lizenzen

Nach Artikel 73 EPÜ kann eine europäische Patentanmeldung ganz oder teilweise Gegenstand von Lizenzen für alle oder einen Teil der Hoheitsgebiete der in ihr benannten Vertragsstaaten sein. Regel 21 EPÜ gestattet die Eintragung der Erteilung oder des Übergangs solcher Lizenzen im europäischen Patentregister, wobei die Lizenz gegebenenfalls als ausschließliche Lizenz bezeichnet werden kann (R. 20 und 22 EPÜ). In den Entscheidungen **J 17/91** und **J 19/91** vom 17. September 1992, in denen es um die Eintragung einer ausschließlichen Lizenz für ein **bereits erteiltes** Patent im europäischen Patentregister ging, gelangte die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 zu dem Schluß, daß die Eintragung nach Patenterteilung nicht mehr vorgenommen werden könne, weil dann die diesbezügliche Zuständigkeit vom europäischen Amt auf die nationalen Ämter der im Erteilungsantrag benannten Vertragsstaaten übergegangen sei.

6.2 Umschreibung

In dem Verfahren **T 553/90** wurde die Legitimation der nach der Patenterteilung durch antragsgemäße Umschreibung neu eingetragenen Patentinhaberin in Frage gestellt.

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 stellte in ihrer Entscheidung vom 15. Juni 1992 fest, daß die Einspruchsabteilung nicht befugt war, über die Legitimation der Person zu entscheiden, die im Patentregister als Inhaber des Rechts auf das Patenteingetragen war. Gemäß Artikel 20 EPÜ sei die Rechtsabteilung des EPA zuständig für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister. Diese Entscheidungen seien nach Artikel 106 (1) EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar. Diese Beschwerden fielen aufgrund von Artikel 21 (2) EPÜ in den Kompetenzbereich der juristischen Beschwerdekammer und nicht in denjenigen der Technischen Beschwerdekammern.

loss of rights where an inadvertent error of some kind had led to a slight, small, insignificant or trifling underpayment of an amount due in respect of the relevant proceedings. It was never really intended to provide a remedy where a party had deliberately paid a reduced fee, and what is more, in an amount specifically provided for by the law, namely Article 12(1) RFees.

6. Register of Patents

6.1 Registration of licences

Under Article 73 EPC a European patent application may be licensed for the whole or part of the territories of the designated Contracting States. Rule 21 EPC permits the registration of the grant or transfer of a licence to be recorded in the Register of European Patents with mention of their exclusive nature if so required (Rules 20 and 22 EPC). As to the recording in the Register of European Patents of an exclusive licence under a patent already **granted**, Legal Board of Appeal 3.1.1 ruled in its decisions **J 17/91** and **J 19/91** of 17 September 1992 that registration was no longer possible once the patent had been granted because the European Patent Office had renounced jurisdiction in favour of the national Offices of the Contracting States designated in the request for grant.

6.2 Transfer

In **T 553/90** doubt had been cast on the entitlement of the new patent proprietor entered after grant following a request for transfer.

In its decision of 15 June 1992 Board of Appeal 3.2.3 (Mechanics) ruled that the Opposition Division was not competent to decide on the entitlement of the person entered in the Register of Patents as the person to whom the right to the patent belonged. Under Article 20 EPC it was the Legal Division which was responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents and their deletion. Under Article 106(1) EPC these decisions could be appealed. Article 21(2) EPC vested responsibility for these appeals in the Legal Board of Appeal and not be the Technical Boards of Appeal.

bre, ce sont précisément de ces sommes minimales ou négligeables dont il est question à l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, qui a pour objet d'empêcher une perte de droits lorsqu'une erreur quelconque commise par inadvertance s'est traduite par un montant restant dû pour la procédure correspondante, qui est faible minimale, insignifiante ou négligeable. Cet article n'a jamais été véritablement conçu comme un remède offert pour les cas où une partie a délibérément acquitté une taxe réduite et, qui plus est, réduite d'un montant explicitement prévu dans les textes, à savoir à l'article 12(1) du règlement relatif aux taxes.

6. Registre européen des brevets

6.1 Inscription de licences

Selon la disposition de l'article 73 CBE, une demande de brevet européen peut faire l'objet de licence pour tout ou partie des territoires des Etats contractants y désignés. La règle 21 CBE autorise l'inscription au Registre européen des brevets de la concession ou du transfert de telles licences avec, si besoin est, mention de leur nature exclusive (règles 20 et 22 CBE). Concernant l'inscription au Registre européen des brevets d'une licence exclusive portant sur un brevet **déjà délivré** la chambre de recours juridique 3.1.1 a conclu, dans les décisions **J 17/91** et **J 19/91** du 17 septembre 1992, que l'inscription n'est possible après la délivrance du brevet parce que l'Office européen est dessaisi au profit des offices nationaux des Etats contractants désignés dans la requête en délivrance.

6.2 Transfert

La procédure **T 553/90** avait pour objet l'habilitation à exercer le droit au brevet du nouveau titulaire inscrit selon la requête au Registre européen des brevets après la délivrance du brevet européen.

Dans sa décision en date du 15 juin 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a constaté que la division d'opposition n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur l'habilitation de la personne inscrite au Registre des brevets en tant que titulaire des droits sur le brevet. 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, mais de la compétence de la chambre de recours juridique, conformément à l'article 21(2) CBE.

Die Beschwerdekammer kam zu folgendem Schluß: "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."

B. Erteilungsverfahren

1. Teilanmeldungen

In den miteinander verbundenen Fällen **J 11/91** und **J 16/91** vom 5. August 1992 befaßte sich die Juristische Beschwerdekammer mit der Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß Artikel 76 (3) EPÜ nicht dahingehend ausgelegt werden könne, als sei die Einreichung von Teilanmeldungen zu einem Zeitpunkt, zu dem der aus der Stammanmeldung ausgeschiedene Gegenstand noch beim EPA anhängig sei, generell zu verbieten. Für die durch die Änderung der Regel 25 (1) EPÜ vom 1. Oktober 1988 eingeführte neue Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung gebe es daher keine Rechtfertigung.

Die Kammer vertrat somit die Auffassung, daß eine europäische Teilanmeldung zu einer anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung in Abweichung von Regel 25 (1) EPÜ auch dann noch wirksam eingereicht werden könne, nachdem das Einverständnis mit der Fassung, in der das europäische Patent auf die frühere Anmeldung erteilt werden solle, gemäß Regel 51 (4) EPÜ erklärt worden sei. Eine solche verspätete Einreichung einer Teilanmeldung sei jedoch nach Absendung der Entscheidung über die Erteilung des Patents (Art. 97 (2) EPÜ) nicht mehr möglich.

Die Juristische Beschwerdekammer setzte diese Rechtsprechung in den Sachen **J 11/90**, **J 3/92** und **J 10/92**, alle vom 6. August 1992, fort.

Der Gegenstand dieser Entscheidungen wird jedoch nun von der Großen Beschwerdekammer geprüft. Am 28. Oktober 1992 legte der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ die folgende Frage vor, da die Entscheidungen **J 11/91** und **J 16/91** von der Entscheidung T 92/85 vom 28. Januar 1986 (ABI EPA 1986, 352) abwichen: "Bis zu welchem Zeitpunkt kann ein Anmelder eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen?" Diese Vorlage ist unter dem Zeichen **G 10/92** anhängig.

In der Entscheidung **T 118/91** vom 28. Juli 1992 ging es vor der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 unter anderem um die Beziehung zwischen der

The Board ruled as follows: "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 to take part in these proceedings may not be questioned."

B. Grant procedure

1. Divisional applications

In the consolidated cases **J 11/91** and **J 16/91** of 5 August 1992, the Legal Board of Appeal considered the time limit for the filing of a divisional application.

The Board held that Article 76(3) EPC cannot be interpreted as authorising a general prohibition on the filing of divisional applications at a time when the subject-matter which has been divided out from the parent application is still pending before the EPO. There was therefore no justification for the new time limit imposed by the amendment to Rule 25(1) EPC of 1 October 1988 for filing a divisional application.

The Board thus held that a European divisional application on a pending earlier European patent application could still be validly filed after the approval in accordance with Rule 51(4) EPC of the text in which the European patent for the earlier application was to be granted, in departure from Rule 25(1) EPC. However, such a late filing of a divisional application would not be effective after the posting of the decision to grant the patent (Art. 97(2) EPC).

The Legal Board of Appeal followed this decision in **J 11/90**, **J 3/92** and **J 10/92**, all of 6 August 1992.

However, the subject-matter of these decisions is now under consideration by the Enlarged Board of Appeal. On 28 October 1992 the President of the EPO referred the following question to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(b) EPC, as decisions **J 11/91** and **J 16/91** differ from T 92/85 (OJ EPO 1986, 352) of 28 January 1986: "Until when may an applicant file a divisional application on the pending earlier European patent application?". This referral is pending under Ref.

G 10/92

In **T 118/91** of 28 July 1992, the relationship between parent application and divisional application was one of the issues before Board of Appeal

La chambre de recours a conclu comme suit: "Si un brevet européen fait l'objet d'un 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".

B. Procédure de délivrance

1. Demandes divisionnaires

Dans les affaires **J 11/91** et **J 16/91**, qui ont été instruites au cours d'une procédure commune et réglées le 5 août 1992, la chambre de recours juridique s'est penchée sur le délai de dépôt d'une demande divisionnaire.

La chambre a considéré que l'article 76(3) CBE ne pouvait être interprété en ce sens qu'il permet d'interdire de manière générale le dépôt de demandes divisionnaires lorsque les éléments séparés de la demande initiale sont encore examinés par l'OEB. Le nouveau délai de dépôt d'une demande divisionnaire fixé par modification apportée à la règle 25(1) CBE le 1^{er} octobre 1988 n'était donc pas justifié.

La chambre a donc estimé que, contrairement à ce que prévoit la règle 25(1) CBE, une demande divisionnaire européenne relative à une demande de brevet européen initiale en instance peut encore être valablement déposée après que le demandeur a donné son accord (règle 51(4) CBE) sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen correspondant à la demande initiale. Un tel dépôt tardif d'une demande divisionnaire n'est toutefois plus possible après l'envoi de la décision de délivrer le brevet (art. 97(2) CBE).

La chambre de recours juridique s'est ralliée à cette conclusion dans les décisions **J 11/90**, **J 3/92** et **J 10/92**, toutes en date du 6 août 1992.

Cependant, l'objet de ces décisions est actuellement examiné par la Grande Chambre de recours. Comme les décisions **J 11/91** et **J 16/91** s'écartent de la décision T 92/85 (JO OEB 1986, 352) rendue le 28 janvier 1986, le Président de l'OEB a soumis le 28 octobre 1992 la question suivante à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)(b) CBE: "Jusqu'à quel moment un demandeur peut-il déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance?" La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 10/92**.

Dans la décision **T 118/91** en date du 28 juillet 1992, la relation entre la demande initiale et la demande divisionnaire constituait l'un des points à exa-

Stamm- und der Teilanmeldung. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beanstandete, daß im Prüfungsverfahren eine Teilanmeldung mit einem Hauptanspruch eingereicht worden sei, der zwar einen ähnlichen, aber nicht denselben Umfang wie ein Anspruch des Streitpatents habe; dieser Anspruch habe daher in dem angefochtenen Patent keinen Platz.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß sich weder in Artikel 76 noch in irgendeinem anderen Artikel des EPÜ eine Grundlage für die Behauptung finde, daß der Gegenstand einer Teilanmeldung als in bezug auf die ursprüngliche Anmeldung aufgegeben zu gelten hätte. Der "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung", auf den in den Artikeln 100 c) und 123 (2) EPÜ Bezug genommen werde, sei die Gesamtheit der Informationen, die dem Fachmann durch die ursprüngliche Anmeldung vermittelt würden, und könne folglich durch die spätere Einreichung einer Teilanmeldung unabhängig von deren Inhalt nicht reduziert werden.

Auch könne die Kammer keine Grundlage für die Behauptung finden, daß Merkmale, die zum Gegenstand der Teilanmeldung gehörten, nicht auch Gegenstand eines abhängigen Anspruchs der Stammanmeldung sein könnten. Diese Frage werde in den Richtlinien C-VI,9.6 behandelt, wo es heiße, daß in der Regel in der einen Anmeldung dereneigener Gegenstand in Verbindung mit demjenigen der anderen Anmeldung beansprucht werden könne. Die Kammer habe an dieser Aussage nichts auszusetzen und könne der Beschwerdegegnerin nicht darin zustimmen, daß dies Wettbewerbern nicht zuzumuten sei oder zu "Doppelpatentierungen" im üblichen Sinn führe. Im vorliegenden Fall sei die Kammer davon überzeugt, daß die etwaige Gefahr einer "Doppelpatentierung" durch eine umfangreiche Einschränkung der Ansprüche der Teilanmeldung beseitigt worden sei.

2. Regel 51 EPÜ

In der von der Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 am 27. April 1992 entschiedenen Sache **T 1/92** hatte der Anmelder die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Fassung des Patents zunächst genehmigt. Noch innerhalb der Frist der Regel 51 (4) EPÜ hatte er jedoch diese Zustimmung zurückgenommen und eine Verlängerung der Frist gemäß Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ verlangt. Die Prüfungsabteilung stellte sich auf den Standpunkt, daß Änderungen nach Erteilung der Zustimmung nicht mehr möglich seien. Der Anmelder nahm die in Regel 51(6) EPÜ geforderten Handlungen vor, beantragte jedoch die Wiederaufnahme der Prüfung kurz vor der Patenterteilung. Gegen die Erteilungsentschei-

3.2.1 (Mechanics). The respondents (opponents) objected that a divisional application had been filed during examination proceedings including a main claim with similar but not identical scope to a claim in the contested patent, which claim accordingly had no place in the contested patent.

The Board held that neither Article 76 nor any other Article of the EPC gave any support to the assumption that the subject-matter of a divisional application should be considered as having been abandoned from the original application. The "content of the application as filed" referred to in Articles 100(c) and 123(2) EPC was the totality of information given to the skilled person by the original application and could not, as a matter of logic, be reduced by the subsequent filing of a divisional application, whatever the content thereof might be.

Equally, the Board could find no support for the contention that features forming part of the subject-matter of the divisional application could not be the subject of a dependent claim in the parent application. This question is dealt with in the Guidelines at C-VI, 9.6, where it is indicated that one application may generally claim its own subject-matter in combination with that of the other application. The Board could find no fault with this approach and did not agree that it imposed an unfair burden on competitors or led to "double patenting", as this was normally understood. In the present case, the Board was satisfied that any danger of "double patenting" had been eliminated by extensive restriction of the claims of the divisional application.

2. Rule 51 EPC

In **T 1/92** decided by Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry) on 27 April 1992 the applicants had initially approved the text in which the Examining Division intended to grant the patent. Within the period allowed by Rule 51(4) EPC however, they withdrew their approval and requested an extension of the time limit allowed for under Rule 51(4), second sentence, EPC. The Examining Division took the view that amendments were no longer possible once approval had been given. Although the applicants had taken the steps required by Rule 51(6) EPC, they had also requested that examination be resumed shortly before the patent was granted. The applicants filed notice of appeal in due time and form against

miner par la chambre de recours Mécanique 3.2.1. L'intimé (opposant) avait objecté qu'une demande divisionnaire avait été déposée pendant la procédure d'examen et qu'elle comportait une revendication principale d'une portée similaire, mais non identique à celle d'une revendication contenue dans le brevet attaqué, et que cette revendication n'avait donc pas lieu de figurer dans ce brevet.

La chambre a estimé que ni l'article 76 ni aucun autre article de la CBE ne permettait de soutenir que l'objet d'une demande divisionnaire devait être considéré comme abandonné dans la demande initiale. "Le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée" (art. 100 c) et 123(2) CBE) constitue la totalité des informations livrées à l'homme du métier par la demande initiale et ne peut donc, en toute logique, être restreint par le dépôt ultérieur d'une demande divisionnaire, quel qu'en soit le contenu.

De même, la chambre a considéré que l'allégation selon laquelle des caractéristiques faisant partie de l'objet de la demande divisionnaire ne peuvent être l'objet d'une revendication dépendante de la demande initiale était sans fondement. Cette question est traitée dans les Directives, au chapitre C-VI, 9.6, où il est dit qu'en règle générale, l'objet propre à une demande peut être revendiqué en combinaison avec celui de l'autre demande. Estimant qu'il n'y avait pas lieu de critiquer cette approche, la chambre n'a pas considéré qu'elle était excessive pour les concurrents ou qu'elle ouvrait la voie à la "double brevetabilité", au sens où on l'entend normalement. Dans la présente espèce, la chambre était convaincue que tout risque de "double brevetabilité" était exclu par une restriction considérable des revendications de la demande divisionnaire.

2. Règle 51 CBE

Dans l'affaire **T 1/92** examinée par la chambre de recours Chimie 3.3.2 le 27 avril 1992, le demandeur avait tout d'abord approuvé le texte du brevet proposé par la division d'examen. Il s'était toutefois ravisé pendant le délai visé à la règle 51(4) CBE et avait demandé une prorogation de ce délai en application de cette même règle 51(4), deuxième phrase. La division d'examen avait considéré qu'aucune modification n'était possible après que le demandeur avait donné son accord. Le demandeur avait accompli les actes prescrits par la règle 51(6) CBE tout en requérant la reprise de l'examen juste avant la délivrance du brevet, et introduit un recours contre la décision de délivrance en respectant les conditions

derung legte der Anmelder form- und fristgerecht Beschwerde ein. Trotzdem wurde der Hinweis auf die Patenterteilung im Patentblatt veröffentlicht und die Patenturkunde zugestellt.

Nach Auffassung der Kammer ergab sich die Beschwerde daraus, daß ein Patent erteilt wurde, obwohl infolge des Widerrufs der Zustimmung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht zweifelsfrei feststand, daß der Anmelder mit der Fassung des Patents einverstanden war. Die Kammer sah die Beschwerde auch als begründet an, da die Zustimmung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht absolut bindend sei und daher nicht zweifelsfrei feststehe, daß der Anmelder mit der Fassung einverstanden sei, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtige.

Die Veröffentlichung trotz Beschwerdeeinlegung wertete die Kammer als schwerwiegenden, mit der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde nicht vereinbaren Verfahrensverstöß, der zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr führe. Dasselbe gelte, wenn über den Antrag auf Wiederaufnahme nicht entschieden worden sei.

In der Sache **T 675/90** hatte der Anmelder einen neuen Satz von Ansprüchen für Österreich erst nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ eingereicht. Die Beschwerdekammer 3.3.1 Chemie entschied am 24. Juni 1992, daß diese Änderung zu spät und daher nicht zulässig war.

Die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ habe den Zweck, das Änderungsverfahren im Prüfungsstadium zu straffen und zu einem endgültigen Abschluß zu bringen, damit sich die Öffentlichkeit bei Bekanntmachung der Erteilung des Patents über den Umfang der rechtlich unzulässigen Handlungen informieren könne. Dementsprechend erstrecke sich das Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ bei der Prüfung von Änderungen nicht auf Änderungen, die nach Erreichen des in Regel 51(6) EPÜ bezeichneten Verfahrensstadiums vorgeschlagen würden.

C. Einspruchsverfahren

1. Allgemeine Grundsätze

1.1 Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers

In der Sache **T 202/89** legte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vor:

"Steht dem Beitretenden, der seinen Beitritt zum Einspruchsverfahren (Art 105 EPÜ) während der Beschwerdefrist nach Erlass der Entscheidung der Einspruchsabteilung wirksam erklärt, die Beschwerde im Sinne des Artikels 107 EPÜ zu?"

Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer **G 4/91** erging am

the decision on the granting of the patent. Mention of the grant of patent was nevertheless published in the Patent Bulletin and the certificate sent to the applicants

In the Board's view the party was adversely affected because a patent had been granted even though it could not be said that the applicants, having withdrawn their approval under Rule 51(4) EPC, had unambiguously approved the text intended for grant. The Board held the appeal to be allowable as the approval under Rule 51(4) EPC was not absolutely binding and it had not therefore been established beyond any doubt that the applicant agreed to the text in which the Examining Division intended to grant the European patent.

In the Board's view the fact that publication had gone ahead in spite of the appeal was a serious procedural deficiency incompatible with the suspensive effect of the appeal and warranted reimbursement of the appeal fee. The same applied if no decision had been taken concerning the request for resumption of proceedings.

In **T 675/90** the applicants only submitted a new set of claims for Austria after a communication had been issued under Rule 51(6) EPC. On 24 June 1992 Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry) held that this amendment had been filed too late and was therefore inadmissible.

The function of the communication under Rule 51(6) EPC was to draw the amendment procedure at the examination stage to a firm and final conclusion, so as to enable the public to obtain knowledge of the scope of legally prohibited activities upon the publication of the grant of the patent. Accordingly, the discretion under Rule 86(3) EPC to consider amendments did not extend to amendments proposed after the Rule 51(6) EPC stage

C. Opposition procedure

1. General principles

1.1 Intervention of an alleged infringer

In **T 202/89** Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics) referred the following question to the Enlarged Board of Appeal

"Does a party which gives valid notice of intervention in opposition proceedings (Article 105 EPC) during the period for appeal following the Opposition Division's decision have a right of appeal under Article 107 EPC?"

The Enlarged Board gave its decision in **G 4/91** of 3 November 1992. In fact,

de forme et de délai. La mention de la délivrance du brevet avait néanmoins été publiée au Bulletin des brevets et le certificat de brevet envoyé.

De l'avis de la chambre, le grief a résulté de ce qu'un brevet a été délivré alors qu'il n'était pas incontestablement établi que le demandeur était d'accord sur le texte du brevet, vu qu'il avait retiré l'accord visé à la règle 51(4) CBE. La chambre a d'ailleurs considéré que le recours était justifié, puisque l'accord visé à la règle 51(4) CBE n'engage pas le demandeur de façon définitive et qu'il n'était donc pas établi sans équivoque que le demandeur était d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisageait de délivrer le brevet européen

La chambre a jugé que la publication malgré l'introduction d'un recours constituait une grave entorse à la procédure, incompatible avec l'effet suspensif du recours et appelant le remboursement de la taxe de recours. Cela vaut également lorsqu'il n'apas été statué sur la requête en reprise de l'examen.

Dans l'affaire **T 675/90**, le demandeur n'avait déposé un nouveau jeu de revendications pour l'Autriche qu'après l'envoi de la notification visée à la règle 51(6) CBE. La chambre de recours Chimie 3.3.1 a décidé le 24 juin 1992 que cette modification était tardive et donc irrecevable.

La notification visée à la règle 51(6) CBE a pour but de clore de façon définitive le stade des modifications dans la procédure de l'examen, afin de permettre au public de connaître l'étendue des actes juridiquement interdits après publication de la mention de la délivrance du brevet. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire selon la règle 86(3) CBE concernant l'examen de modifications ne s'étend pas aux modifications proposées après le stade prévu à la règle 51(6) CBE

C. Procédure d'opposition

1. Principes généraux

1.1 Intervention d'un contrefacteur présumé

Dans la décision **T 202/89**, la chambre de recours Mécanique 3.2.1 a soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours:

"Le tiers qui a valablement produit une déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition (art. 105 CBE) pendant le délai de recours qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle la division d'opposition a rendu sa décision est-il admis à former un recours au sens de l'article 107 CBE?"

La Grande Chambre a rendu sa décision le 3 novembre 1992 sous le numé-

3. November 1992. Die Große Beschwerdekammer sah keine Notwendigkeit, die ihr vorgelegte Frage zu beantworten, da die Sache unter einem anderen Aspekt entschieden werden konnte. Sie stellte folgendes fest:

"Wird nach Erlaß einer abschließenden Entscheidung durch eine Einspruchsabteilung von keinem der Beteiligten am Einspruchsverfahren Beschwerde eingelegt, so ist eine während der zweimonatigen Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ eingereichte Beitrittserklärung wirkungslos."

Die Große Beschwerdekammer war der Meinung, daß der Wortlaut des Artikels 105 EPÜ eindeutig ein noch anhängiges Einspruchsverfahren verlangt und es einem Verletzungsbeklagten nicht gestatte, selbst ein Verfahren einzuleiten. Dem Argument, daß das Verfahren erst nach Ablauf der Beschwerdefrist endgültig abgeschlossen sei, konnte die Beschwerdekammer nicht zustimmen; sie stellte vielmehr fest, daß die Sache nicht mehr als anhängig gelten und der Verletzungsbeklagte daher auch nicht beitreten könne, wenn bereits eine Entscheidung der Einspruchsabteilung ergangen und keine Beschwerde eingelegt worden sei.

1.2 Begründung der Entscheidung

In der am 8. Januar 1992 entschiedenen Sache **T 52/90** befaßte sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 von Amts wegen mit der Frage, ob die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des Patents hinreichend begründet war.

In der angefochtenen Entscheidung wurde ausgeführt, daß die Aufgabe darin bestand, lagerstabile wäßrige Farbstofflösungen von Reaktivfarbstoffen herzustellen, die auch eine mehrmonatige Lagerung bei -10 ° bis +40 °C ohne Bildung unlöslicher Ausfällungen und Ablagerungen überstehen, ohne dabei durch Hydrolyse inaktiviert zu werden. Die Entscheidung enthielt umfangreiche Ausführungen darüber, daß diese Aufgabe nicht über die gesamte Breite der Ansprüche 1, 9 und 10 gelöst war. Aus diesem Sachverhalt wurde dann ohne jede weitere Erläuterung gefolgert: "Wegen nicht gelöster Aufgabe erfüllt somit der Gegenstand nach Anspruch 1 *a priori* nicht die Anforderungen gemäß Artikel 56 EPÜ. Dasselbe gilt für die Ansprüche 9 und 10."

Die Beschwerdekammer führte folgendes dazu aus: "Es trifft zwar zu, daß technische Aufgaben, die nicht oder nicht über den gesamten Anspruchsbereich gelöst sind, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht bleiben müssen. Das rechtfertigt aber nicht den Schluß, daß bei diesem Sachverhalt generell erfinderische Tätigkeit fehlt; denn die Ermittlung der einem Patent zugrunde liegenden und

the Enlarged Board deemed it unnecessary to answer the question referred, as the matter could be decided on a different point. The Board held that:

"If, after an Opposition Division has issued a decision terminating the proceedings, none of the parties to the opposition proceedings files an appeal, any notice of intervention filed during the two-month period for appeal under Article 108 EPC is invalidated."

The Enlarged Board was of the opinion that the wording of Article 105 EPC clearly required the opposition proceedings to be pending and made no provision for the alleged infringer to instigate proceedings. The Enlarged Board did not accept the argument that proceedings were only finally determined when the time limit for filing an appeal had expired, but held that where the Opposition Division had already issued a decision and no appeal had been filed, the matter could no longer be said to be pending and the alleged infringer was therefore unable to intervene.

1.2 Reasons given in decisions

The sufficiency of the reasoning given in the decision issued by the Opposition Division revoking the patent was considered in **T 52/90** by Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry) of its own motion on 8 January 1992.

In the contested decision it had been stated that the problem related to the production from reactive dyes of water-based dyestuff solutions capable of stable storage at -10° to +40°C over a period of several months without forming insoluble precipitates or deposits or being inactivated by hydrolysis. The decision explained in detail that the problem was not solved across the entire breadth of Claims 1, 9 and 10. Without further comment it was then concluded: "Because the subject-matter according to Claim 1 does not in any case solve the problem it does not meet the requirements of Article 56 EPC. The same applies to Claims 9 and 10."

The Board of Appeal concluded as follows: "While it is correct that technical problems which are either not solved or not solved by the claims taken in their entirety have to be disregarded when assessing for inventive step, it would be wrong to conclude that such a constellation rules out the possibility of an inventive step altogether; ascertaining the technical problem on which a patent is based and which it actually

ro **G 4/91**, et a considéré qu'il était superflu de répondre à cette question, l'affaire ayant pu être tranchée sur un autre point. Elle a conclu que:

"Si aucune des parties à la procédure d'opposition ne forme de recours après qu'une division d'opposition a rendu une décision définitive, une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois visé à l'article 108 CBE demeure sans effet."

La Grande Chambre a estimé que le texte de l'article 105 CBE exigeait clairement que la procédure d'opposition soit encore en instance et qu'il ne permettait pas au contrefacteur présumé de déclencher une procédure. La Grande Chambre n'a pas accepté l'argument selon lequel la procédure n'est définitivement close que lorsque le délai prévu pour introduire un recours a expiré, mais a estimé que dès lors que la division d'opposition a déjà rendu une décision et qu'aucun recours n'a été introduit, on ne pouvait plus considérer l'affaire comme étant encore en instance et que le contrefacteur ne pouvait donc intervenir.

1.2 Motifs de la décision

Dans la décision **T 52/90** rendue le 8 janvier 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a examiné d'office si la décision de la division d'opposition révoquant le brevet était suffisamment motivée.

Il était indiqué dans la décision attaquée que le but de l'invention était de produire des solutions aqueuses, stables au stockage, de colorants réactifs pouvant être stockées entre -10 ° et +40 °C pendant plusieurs mois sans que se forment des précipités et dépôts insolubles et sans être désactivées par hydrolyse. La décision exposait de manière circonstanciée que le problème posé n'était pas résolu par la portée globale des revendications 1, 9 et 10. Sans d'autres explications, la conclusion suivante en avait alors été tirée: "Le problème posé n'ayant pas été résolu, l'objet selon la revendication 1 ne satisfaisait *a priori* pas aux exigences de l'article 56 CBE. Cela vaut également pour les revendications 9 et 10."

La chambre de recours a fait observer ce qui suit: "Il est certes exact qu'il y a lieu de ne pas tenir compte, lors de l'appréciation de l'activité inventive, des problèmes techniques qui ne sont pas résolus, ou qui ne le sont pas par la portée globale des revendications. Cela ne justifie pas pour autant que l'on conclue qu'en pareilles circonstances l'invention n'implique globalement pas d'activité inventive. En effet,

tatsächlich gelösten technischen Aufgabe ist Ausgangspunkt für die erst noch anzustellende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit."

Die Beschwerdekammer wies darauf hin, daß Entscheidungen zu begründen sind, die mit der Beschwerde anfechtbar sind. Dazu bedarf es der Darlegung der maßgeblichen Überlegungen hinsichtlich aller entscheidungserheblichen Punkte tatsächlicher und rechtlicher Art in logischer Gedankenfolge. Eine nicht nachprüfbare Feststellung genüge diesen Anforderungen nicht, wenn die Entscheidung jegliche Erwägungen zu den vorgebrachten Tatsachen sowie deren rechtliche Würdigung bezüglich erfinderischer Tätigkeit im Lichte einer anderen technischen Aufgabe vermissen lasse. Hierzu hätte es der Neuformulierung einer weniger anspruchsvollen, aber glaubhaft gelösten technischen Aufgabe sowie eingehender Darlegungen zu den in Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit vorgebrachten Tatsachen und deren rechtlicher Beurteilung bedurft. Das Fehlen jeglicher diesbezüglicher Ausführungen stelle einen Begründungsmangel dar.

1.3 Beweislast

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 bestätigte in der Entscheidung **T 109/91** vom 15. Januar 1992, daß im Einspruchsverfahren die Beweislast beim Einsprechenden liege, wenn nachgewiesen werden solle, daß in einem zum Stand der Technik gehörigen Dokument technisch dasselbe offenbart sei wie in einem vom Einsprechenden angefochtenen Patent (s. T 270/90, ABI EPA 11/1992).

Im vorliegenden Fall hatte die Einspruchsabteilung einen Vergleich der vollständigen Nucleotidsequenz zweier hinterlegter Plasmide verlangt. Die Kammer bezweifelte jedoch, daß die Einsprechende zur Erfüllung ihrer Beweislast eine Analyse jedes einzelnen technischen Details des hinterlegten Materials vorlegen müsse. Die Einspruchsabteilung hatte ihr Verlangen damit begründet, daß der Hinterleger durch Hinterlegung lebender Materie faktisch nicht nur einige ihrer Eigenschaften offenbare, sondern das gesamte Molekül der Öffentlichkeit zugänglich mache und somit potentiell alle seine Eigenschaften offenbare.

Nach Auffassung der Kammer hat die Einspruchsabteilung die Erfordernisse der Artikel 54 und 83 und der Regel 28 EPU mit der Quantität und Qualität der Beweislast eines Einsprechenden im Einspruchsverfahren verwechselt. Regel 28 EPU bestimme, daß Mikroorganismen, die mit Worten nicht so beschrieben werden könnten, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen könne, im Sinne des Artikels 83 EPU hinreichend offenbart werden müßten. Ein - wie im vorliegenden Fall

solves is the essential preliminary to assessing for inventive step."

The Board pointed out that grounds had to be given when appealable decisions were delivered. This required that the main considerations relating to all the points of fact and law relevant to the decision be set out in a logical sequence. A statement which could not be corroborated did not meet these requirements if the decision failed entirely to consider the facts regarding inventive step, and their legal significance, from the point of view of a different technical problem. This would have involved the formulation of a less ambitious, but plausibly solved technical problem and a detailed setting out of the facts put forward in connection with inventive step and their legal evaluation. That this was not done represents a deficiency in the reasoning of a decision

1.3 Burden of proof

Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry) affirmed in **T 109/91** of 15 January 1992 that, in opposition proceedings, the burden of proof is on the opponent to show that a technical disclosure in a prior art document is the same as the one in a patent attacked by an opponent (cf. T 270/90, OJ EPO 11/1992).

In this case, the Opposition Division had requested a comparison of the complete nucleotide sequence of two deposited plasmids. However, the Board doubted whether the opponents, in order to supply the necessary proof, had to provide an analysis of each and every technical detail of the deposited material. The Opposition Division had based its request on the assumption that by the deposition of living material, the depositor *de facto* not only disclosed some properties of this living material, but made the whole molecule available to the public and thus potentially disclosed its properties in their entirety.

In the Board's opinion, the Opposition Division had confused the requirements of Article 54, Article 83 and Rule 28 EPC and the quantity and quality of the burden of proof on an opponent in opposition proceedings. Rule 28 EPC stated that a sufficient disclosure within the meaning of Article 83 EPC was required for microorganisms which could not be verbally described such that a skilled person could carry out the invention. A plasmid described in accordance with

la définition du problème technique qui est à la base d'un brevet et qui est effectivement résolu est le point de départ de l'appréciation de l'activité inventive qui doit ensuite être établie."

La chambre de recours a souligné que les décisions susceptibles de recours devaient être motivées, et qu'il fallait pour cela exposer avec logique les considérations pertinentes concernant tous les points de fait et de droit décisifs. Une constatation non vérifiable ne répond pas à ces exigences dès lors que la décision ne comporte aucune considération concernant les faits invoqués, ni appréciation juridique de l'activité inventive par rapport à un autre problème technique. Il aurait fallu définir un problème technique moins ambitieux, mais résolu de manière plausible, et exposer en détail les faits invoqués dans le cadre de l'examen de l'activité inventive et de leur appréciation juridique. L'absence de pareils développements fait que l'exposé des motifs est insuffisant.

1.3 Charge de la preuve

La chambre de recours Chimie 3.3.2 a confirmé dans la décision **T 109/91** en date du 15 janvier 1992 que, dans la procédure d'opposition, c'est à l'opposant qu'il incombe de prouver qu'une divulgation technique faite dans un document faisant partie de l'état de la technique est identique à celle contenue dans un brevet attaqué par l'opposant (cf. T 270/90 JO OEB 11/1992).

Dans la présente espèce, la division d'opposition avait demandé que la séquence nucléotidique complète de deux plasmides déposés soit comparée. La chambre a cependant douté que l'opposant ait à fournir une analyse de chaque détail technique du matériel déposé pour s'acquitter de cette charge de la preuve. Pour fonder sa demande, la division d'opposition avait considéré que le titulaire du dépôt d'un matériel vivant non seulement divulguait *de facto* certaines caractéristiques de ce matériel, mais mettait aussi la molécule entière à la disposition du public, révélant ainsi potentiellement l'intégralité de ses caractéristiques.

De l'avis de la chambre, la division d'opposition a confondu les exigences visées aux articles 54 et 83 ainsi qu'à la règle 28 CBE et les aspects quantitatifs et qualitatifs de la charge de la preuve incombant à un opposant dans une procédure d'opposition. La règle 28 CBE dispose que pour les microorganismes ne pouvant être décrits en mots de façon à permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention, l'exposé de l'invention doit être suffisant au sens de l'article 83 CBE. Un plas-

- gemäß Regel 28 EPÜ beschriebenes Plasmid könne von einem Fachmann auch ohne Kenntnis seiner Molekularstruktur verwendet werden.

Die Kammer befand im vorliegenden Fall, daß die Beschwerdeführerin genügend Beweismaterial vorgelegt habe, um die Kammer von der Identität der fraglichen Plasmide zu überzeugen. Die von der Beschwerdegegnerin aufgestellte bloße Behauptung des Gegenteils überzeuge hingegen nicht. Es obliege daher der Beschwerdegegnerin, ihre Behauptung glaubhaft zu machen (vgl. auch Kapitel VIII, A, 1.2.2).

1.4 Ermittlung von Amts wegen durch die Einspruchsabteilung

1.4.1 Sachverhalt im Zusammenhang mit der Zulässigkeit

In der am 29. April 1992 entschiedenen Sache **T 770/91** prüfte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2, inwieweit die Einspruchsabteilung von sich aus eigene Nachforschungen anstellen muß. Im vorliegenden Fall war angeblich innerhalb der Einspruchsfrist ein Einspruchsschriftsatz per Telefax abgesandt worden, beim Amt jedoch nicht eingetroffen. Die Bestätigung des Telefax ging erst nach Ablauf der Einspruchsfrist ein. Die Kammer verwies auf Artikel 114 EPÜ, wonach das Amt den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln habe, und bezog sich dann auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung selbst, in der es hieß:

"Eine Telefaxübermittlung des Einspruchs ... konnte trotz sorgfältiger Suche der Posteingangsstelle nicht festgestellt werden."

Die Kammer wollte sich jedoch nicht mit dieser Aussage begnügen, da nicht klar war, ob die Einspruchsabteilung von der Eingangsstelle einen ausführlichen Bericht angefordert oder erhalten hatte. Sie hielt es für wahrscheinlich, daß keine gründliche Recherche angestellt worden war. Die Kammer folgte der in der Entscheidung J 20/85 (ABI. EPA 1987, 102) vertretenen Auffassung, daß Artikel 114 EPÜ von größter Bedeutung sei, sobald zwischen einem Beteiligten und dem EPA Uneinigkeit über eine Tatfrage bestehe, und daß die Beweisaufnahme unmittelbar nach Auftreten der Streitfrage durchgeführt werden sollte. In der Entscheidung J 20/85 sei außerdem festgestellt worden, daß die Eingangsstelle in Artikel 117 EPÜ zwar nicht ausdrücklich erwähnt, gleichwohl aber zur Beweisaufnahme befugt sei.

Der Fall wurde zur weiteren Ermittlung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der behaupteten Übermittlung des Telefax an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Rule 28 EPC, as in this case, could be used by a skilled person without knowing its molecular structure.

In the case before it, the Board found that the appellants had provided enough evidence to demonstrate to the conviction of the Board that the plasmids in question were identical. The mere allegation by the respondents that they were not was not convincing. It was incumbent upon the respondents to substantiate their allegation (cf. also chapter VIII, A, 1.2.2).

1.4 Examination by the Opposition Division of its own motion

1.4.1 Facts relating to admissibility

In **T 770/91** of 29 April 1992 Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry) considered the extent to which the Opposition Division was required to instigate its own enquiries. In the case before it a telefax lodging an opposition was alleged to have been sent within the opposition time limit, but had not been received. Confirmation of the telefax was only received after expiry of the time limit. The Board referred both to Article 114 EPC, according to which the Office shall examine the facts of its own motion and then to the Opposition Division's decision itself, where it was stated that

"despite a thorough search by the post room, no trace was found of a telefax having been received containing the notice of opposition ..."

However, the Board considered this insufficient in that it was not clear that the Opposition Division had requested or received a full report from the Receiving Section. The Board therefore considered it likely that a thorough search had not been made. The Board followed J 20/85 (OJ EPO 1987, 102) which held that Article 114 EPC was particularly important in any case where there was disagreement between a party and the EPO about a question of fact and that evidence relating to it should be taken as soon as the issue of fact arose. J 20/85 further held that, although Article 117 EPC did not specifically refer to the Receiving Section, that Section nonetheless had power to take evidence.

The case was remitted to the Opposition Division for further investigation of the facts concerning the telefax alleged to have been submitted.

mide décrit en application de la règle 28 CBE, comme c'est le cas dans la présente espèce, peut être utilisé par l'homme du métier sans qu'il en connaisse la structure moléculaire

En l'espèce, la chambre a jugé que le requérant avait fourni suffisamment de preuves pour convaincre de l'identité des plasmides en question. La simple affirmation de l'intimé que ces plasmides n'étaient pas identiques n'était pas convaincante. Il appartenait donc à l'intimé d'étayer ses affirmations (cf. chapitre VIII, A, 1.2.2).

1.4 Examen d'office par la division d'opposition

1.4.1 Faits relatifs à la recevabilité

Dans la décision **T 770/91** en date du 29 avril 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a examiné dans quelle mesure la division d'opposition devait mener ses propres recherches. En l'espèce, il avait été prétendu qu'un acte d'opposition avait été envoyé par télécopie pendant le délai d'opposition; cet acte n'avait toutefois pas été reçu. La confirmation de la télécopie n'avait été reçue qu'après l'expiration du délai. La chambre s'est référée à l'article 114 CBE, qui dispose que l'Office procède à l'examen d'office des faits, puis à la décision de la division d'opposition proprement dite, qui énonçait ce qui suit:

"Malgré une recherche minutieuse du service de réception du courrier, aucune télécopie envoyée pour former l'opposition n'a pu être constatée ..."

La chambre a cependant jugé que cela était insuffisant, puisqu'il n'apparaissait pas clairement si la division d'opposition avait demandé ou reçu un rapport complet de la section de dépôt. Elle a donc estimé qu'il n'y avait vraisemblablement pas eu de recherche approfondie. La chambre s'en est tenue à la décision J 20/85 (JO OEB 1987, 102), qui concluait que l'article 114 CBE est particulièrement important dès lors qu'il y a désaccord entre une partie et l'OEB au sujet d'une question de fait et qu'il convient de prendre des mesures d'instruction à ce sujet dès que cette question de fait est soulevée. Il est en outre considéré dans la décision J 20/85 que, bien que l'article 117 ne mentionne pas expressément la section de dépôt, cette dernière est habilitée à procéder à une instruction.

L'affaire a été renvoyée devant la division d'opposition pour examen complémentaire des faits concernant le prétendu envoi d'une télécopie.

1.4.2 Sachverhalt im Zusammenhang mit der Patentierbarkeit

1991 wurden der Großen Beschwerdekammer zwei Rechtsfragen zum Umfang der Prüfung eines Patents im Einspruchsverfahren vorgelegt. Beide Fälle sind noch anhängig. Im ersten (unter dem Aktenzeichen G 9/91 anhängigen) Fall wird die Frage gestellt, ob die einer Einspruchsabteilung oder - aufgrund der Regel 66 (1) EPÜ - einer Beschwerdekammer übertragene Befugnis, ein Patent gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen, von dem Umfang abhängt, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird, und ob es gegebenenfalls Ausnahmen hiervon gibt. Der zweite, vom Präsidenten vorgelegte Fall, der das Aktenzeichen G 10/91 trägt, dient der Klärung desselben Punktes. Bei dieser Vorlage geht es insbesondere um die Frage, ob nur die vom Einsprechenden vorgetragenen oder aber alle in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe zu überprüfen sind.

In der Zwischenzeit hat die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 in der am 15. Januar 1992 entschiedenen Sache **T 588/89** untersucht, inwieweit die Beschwerdekammern den Sachverhalt nach Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen ermitteln können. In dem ihr vorliegenden Fall enthielt der Recherchenbericht eine Entgegenhaltung, die jedoch weder von der Prüfungs- noch von der Einspruchsabteilung herangezogen worden war. Überdies hatte es auch die Einsprechende versäumt, im Einspruchsverfahren auf dieses Dokument hinzuweisen, obwohl sie hierzu Gelegenheit gehabt hätte. Das Dokument wurde von der Kammer dennoch nach Artikel 114 (1) EPÜ in das Beschwerdeverfahren eingeführt, da es nach ihrer Auffassung den nächstliegenden Stand der Technik widerspiegelte und Zweifel an der erfinderischen Tätigkeit aufwarf.

Mit der Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ befaßte sich auch die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 in ihrer Entscheidung **T 373/87** vom 21. Januar 1992. Die Kammer schloß sich der in der früheren Entscheidung T 198/88 (ABI. EPA 1991, 254) vertretenen Auffassung an, daß das Einspruchsverfahren dem Erteilungsverfahren als selbständiges Verfahren nachgeschaltet sei. Sie stellte weiter fest, daß eine Einspruchsabteilung nach Artikel 114 (1) EPÜ befugt sei, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, und dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt sei. Somit könne eine Einspruchsabteilung durchaus zu einem anderen Ergebnis als die Prüfungsabteilung gelangen, obwohl die berücksichtigten Tatsachen und Beweismittel in beiden Fällen dieselben seien.

1.4.2 Facts relating to patentability

In 1991, two questions concerning the extent of examination of a patent during opposition proceedings were referred to the Enlarged Board of Appeal. Both cases are still pending. The first (pending under G 9/91) asked whether the power of an Opposition Division, or, by reason of Rule 66(1) EPC, of a Board of Appeal, to examine a patent in accordance with Articles 101 and 102 EPC, was dependent upon the extent to which the patent was opposed, and, if the answer to this was affirmative, were there any exceptions? The second, a referral by the President pending under G 10/91, seeks to clarify the same issue. The grounds for this referral relate in particular to the question whether only the grounds for opposition submitted by the opponent should be examined, or all of the grounds for opposition under Article 100 EPC.

In the meantime in **T 588/89** of 15 January 1992 Board of Appeal 3.2.3 (Mechanics) considered the extent to which the Boards of Appeal may consider matters of their own motion under Article 114(1) EPC. A document was cited in the search report but not referred to either by the Examining Division or by the Opposition Division. Moreover, the opponents also failed to mention this document during opposition proceedings, although they had the opportunity to do so. The document was nonetheless introduced into appeal proceedings by the Board under Article 114(1) EPC, as, in the opinion of the Board, it reflected the closest prior art and raised doubts as to the inventive step of the invention.

Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics) also considered the application of Article 114(1) EPC in **T 373/87** of 21 January 1992. The Board followed T 198/88 (OJ EPO 1991, 254), holding that the opposition procedure was an independent procedure following the procedure up to grant. It further held that, by reason of Article 114(1) EPC, an Opposition Division was competent to examine the facts of its own motion without being restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties. Thus it was possible for an Opposition Division to come to a different conclusion from the Examining Division although the facts and evidence taken into account were the same in both cases.

1.4.2 Faits relatifs à la brevetabilité

En 1991, deux questions concernant l'étendue de l'examen d'un brevet pendant la procédure d'opposition ont été soumises à la Grande Chambre de recours. Les deux affaires sont encore en instance. Dans la première (numéro de recours G 9/91), il est demandé si la compétence d'une division d'opposition ou, en vertu de la règle 66(1) CBE, celle d'une chambre de recours, pour l'examen d'un brevet conformément aux articles 101 et 102 CBE, dépend de la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause dans l'acte d'opposition, et, dans l'affirmative, s'il existe des exceptions. La seconde question soumise par le Président, en instance sous le numéro G 10/91, vise à clarifier le même point. Elle cherche à établir s'il faut uniquement examiner les motifs d'opposition avancés par l'opposant ou bien tous les motifs énumérés à l'article 100 CBE.

Dans l'intervalle, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a examiné dans l'affaire **T 588/89** qu'elle a réglée le 15 janvier 1992 dans quelle mesure les chambres de recours peuvent procéder à l'examen d'office des faits en application de l'article 114(1) CBE. Un document était cité dans le rapport de recherche, mais ni la division d'examen, ni la division d'opposition n'y faisaient référence. En outre, l'opposant avait omis de mentionner l'existence de ce document au cours de la procédure d'opposition, bien qu'il en ait eu l'occasion. Ce document a néanmoins été invoqué lors de la procédure de recours par la chambre en application de l'article 114(1) CBE, étant donné qu'il constituait, d'après elle, l'état de la technique le plus proche et jetait quelques doutes sur l'activité inventive de l'invention.

La chambre de recours Mécanique 3.2.4 s'est également penchée sur l'application de l'article 114(1) CBE dans la décision **T 373/87** en date du 21 janvier 1992. Elle s'en est tenue à la décision T 198/88 (JO OEB 1991, 254) selon laquelle la procédure d'opposition est une procédure autonome qui fait suite à la procédure de délivrance. Elle a également estimé que la division d'opposition était compétente, en vertu de l'article 114(1) CBE, pour examiner les faits d'office sans que cet examen soit limité aux moyens invoqués ou aux demandes présentées par les parties. La division d'opposition peut donc parvenir à une autre conclusion que la division d'examen, même si les faits et moyens invoqués sont les mêmes dans les deux cas.

1.5 Zurückverweisung nach wesentlichem Verfahrensmangel

In der Sache **T 125/91** hatte die Einspruchsabteilung eine Frist zur Stellungnahme auf einen Bescheid ihrerseits gesetzt, dann aber vor Ablauf der Frist eine Entscheidung erlassen. Die eine der beiden Einsprechenden hatte bereits eine Stellungnahme eingereicht, die andere dagegen eine solche nur angekündigt. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 befand in ihrer Entscheidung vom 3. Februar 1992, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege, verwies die Sache zur weiteren Behandlung an die Einspruchsabteilung zurück und ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die betreffende Einsprechende an. Der Ansicht der Patentinhaberin, daß im neuerlichen Verfahren vor der Einspruchsabteilung nur die beschwerte Einsprechende, nicht aber die Einsprechende gehört werden sollte, die ihre Stellungnahme bereits vor Erlaß der Entscheidung der Einspruchsabteilung eingereicht hatte, konnte sich die Kammer nicht anschließen. Sie war der Meinung, die Angelegenheit sei nicht teilbar und müsse daher in vollem Umfang zurückverwiesen werden. Dies bedeute, daß auch die Einsprechende, gegenüber der kein Formfehler vorliege, Gelegenheit erhalten müsse, sich im neuerlichen Verfahren zu äußern.

2. Zulässigkeit des Einspruchs

2.1 Identifizierbarkeit des Einsprechenden

In der am 28. Februar 1992 entschiedenen Sache **T 635/88** prüfte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 die Zulässigkeit eines Einspruchs, den eine Beraterfirma - vorgeblich von sich aus - eingelegt hatte. Die Patentinhaberin machte geltend, daß die Firma im Auftrag eines Unternehmens handle, gegen das sie als Patentinhaberin ein Verletzungsverfahren eingeleitet habe. Die Kammer befand, daß aufgrund der Beweislage berechtigte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden bestünden und diese Zweifel nicht mit Regel 55 a) EPÜ vereinbar seien. Sie forderte die Firma daher nach Artikel 117 (1)g) EPÜ auf, in einer schriftlichen Erklärung unter Eid zu bestätigen, daß sie im eigenen Namen handle.

In ihrer Antwort blieb die Firma bei ihrer Aussage und stellte fest, daß sie eine entsprechende eidliche Erklärung abgeben könne, was sie *de facto* jedoch nicht tat.

Die Kammer sah in der Firma eine "juristische Person" im Sinne des Artikels 99 (1) EPÜ, demzufolge "jedermann" Einspruch einlegen könne, und befand, daß sie keinen zugelassenen Vertreter einzuschalten brauche. Zu beantworten seien aber folgende Fragen, nämlich (1) ob mangelndes Eigeninteresse bei der Anfechtung von Patent-

1.5 Remittal following substantial procedural violation

In **T 125/91** the Opposition Division had set a time limit for response to a communication it had sent, but issued a decision before the time limit had expired. One of the two opponents had already filed a response, but the second had not, although they had expressed their intention of so doing. In its decision dated 3 February 1992 Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics) found that there had been a substantial procedural violation and ordered remittal of the case to the Opposition Division for further consideration and refund of the appeal fee to the opponents concerned. The Board was unable to share the patentees' view that only the affected opponents' case should be heard in the new Opposition Division proceedings and not that of the opponents who had submitted their response before the Opposition Division decision was issued. The Board considered that the case could not be divided and so had to be remitted as a whole. Thus the opponents who had not suffered any procedural violation also had to be given the opportunity to present their comments in the new proceedings.

2. Admissibility of the opposition

2.1 Identifiability of opponent

In **T 635/88** of 28 February 1992 Board of Appeal 3.2.3 (Mechanics) considered the admissibility of an opposition filed by a consultancy firm, ostensibly acting on its own. The patent proprietor company alleged that the firm was acting on behalf of a company against which the proprietor had commenced infringement proceedings. The Board held that, on the evidence, a legitimate doubt did exist about the real opponent's identity and that this doubt could not be reconciled with Rule 55(a) EPC. It accordingly requested the firm under Article 117(1)(g) EPC to file a sworn statement confirming that the firm was acting on its own behalf.

The firm replied, reiterating its position and stating that it could make a sworn statement, but it did not in fact do so.

The Board held that the firm was a "legal person" within the meaning of Article 99(1) EPC, which states that "any person may give notice of opposition" and also that the firm did not need to be represented by a professional representative. However, the following questions had to be answered: (1) whether a lack of interest in oppos-

1.5 Renvoi pour vice substantiel de procédure

Dans l'affaire **T 125/91**, la division d'opposition avait imparti un délai de réponse à une notification qu'elle avait envoyée, mais avait rendu une décision avant l'expiration de ce délai. L'un des deux opposants avait déjà envoyé une réponse, l'autre avait simplement fait savoir qu'il allait le faire. La chambre de recours Mécanique 3.2.4 a conclu dans sa décision en date du 3 février 1992 qu'il y avait eu là un vice substantiel de procédure et ordonné que l'affaire soit renvoyée devant la division d'opposition pour suite à donner et que la taxe de recours soit remboursée à l'opposant concerné. La chambre ne s'est pas ralliée au point de vue du titulaire du brevet, selon lequel seul devait être entendu au cours de la nouvelle procédure devant la division d'opposition l'opposant lésé, et non celui qui avait soumis sa réponse avant que la division d'opposition ait rendu sa décision. La chambre a estimé que l'affaire n'était pas divisible et qu'elle devait donc être renvoyée dans son ensemble devant la première instance. Ainsi, l'opposant qui n'a pas été victime d'un vice de procédure doit également avoir la possibilité de présenter ses observations lors de la nouvelle procédure.

2. Recevabilité de l'opposition

2.1 Possibilité d'identifier l'opposant

Dans la décision **T 635/88** en date du 28 février 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a examiné la recevabilité d'une opposition formée par une société consultante agissant soi-disant de sa propre initiative. Le titulaire du brevet avait soutenu que cette société agissait pour le compte d'une entreprise contre laquelle il avait engagé une action en contrefaçon. La chambre a considéré, vu les preuves produites, qu'il y avait de bonnes raisons de douter de l'identité réelle de l'opposant et que ce doute était incompatible avec la règle 55a) CBE. Elle a donc demandé à la société de déclarer sous la foi du serment, conformément à l'article 117(1)g) CBE, qu'elle agissait pour son propre compte.

La société a répondu en réaffirmant sa position et en faisant savoir qu'elle était en mesure de faire une déclaration sous la foi du serment, acte qu'elle n'a toutefois pas accompli.

La chambre a considéré que la société était une "personne morale" au sens de l'article 99(1) CBE, qui dispose que "toute personne peut faire opposition", et qu'il n'était pas indispensable qu'elle fût représentée par un mandataire agréé. Il s'agissait cependant de répondre aux questions suivantes: 1) le défaut d'intérêt pour s'opposer à un

rechten einen Einspruch unzulässig mache, (2) ob eine auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes tätige internationale Beratungs- und Maklerfirma einen Rechtsanspruch darauf habe, beim EPA im eigenen Namen Einspruch gegen ein europäisches Patent einzulegen, und - wenn dies bejaht werde - (3) ob der Einspruch auch dann noch zulässig sei, wenn berechnete Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden bestehen blieben.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Einleitung eines Einspruchsverfahrens nach dem EPÜ nicht an ein besonderes eigenes Interesse geknüpft und die Firma auch berechnete sei, im eigenen Namen Einspruch einzulegen. Im übrigen schloß sie sich jedoch der Argumentation der Entscheidung T 10/82 (ABI. EPA 1983,407) an, in der einem zugelassenen Vertreter das Recht abgesprochen worden war, im eigenen Namen Einspruch einzulegen, wenn er in Wirklichkeit für einen Auftraggeber handle. Die zweite Frage sei demnach nur dann zu bejahen, wenn "jedermann" eindeutig identifiziert sei, also die Person, die als "jedermann" Einspruch einlege, im eigenen Namen und nicht im Namen eines Dritten handle. Im vorliegenden Fall wurde der Einspruch deshalb als unzulässig verworfen.

2.2 Begründung

Mit der Zulässigkeit des Einspruchs befaßte sich auch die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 in der am 22 Juni 1992 entschiedenen Sache T 204/91. In diesem Fall hatte die Einsprechende in der Einspruchsschrift vier Dokumente angeführt und angegeben, daß jedes der genannten Dokumente als Ganzes zur Untermauerung beider Einspruchsgründe herangezogen und den angegebenen Ansprüchen entgegengehalten werde. Die Kammer entschied die Sache zwar unter einem anderen Aspekt, äußerte jedoch erhebliche Zweifel daran, daß die bloße Angabe einigermaßen umfangreicher Dokumente - zumindest in diesem Fall - als die in Regel 55c) EPÜ geforderte klare Darlegung der Argumentation angesehen werden könne, auf die die Patentinhaberin eingehen müsse.

3. Änderung der Patentansprüche im Einspruchsverfahren

In der Entscheidung T 317/90 vom 23 April 1992 bestätigte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern und knüpfte insbesondere an die Entscheidung T 295/87 (ABI. EPA 1990, 470) an. Danach sind Änderungen, die im Einspruchsverfahren an einem erteilten Patent vorgenommen werden, nur dann als sachdienlich und notwendig im Sinne der Regeln 57 (1) und 58 (2) EPÜ und damit als zulässig zu erachten, wenn vernünftigerweise behauptet werden kann, daß sie durch die Einspruchsgründe bedingt sind.

ing patent rights was a ground of inadmissibility of an opposition; (2) whether a firm of international consultants and brokers in industrial property was legally entitled to file an opposition against a European patent before the EPO in its own name, and, if so; (3) whether the opposition remained admissible even if a legitimate doubt remained as to the real opponent's identity.

The Board found that the EPC does not require any particular interest to start opposition proceedings and that the firm was also legally entitled to file an opposition in its own name. However, the Board held that the reasoning in T 10/82 (OJ EPO 1983,407) was applicable. Here a professional representative was held not to be entitled to give notice of opposition in his own name, when he was in fact acting for a client. Thus the positive answer to the second question assumed that "any person" had been clearly identified, i.e. that the "any person" giving notice of opposition was acting in his own name and not on behalf of a third party. The opposition was therefore rejected as inadmissible.

2.2. Substantiation

The admissibility of the notice of opposition was also considered by Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry) in T 204/91 of 22 June 1992. In this case the opponents had filed a notice of opposition citing four documents and indicating that the whole of each cited document was being relied upon under both grounds of opposition and against specified claims. Although the Board decided the appeal on a different point, it expressed serious doubts as to whether the mere citation of documents of some length could, in this case at least, be regarded as a clear indication, in accordance with Rule 55(c) EPC, of the case the patentees have to answer.

3. Amendment of claims in opposition proceedings

In T 317/90 of 23 April 1992, Board of Appeal 3.3.3 (Chemistry) confirmed the existing caselaw of the Boards of Appeal, in particular following T 295/87 (OJ EPO 1990, 470), that amendments to the text of a granted patent during opposition proceedings should only be considered as appropriate and necessary within the meaning of Rules 57(1) and 58(2) EPC and therefore admissible if they could fairly be said to arise out of the grounds of opposition. An amendment proposing new claims having no counterpart in the granted patent, which was not in

brevet est-il un motif d'irrecevabilité d'une opposition? 2) une société internationale de consultants et d'agents spécialisée en propriété industrielle est-elle juridiquement habilitée à former en son nom une opposition contre un brevet européen devant l'OEB, dans l'affirmative, 3) l'opposition reste-t-elle recevable même lorsqu'il subsiste un doute légitime quant à l'identité réelle de l'opposant?

Si la chambre a jugé que la CBE n'exigeait pas un intérêt particulier pour engager une procédure d'opposition et que la société était également en droit de former une opposition en son nom, elle a néanmoins souscrit à l'argumentation développée dans la décision T 10/82 (JO OEB 1983,407). Dans cette affaire, il avait été estimé qu'un mandataire agréé n'était pas en droit de former opposition en son nom lorsqu'il agit en fait pour un client. Ainsi, pour répondre par l'affirmative à la seconde question, il faut que la personne ("toute personne") ait été clairement identifiée, autrement dit que "toute personne" faisant opposition agisse en son nom propre et non pour le compte d'un tiers. L'opposition a donc été rejetée comme irrecevable.

2.2 Faits invoqués

La recevabilité de l'acte d'opposition a été également examinée dans la décision T 204/91 rendue le 22 juin 1992 par la chambre de recours Chimie 3.3.1, où l'opposant avait introduit un acte d'opposition citant quatre documents et indiquant que le contenu intégral de chacun des documents cités était invoqué à la fois à l'appui des deux motifs d'opposition et contre les revendications indiquées. Bien que la chambre ait statué sur un point différent, elle a exprimé de réels doutes quant à la question de savoir si la simple mention de documents d'une certaine longueur pouvait, du moins dans la présente espèce, être considérée comme un exposé clair, conformément à la règle 55c) CBE, des arguments auxquels le titulaire doit répondre.

3. Modification de revendications au cours de la procédure d'opposition

Dans la décision T 317/90 en date du 23 avril 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a confirmé la jurisprudence des chambres de recours, en suivant notamment la décision T 295/87 (JO OEB, 1990,470), selon laquelle toute modification apportée au texte d'un brevet délivré au cours de la procédure d'opposition ne devrait être considérée comme appropriée et nécessaire au sens où l'entendent les règles 57(1) et 58(2) CBE, et par voie de conséquence admissible, que si l'on peut affirmer à bon droit qu'elle était appelée par les motifs de l'opposition.

Eine nicht durch die Einspruchsgründe bedingte Änderung, bei der neue Ansprüche vorgeschlagen werden, die im erteilten Patent keine Entsprechung haben, ist nicht zulässig. Das Einspruchsverfahren ist nicht als Gelegenheit für den Patentinhaber gedacht, Änderungen am Text des Patents vorzuschlagen, die nicht eindeutig in Zusammenhang mit dem Ausräumen eines Einspruchsgrunds nach Artikel 100 EPÜ stehen. Insbesondere soll das Einspruchsverfahren nicht Gelegenheit bieten, neue Gegenstände in die Ansprüche aufzunehmen, die zwar möglicherweise durch die Beschreibung gestützt, jedoch als solche ursprünglich nicht beansprucht worden sind.

D. BESCHWERDEVERFAHREN

1. Allgemeine Grundsätze

1.1 Geltung des Verschlechterungsverbots

In den insoweit verbundenen Verfahren **T 60/91** und **T 96/92** legte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 am 5 Oktober 1992 der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vor, ob eine Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abändern kann und wenn ja, in welchem Umfang. Das Verfahren ist bei der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen **G 9/92** anhängig.

In der Sache **T 60/91** lag folgende Fallkonstellation vor: Die Einspruchsabteilung hatte ein Patent gemäß dem Hilfsantrag der Patentinhaberin in geändertem Umfang aufrechterhalten. Die Patentinhaberin legte Beschwerde ein mit dem Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents gemäß dem im Einspruchsverfahren gestellten Hauptantrag. Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende, die selbst keine Beschwerde eingelegt hatte, beantragte den Widerruf des Patents.

Auch im Fall **T 96/92** hatte die Einspruchsabteilung das Patent gemäß dem Hilfsantrag der Patentinhaberin in geändertem Umfang aufrechterhalten. Jedoch legte eine Einsprechende Beschwerde ein mit dem Antrag, das Patent zu widerrufen. Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin, die selbst keine Beschwerde eingelegt hatte, beantragte die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Prüfungsabteilung erteilten Fassung; hilfsweise die Aufrechterhaltung in der Fassung der Einspruchsentscheidung.

Die Kammer erachtete die Vorlage für notwendig wegen der wesentlichen Bedeutung der Rechtsfrage, wegen des Fehlens einer Regelung im EPÜ und wegen bisher uneinheitlichen Vorgehens der Beschwerdekammern. Einerseits hatte nämlich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 in der Entscheidung **T 369/91** vom 15. Mai 1992 festgestellt, daß Verfahrensbeteiligte nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ Anträge

response to a ground of opposition, was not admissible. Opposition proceedings were not an opportunity for the patentees to propose amendments to the text of a patent for purposes which were not clearly related to meeting a ground of opposition raised under Article 100 EPC. In particular, they did not provide an opportunity to include new subject-matter in the claims which might have adequate support in the description but had not previously been claimed as such.

D. APPEALS

1. General principles

1.1 Applicability of *reformatio in peius*

The question arising from cases **T 60/91** and **T 96/92** which Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics) referred to the Enlarged Board of Appeal on 5 October 1992 - the two cases being consolidated for this purpose - was whether a Board of Appeal could amend the contested decision to the appellant's disadvantage and if so, to what extent. The case is pending before the Enlarged Board of Appeal under Ref. **G 9/92**

In **T 60/91**, the facts were as follows; the Opposition Division had maintained a patent in amended form according to the patent proprietors' auxiliary request. The patent proprietors appealed against this decision, requesting that the patent be maintained according to their main request in the opposition proceedings. The respondents/opponents, who themselves had not appealed, requested the revocation of the patent.

In **T 96/92**, the Opposition Division had similarly maintained a patent in amended form according to the patent proprietors' auxiliary request. However, an opponent lodged an appeal requesting that the patent be revoked. The patent proprietors/respondents, who themselves had not appealed, requested that the patent be maintained in the text granted by the Examining Division, or, in the alternative, the text sanctioned by the decision of the Opposition Division

The Board felt that referral was warranted by the importance of the point of law, the absence of any provision in the EPC and the lack of consistency in previous decisions. On the one hand, Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry) had ruled in decision **T 369/91** of 15 May 1992, concerning parties to appeal proceedings by virtue of Article 107, second sentence, EPC, that the right of such parties to make requests was

Une modification qui consiste à proposer de nouvelles revendications n'ayant pas d'équivalent dans le brevet délivré et qui ne constitue pas une réponse à un motif d'opposition n'est pas recevable. La procédure d'opposition n'est pas là pour permettre au titulaire du brevet d'apporter des modifications au texte du brevet qui ne présentent pas clairement un lien avec un motif d'opposition prévu à l'article 100 CBE. Elle n'offre notamment pas la possibilité d'inclure dans les revendications des éléments nouveaux qui pourraient se fonder sur la description, mais qui n'ont pas été initialement revendiqués comme tels.

D. PROCEDURE DE RECOURS

1. Principes généraux

1.1 Validité de l'interdiction de "*reformatio in peius*"

Dans les deux affaires **T 60/91** et **T 96/92**, la chambre de recours Mécanique 3.2.1a soumis le 5 octobre 1992 à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante: une chambre de recours peut-elle modifier au détriment du requérant la décision attaquée et, si oui, dans quelle mesure? Les deux affaires ayant été traitées conjointement sur ce point, la procédure est en instance devant la Grande Chambre de recours sous le numéro **G 9/92**.

Les données de l'affaire **T 60/91** sont les suivantes: la division d'opposition avait maintenu un brevet sous une forme modifiée conformément à la requête subsidiaire du titulaire du brevet. Le titulaire avait formé un recours et demandé le maintien du brevet conformément à la requête principale présentée pendant la procédure d'opposition. L'intimé et opposant, qui n'avait lui-même pas formé de recours, avait conclu à la révocation du brevet.

Dans l'affaire **T 96/92** également, la division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire du titulaire du brevet. L'opposant avait néanmoins formé recours en demandant la révocation du brevet. Le titulaire et intimé, qui n'avait lui-même pas introduit de recours, avait demandé le maintien du brevet tel que délivré par la division d'examen ou, à titre subsidiaire, dans le texte de la décision de la division d'opposition.

La chambre a jugé indispensable de saisir la Grande Chambre en raison de l'importance de la question de droit, de l'absence de dispositions dans la CBE et du manque de cohérence dans les décisions antérieures des chambres de recours. En effet, la chambre de recours Chimie 3.3.1 avait constaté dans la décision **T 369/91** en date du 15 mai 1992 que les parties à la procédure visées à l'article 107, deuxième

nur in dem Umfang stellen können, in dem der Beschwerdeführer die Entscheidung der Einspruchsabteilung angefochten hat. Andererseits war die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3 in der Entscheidung **T 576/89** vom 29. April 1992 der Meinung, der Beschwerdegegner könne, auch wenn er selbst keine Beschwerde eingelegt habe, unabhängig vom Umfang der Anfechtung durch den Beschwerdeführer die Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung zu seinen Gunsten beantragen und erreichen.

1.2 Bindungswirkung der Beschwerdekammerentscheidung

Gemäß Artikel 111 (2) EPÜ sind die erstinstanzlichen Organe der EPA an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden, wenn diese die Angelegenheit an das Organ zurückverweist, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat. Eine Bindungswirkung besteht auch für weitere Beschwerdeverfahren in derselben Sache: In der Entscheidung **T 757/91** vom 10. März 1992 war die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 der Auffassung, daß im Rahmen einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung, die auf eine zurückverweisende erste Beschwerdekammerentscheidung hingegangen ist, solche Punkte nicht erneut geprüft werden können, die in der ersten Beschwerdekammerentscheidung bereits abschließend entschieden worden waren. Wenn nach der Zurückverweisung nur noch die Beschreibung an die von der Beschwerdekammer für patentierbar erachteten Ansprüche angepaßt werden müssen, könne nur noch die Beschreibungsanpassung Gegenstand eines erneuten Beschwerdeverfahrens sein. Inhalt und Fassung der Patentansprüche seien mit dem Erlaß der ersten Beschwerdekammerentscheidung *res judicata* und in Verfahren vor dem EPA nicht mehr abänderbar (so insbes. **T 113/92 - 3.3.1** vom 17. Dezember 1992). In **T 934/91** vom 4. August 1992 ergänzt die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1, daß dies auch gelte, wenn eine Beschwerdekammer im Rahmen der gemäß Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ auf sie übergegangenen Zuständigkeit des Organs, das die angefochtene Entscheidung erlassen habe, eine Frage selbst entscheiden habe (s. zu dieser Entscheidung auch Kapitel VIII, D, 2.1).

1.3 Beteiligte am Beschwerdeverfahren

Im Verfahren **T 811/90**, das von der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 am 2. April 1992 entschieden wurde, hatte die Einsprechende eine mündliche Verhandlung beantragt. Noch innerhalb der Antwortfrist auf den Terminvorschlag der Einspruchsabteilung erklärte die Einsprechende, sie nehme ihren Antrag zurück. Die Patentinhaberin wurde nicht über die Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhand-

limited to the issues in the existing appeal against the Opposition Division's decision. In **T 576/89** of 29 April 1992, on the other hand, Board 3.3.3 (Chemistry) had ruled that even if the respondents had not themselves filed an appeal, they were entitled to request that the decision at first instance be amended in their favour, irrespective of the extent of the original appeal.

1.2 Binding effect of Appeal Board decisions

Under Article 111(2) EPC, the EPO department of first instance is bound by the *ratio decidendi* of the Board of Appeal if the case is remitted to the department whose decision was appealed. This binding effect also applies to further appeal proceedings in respect of the same case. In decision **T 757/91** of 10 March 1992, Board of Appeal 3.2.3 (Mechanics) took the view that, in considering an appeal against a decision of the Opposition Division, where that decision was based on an Appeal Board decision remitting the case to the Opposition Division, there was no possibility of re-examining questions which the Appeal Board had already settled when the case was first heard. If, after the case was remitted, the only issue still outstanding was the adaptation of the description to the amended claims which were held valid in the first appeal proceedings, that issue was the only one which could be considered in further appeal proceedings. When the first Appeal Board delivered its decision, the content and text of the patent claims became *res judicata* and could no longer be amended in proceedings before the EPO (see, in particular, **T 113/92 - 3.3.1** of 17 December 1992). In **T 934/91** of 4 August 1992, Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry) added that the same principle applied where an Appeal Board had decided on a question itself under Article 111 (1), second sentence, EPC, which allowed it to exercise any power within the competence of the department responsible for the decision appealed (see also VIII, D 2.1 regarding the latter decision).

1.3 Parties to appeal proceedings

In case **T 811/90**, settled by a decision of Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics) on 2 April 1992, the opponents had requested oral proceedings but withdrew their request before the expiry of the time limit for agreeing to the date proposed by the Opposition Division. The patent proprietors were not informed of the withdrawal: instead, they gave their approval to the proposed date and said that they would

phrase CBE ne pouvaient présenter de requêtes que dans la mesure dans laquelle la décision de la division d'opposition avait été attaquée par le requérant, alors que dans la décision **T 576/89** du 29 avril 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.3 avait estimé que l'intimé pouvait, même s'il n'avait pas lui-même formé de recours, demander et obtenir que la décision de la première instance soit modifiée à son avantage, indépendamment de la mesure dans laquelle le requérant avait contesté la décision attaquée

1.2 Effet contraignant de la décision de la chambre de recours

En vertu de l'article 111(2) CBE, les organes de première instance de l'OEB sont liés par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours lorsque celle-ci renvoie l'affaire à l'instance qui a pris la décision attaquée. Cet effet contraignant s'applique à d'autres procédures de recours concernant le même cas. Dans la décision **T 757/91** en date du 10 mars 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a considéré que, dans le cadre d'un recours introduit contre une décision de la division d'opposition prononcée à la suite d'une première décision de la chambre de recours renvoyant l'affaire devant la division d'opposition, les points sur lesquels la chambre de recours avait déjà statué de manière définitive en rendant sa première décision ne pouvaient être à nouveau examinés. Si après le renvoi de l'affaire, seule la description devait être adaptée aux revendications considérées comme brevetables par la chambre de recours, seule cette adaptation pouvait faire l'objet d'une nouvelle procédure de recours. Le contenu et le texte des revendications passent, avec la première décision de la chambre de recours, en force de chose jugée et ne sont plus modifiables dans des procédures devant l'OEB (cf. **T 113/92 - 3.3.1** du 17 décembre 1992). Dans la décision **T 934/91** en date du 4 août 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a ajouté que cette conclusion valait également si une chambre de recours avait elle-même statué sur une question en exerçant les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, en vertu de l'article 111 (1), deuxième phrase CBE (cf. chapitre VIII, D, 2.1 au sujet de cette décision).

1.3 Parties à la procédure de recours

Dans l'affaire **T 811/90**, que la chambre de recours Mécanique 3.2.4 a réglée le 2 avril 1992, l'opposant avait sollicité la tenue d'une procédure orale, mais avait retiré sa demande, alors que le délai imparti pour marquer son accord sur la date proposée par la division d'opposition n'avait pas encore expiré. Le titulaire n'avait pas été informé du retrait de la demande de procédure orale, faisant même savoir qu'il était

lung informiert. Sie erklärte vielmehr ihr Einverständnis mit dem Termin und kündigte Änderungen an, die sie dann zwei Wochen später tatsächlich einreichte. Noch vor Einreichung der geänderten Unterlagen hatte die Einspruchsabteilung beschlossen, den Einspruch zurückzuweisen; zugestellt wurde diese Entscheidung aber erst nachher. Die Patentinhaberin beantragte unverzüglich, das Schreiben, welches die Änderungen enthielt, aus dem der Akteneinsicht durch die Öffentlichkeit zugänglichen Aktenteil zu entfernen. Der Formalprüfer lehnte dies ab. Die von der Patentinhaberin fristgerecht eingelegte Beschwerde wurde auch der Einsprechenden zugestellt, die daraufhin Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung beantragte.

Die Patentinhaberin und die Beschwerdekammer hielten die Beteiligung der Einsprechenden am Beschwerdeverfahren für unzulässig. Die Entscheidung über den Einspruch sei rechtskräftig geworden, da gegen sie keine Beschwerde eingelegt worden sei. Somit sei kein Einspruchsverfahren mehr anhängig, und es könnten dazu keine Anträge mehr gestellt werden. Am darauf folgenden Verfahren vor dem Formalprüfer wegen der Entfernung des Schreibens aus den Akten sei die Einsprechende nicht beteiligt gewesen.

In der Sache entschied die Beschwerdekammer, daß das Schreiben mit den Änderungen aus dem öffentlichen Teil der Akte zu entfernen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen sei. Denn der Brief sei nur infolge eines wesentlichen Verfahrensfehlers, nämlich der Nichtunterrichtung über die Terminaufhebung, eingereicht worden.

2. Zulässigkeit der Beschwerde

2.1 Beschwerdefähige Entscheidungen

Im Verfahren T 934/91 hatte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 am 4 August 1992 aufgrund folgenden Sachverhalts die Frage zu entscheiden, ob eine als "Entscheidung" bezeichnete Aussage der Einspruchsabteilung beschwerdefähig ist: In dem Einspruchsbeschwerdeverfahren T 323/89 (ABI. EPA 1992, 169) erging unter anderem eine Entscheidung über die Verteilung der Kosten, in der die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 den zu erstattenden Betrag festlegte. Die nunmehrige Beschwerdeführerin begehrte von der Einspruchsabteilung, daß sie die Festsetzung des Betrages durch die Beschwerdekammer 3.3.2 aufhebe und selbst entscheide. Die Einspruchsabteilung lehnte dies ab und erließ eine "Entscheidung", in der sie erläuterte, warum sie an die Entscheidung der Beschwerdekammer gebunden sei. Mit ihrer Beschwerde begehrte die Beschwerdeführerin die Aufhebung dieser "Entscheidung" der Einspruchs-

be filing a number of amendments. These were duly received two weeks later. Prior to this, the Opposition Division had already decided to reject the opposition, but its decision was not notified until after the receipt of the amended documents. The patent proprietors immediately requested that their letter containing the amendments be removed from the part of the file open to public inspection. This request was refused by the formalities officer. The patent proprietors' appeal, filed in due time, was also despatched to the opponents, who thereupon requested that the decision of the Opposition Division be set aside.

The patent proprietors and the Board of Appeal felt that the opponents had no right to be a party to the appeal proceedings. The decision to reject the opposition was final, since no appeal had been filed against it. This meant that there was no longer an opposition case pending, and no further requests regarding opposition could be submitted. The opponents had not been a party to the subsequent proceedings before the formalities officer concerning the removal of the letter from the file.

The Board ruled that the letter containing the amendments was to be removed from the part of the file open to public inspection and the appeal fee reimbursed, since the letter had only been sent in consequence of a serious procedural error, namely, the failure to notify the appellants that oral proceedings had been cancelled.

2. Admissibility of appeals

2.1 Appealable decisions

In case T 934/91, which came before Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry) on 4 August 1992, the Board had to decide, on the basis of the following facts, whether a statement, made by the Opposition Division and referred to as a "decision", was appealable. In opposition appeal proceedings T 323/89 (OJ EPO 1992, 169), Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry) delivered a decision regarding, inter alia, the apportionment of costs, and set an amount to be refunded. The party which then appealed requested that the Opposition Division set aside the decision of Appeal Board 3.3.2 fixing the amount of the refund and decide on the issue itself. The Opposition Division refused this request and issued a "decision" explaining why the Division was bound by the Appeal Board's decision. The appellants then requested that this "decision" be set aside and the case remitted to the Opposition Division for a further deci-

d'accord sur la date proposée et annonçant qu'il apporterait des modifications qu'il avait effectivement produites deux semaines plus tard. Or avant le dépôt des pièces modifiées, la division d'opposition avait décidé de rejeter l'opposition, mais n'avait notifié cette décision qu'ultérieurement. Le titulaire avait immédiatement demandé que la lettre contenant les modifications soit retirée de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique, requête que l'agent des formalités avait rejetée. Le recours introduit dans les délais par le titulaire avait été également notifié à l'opposant, qui avait alors demandé l'annulation de la décision de la division d'opposition.

Le titulaire du brevet et la chambre de recours ont considéré que l'opposant n'était pas en droit de participer à la procédure de recours. La décision de la division d'opposition était définitive, vu qu'aucun recours n'avait été dirigé contre elle. La procédure d'opposition n'était donc plus en instance et aucune requête ne pouvait en conséquence être présentée en ce qui la concerne. L'opposant n'était pas partie à la procédure devant l'agent des formalités concernant le retrait de la lettre du dossier.

Sur le fond, la chambre de recours a décidé que la lettre comportant les modifications devait être retirée de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique et que la taxe de recours devait être remboursée, puisque cette lettre n'avait été envoyée que par suite d'un vice substantiel de procédure, en l'occurrence parce que le titulaire n'avait pas été informé de l'annulation de la procédure orale.

2. Recevabilité du recours

2.1 Décisions susceptibles de recours

Dans l'affaire T 934/91, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a dû décider le 4 août 1992, sur la base des faits ci-après, si une déclaration de la division d'opposition qualifiée de "décision", était susceptible de recours. Dans la procédure de recours T 323/89 contre la décision de la division d'opposition (JO OEB 1992, 169), la chambre de recours Chimie 3.3.2 avait entre autre décidé de la répartition des frais et fixé le montant à rembourser. Le requérant avait alors demandé à la division d'opposition d'annuler la décision de la chambre de recours 3.3.2 concernant la fixation du montant et de statuer elle-même. La division d'opposition avait rejeté cette requête et prononcé une "décision" dans laquelle elle avait expliqué pourquoi elle était liée par la décision de la chambre de recours. Le requérant avait alors conclu à l'annulation de cette "décision" et au renvoi de l'affaire devant la division d'opposition en demandant que soit rendue une déci-

abteilung und Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung mit dem Auftrag, die Kosten erneut festzusetzen. Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, es liege keine beschwerdefähige Entscheidung i.S.d. Artikels 106 (1) EPÜ vor. Denn eine Entscheidung setze grundsätzlich voraus, daß eine Wahl unter mehreren rechtlich zulässigen Alternativen möglich sei. Nachdem im vorliegenden Fall die Beschwerdekammer 3.3.2 bereits rechtskräftig über die Festsetzung der Kosten entschieden habe, habe die Einspruchsabteilung wegen der bindenden Wirkung der ersten Beschwerdekammerentscheidung keine Möglichkeit gehabt, irgendeine andere Lösung zu wählen.

2.2 Form und Frist der Beschwerde

Die Juristische Beschwerdekammer hatte am 30. April 1992 im Verfahren **J 19/90** folgenden Sachverhalt zu entscheiden: Die Eingangsstelle hatte am 8. März 1990 die Anmeldung des Patentinhabers zurückgewiesen. Am 30. April 1990 bezahlte der Vertreter des Patentinhabers eine Beschwerdegebühr. Aus dem Zahlungsbeleg war die Anmeldenummer erkennbar. Am 18. Juni 1990 reichte der Vertreter eine Beschwerdebegründung ein.

Die Beschwerdekammer war der Auffassung, die Beschwerde sei nicht wirksam eingelegt. Die Beschwerdeeinlegung müsse deutlich, ausdrücklich und unmißverständlich sein. Aus dem Zahlungsbeleg sei nicht ersichtlich, ob eine Beschwerde bereits eingelegt sei oder ob sie noch eingelegt werden müsse. Werde sie nicht eingelegt, sei die Gebühr sogar zurückzuzahlen. Selbst wenn aus dem Zahlungsbeleg alle Elemente der Beschwerde erkennbar seien wie die angefochtene Entscheidung, der Beschwerdeführer usw., stelle er keine schriftliche Willenserklärung über die Beschwerdeeinlegung dar, da man aus ihm nicht zweifelsfrei entnehmen könne, ob eine Beschwerde eingelegt sei. Die Bestätigung der Beschwerdeeinlegung durch die Beschwerdebegründung sei hier zu spät, nämlich erst nach Ablauf der Frist für die Beschwerdeeinlegung, erfolgt. Daher müsse die Beschwerde als nicht eingelegt gelten.

In der Sache **T 483/90** entschied die Beschwerdekammer Mechanik 3 2 3 am 14. Oktober 1992, daß die Beschwerdeführerin ausreichend identifiziert sei, wenn zwar in der Beschwerdeschrift ihr Name falsch angegeben sei und ihre Adresse fehle, die Nummer des streitigen Patents und der Name und die Adresse des Vertreters allerdings mit denen des Vorverfahrens übereinstimmten und die Beschwerdeführerin als die frühere Einsprechende bezeichnet werde.

sion on the amount of costs. The Board of Appeal took the view that no appealable decision within the meaning of Article 106(1) EPC was in existence, since a decision presupposed that a choice could be made from a number of legally admissible alternatives. Given that the decision of Appeal Board 3.3.2 regarding the amount of costs was already final and therefore binding, the Opposition Division had been unable to opt for any other solution.

2.2 Time limit and form of appeal

In case **J 19/90**, heard on 30 April 1992, the Legal Board of Appeal had to decide on the basis of the following facts. The Receiving Section had rejected the patent proprietors' application on 8 March 1990. On 30 April of the same year, the patent proprietors' professional representative paid an appeal fee. The application number was clearly shown on the payment document. On 18 June 1990 the representative filed a statement of grounds for appeal.

The Board took the view that the appeal had not been validly filed. The filing of an appeal had to be clear, explicit and unambiguous. From the payment document it was impossible to infer whether an appeal had already been, or remained to be, filed. If the appeal had not been filed, the fee would even have to be reimbursed. If the payment document clearly indicated all the contents of the appeal - the decision contested, the name of the appellant, etc. - it still did not amount to a written declaration of intent to lodge an appeal, since it did not show beyond any doubt whether or not an appeal had been filed. The statement of grounds, confirming that an appeal had been filed, had been submitted too late, after the expiry of the time limit for appeal. The appeal could not therefore be deemed to have been filed.

In case **T 483/90** Board of Appeal 3.2.3 (Mechanics) decided on 14 October 1992 that the appellants were sufficiently identified if, in the notice of appeal, their name was incorrectly given and their address was missing but the number of the contested patent and the name and address of the professional representative were the same as those cited in previous proceedings and the appellants were referred to as the opponents in those proceedings.

cision fixant les frais. La chambre de recours a estimé que la décision incriminée n'était pas susceptible de recours au sens de l'article 106(1) CBE, car une décision implique que l'on puisse choisir entre plusieurs solutions juridiquement admissibles. Or comme dans la présente espèce, la chambre de recours 3.3.2 avait rendu une décision définitive sur la fixation des frais, la division d'opposition, liée par cette décision, n'avait pas la possibilité d'opter pour une autre solution.

2.2 Conditions de forme et de délai des recours

La chambre de recours juridique a statué le 30 avril 1992, dans l'affaire **J 19/90**, sur les faits suivants: la section de dépôt avait rejeté le 8 mars 1990 la demande du titulaire du brevet. Le 30 avril 1990, le mandataire du titulaire avait acquitté une taxe de recours. Le numéro de la demande apparaissait sur l'attestation de paiement. Le 18 juin 1990, le mandataire avait déposé un mémoire exposant les motifs du recours.

De l'avis de la chambre, le recours n'a pas été valablement formé, car un recours doit être introduit de façon claire, expresse et sans ambiguïté. Il ne ressort pas de l'attestation de paiement si un recours a déjà été ou s'il sera introduit. S'il n'est pas formé, la taxe de recours doit même être remboursée. Même si tous les éléments afférents au recours (décision attaquée, requérant, etc.) figurent sur l'attestation de paiement, cette attestation n'est pas une déclaration écrite exprimant la volonté d'introduire un recours, vu qu'elle ne permet pas de déduire incontestablement si un recours a été formé. La confirmation du recours par le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est intervenue trop tard, en l'occurrence après l'expiration du délai de recours. Aussi faut-il considérer le recours comme non formé.

Dans l'affaire **T 483/90**, la chambre de recours Mécanique 3 2 3 a décidé le 14 octobre 1992 que le requérant était suffisamment identifié si, bien que le nom figurant dans l'acte de recours fût erroné et l'adresse non indiquée, le numéro du brevet litigieux ainsi que le nom et l'adresse du mandataire étaient les mêmes que ceux indiqués dans la procédure précédente et si le requérant était présenté comme étant l'ancien opposant.

2.3 Beschwerdeberechtigung

Der Entscheidung **J1/92** vom 15 Juli 1992 der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.1 lag folgender Sachverhalt zugrunde: Gegen die Ablehnung eines Wiedereinsetzungsantrags wurde eine Beschwerde mit folgendem Satz eingelegt: "Ich (der Name und die Adresse des Vertreters folgten) lege hiermit Beschwerde gegen die Entscheidung vom ... ein. Die Beschwerde wird im eigenen Namen eingereicht ..." Die Beschwerde wurde als unzulässig zurückgewiesen, da sie nicht im Namen der durch die Ablehnung der Wiedereinsetzung beschwerten Verfahrensbeteiligten, d. h. des Anmelders, sondern im Namen des Vertreters eingelegt worden war.

2.4 Beschwer

Die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 hat am 13. März 1992 in der Sache **T 793/91** festgestellt, daß der Anmelder durch die Zurückweisung der Anmeldung beschwert ist, auch wenn er schon vor der Prüfungsabteilung die Änderungen hätte vornehmen können, die er nun im Beschwerdeverfahren beantragt.

3. Verfahrensfragen

3.1 Rücknahme der Beschwerde

Die Große Beschwerdekammer hat die Verfahren **G 7/91** und **G 8/91** gemeinsam behandelt (zur Vorlagefrage: Rechtsprechungsbericht 1991, S. 78-79) und am 5. November 1992 entschieden, daß eine Beschwerdekammer das Beschwerdeverfahren nicht fortsetzen könne, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen Sachfragen angehe, nachdem der einzige Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgenommen habe. Dieser Grundsatz gelte sowohl für das einseitige als auch für das zweiseitige Verfahren.

Die Große Beschwerdekammer bestätigte damit die bisherige ständige Praxis der Beschwerdekammern, ein Verfahren nach Rücknahme der Beschwerde durch den einzigen Beschwerdeführer nicht fortzusetzen. Diese Praxisentspreche dem allgemeinen Verfahrensprinzip, daß die Beteiligten über die Einleitung, den Inhalt und die Beendigung eines (Rechtsmittel-)Verfahrens entscheiden können (Verfügungsgrundsatz). Das Interesse der Öffentlichkeit stehe dem nicht entgegen. Es müsse nämlich im Prinzip angenommen werden, daß das Patent diejenigen nicht störe, die keine Einsprüche eingelegt haben. Die Möglichkeit, das Einspruchsverfahren nach Rücknahme des Einspruchs ausnahmsweise fortzusetzen, müsse als ausreichend betrachtet werden (Zur Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens im Fall der Rücknahme des Einspruchs s. Kapitel VIII, D, 3.2 und Rechtsprechungsbericht 1991, S. 64, T 629/90).

2.3 Entitlement to appeal

In **J 1/92** of 15 July 1992, Legal Board of Appeal 3.1.1 decided on the basis of the following facts. An appeal against the refusal of a request for re-establishment of rights was worded as follows: "I (name and address of professional representative) hereby appeal against the decision of ... The appeal is filed in my own name ...". The appeal was rejected as inadmissible, since it had been filed in the name of the representative instead of the party adversely affected by the refusal of the request for re-establishment of rights, i.e. the applicant.

2.4 Party adversely affected

In **T 793/91** of 13 March 1992, Board of Appeal 3.5.1 (Electricity) found the applicants to be adversely affected by the rejection of their application even if the amendments requested in appeal proceedings could already have been made during proceedings before the Examining Division.

3. Procedural matters

3.1 Withdrawal of appeal

Consolidating **G 7/91** and **G 8/91** (for the points of law which occasioned referral, see report on 1991 case law, pp. 78-79), the Enlarged Board of Appeal decided on 5 November 1992 that, insofar as the substantive issues settled by the decision at first instance were concerned, a Board of Appeal could not continue appeal proceedings after the sole appellant had withdrawn his appeal. This principle applies to *ex parte* and *inter partes* proceedings alike.

The Enlarged Board's decision sanctioned the Appeal Boards' established practice of not continuing proceedings after the sole appellant has withdrawn his appeal, in accordance with the general procedural principle of party disposition (*Verfügungsgrundsatz*), meaning that decisions to initiate or terminate (appeal) proceedings, and decisions on the issues to be addressed, are entirely up to the parties involved. This did not conflict with the requirement that the public interest must be protected. In principle, it had to be assumed that the patent did not disturb those who had not filed opposition. The possibility of continuing the opposition proceedings by way of exception after the opposition had been withdrawn had to be regarded as sufficient. (On the continuation of appeal proceedings after the withdrawal of opposition, see VIII, D 3.2 below and report on 1991 case law, p 64, T 629/90).

2.3 Personnes admises à former un recours

Dans la décision **J 1/92** du 15 juillet 1992, la chambre de recours juridique 3.1.1 a statué sur les faits ci-après: un recours a été introduit contre le rejet de la requête en *restitutio in integrum* dans les termes suivants: "Je sous-signé (nom et adresse du mandataire) introduis par la présente un recours contre la décision de Ce recours est formé en mon nom propre ..." Ce recours a été rejeté comme irrecevable car il n'avait pas été formé au nom de la partie à la procédure lésée par le rejet de la requête en *restitutio in integrum*, c'est-à-dire du demandeur, mais au nom du mandataire.

2.4 Grief

Dans l'affaire **T 793/91**, la chambre de recours Electricité 3.5.1 a constaté le 13 mars 1992 que le rejet de la demande faisait grief au demandeur même s'il avait pu procéder devant la division d'examen aux modifications qu'il demande dans le cadre de la procédure de recours.

3. Questions de procédure

3.1 Retrait du recours

La Grande Chambre de recours a traité conjointement les affaires **G 7/91** et **G 8/91** (pour la question soumise, cf. rapport de jurisprudence de 1991, p. 78 et 79) et décidé le 5 novembre 1992 qu'une chambre de recours ne peut pas poursuivre la procédure de recours dans la mesure où elle porte sur les questions de fond tranchées par la décision attaquée de la première instance, dès lors que le seul requérant a retiré son recours. Ce principe vaut aussi bien pour les procédures *ex parte* qu'*inter partes*.

La Grande Chambre de recours a ainsi confirmé la pratique constante des chambres de recours consistant à ne pas poursuivre une procédure lorsque le seul et unique requérant a retiré son recours. Cette pratique suit le principe général de procédure selon lequel les parties peuvent décider de l'introduction, du contenu et de la clôture d'une procédure (de recours) (principe de procédure selon lequel les parties disposent de l'instance). L'intérêt du public ne s'y oppose pas. En effet, il faut en principe supposer que le brevet ne gêne pas ceux qui ne s'y sont pas opposés. La possibilité de poursuivre à titre exceptionnel la procédure d'opposition lorsque l'opposition a été retirée est à considérer comme une mesure suffisante. (S'agissant de la poursuite de la procédure de recours en cas de retrait de l'opposition, cf. chapitre VIII, D, 3.2, et rapport de jurisprudence de 1991, p. 64, T 629/90).

Nach Rücknahme der Beschwerde erfordern unter Umständen noch Nebenfragen eine Entscheidung. So hat die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.5 in der Entscheidung **T 773/91** (zum Sachverhalt s Kapitel VIII, D, 3.5.4) einen bei Rücknahme der Beschwerde gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr abgelehnt. In der Sache **T 614/89** (zum Sachverhalt s Kapitel VIII, D, 3.4) wurde noch ein Antrag auf Kostenverteilung behandelt.

3.2 Rücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens

In der Entscheidung **T 194/90** vom 27. November 1992 bestätigte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 die Entscheidung **T 629/90**: Die Beschwerde werde durch die Rücknahme des Einspruchs nicht berührt, wenn die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen habe (ebenso Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 in der Entscheidung **T 373/87** vom 21. Januar 1992).

3.3 Abhilfe

In der Entscheidung **T 473/91** vom 9. April 1992 hat die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 klargestellt, daß eine Abhilfeentscheidung nur dann zulässig ist, wenn die streitige Frage unmittelbar anhand des Vortrags bei der Beschwerdeeinlegung (Beschwerdeschrift und -begründung und aus dem Datum der Zahlung der Beschwerdegebühr) entschieden werden kann. Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in eine die Beschwerde selbst betreffende Frist falle nicht in die Zuständigkeit der ersten Instanz.

In der Entscheidung **T 690/90** vom 15. Mai 1992 bestätigte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 die Entscheidung **T 139/87** (ABI. EPA 1990, 69): Die Prüfungsabteilung habe kein Ermessen im Hinblick auf die Frage, ob der Beschwerde abgeholfen wird oder nicht, wenn der Beschwerdeführer mit den in der Beschwerdebegründung vorgelegten neuen Ansprüchen eindeutig allen Einwendungen Rechnung getragen habe, die in der angefochtenen Entscheidung erhoben worden seien.

3.4 Kostenverteilung

In der Sache **T 318/91** bestätigte die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 am 18. August 1992, daß die geringe Wahrscheinlichkeit, im Beschwerdeverfahren erfolgreich zu sein, kein Grund zur Kostenverteilung ist.

Im Verfahren **T 614/89** hatte die Beschwerdeführerin aus wirtschaftlichen Gründen die Beschwerde vier Tage vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung zurückgenommen. Die Beschwerdegegnerinnen wurden noch am selben Tag unterrichtet. Die Beschwerdegegnerin stellte einen Antrag auf Kostenverteilung mit der Begründung, sie habe sich auf die Verhandlung bereits

When an appeal has been withdrawn, there may still be side issues requiring a decision. Foreexample, in **T 773/91**, Board of Appeal 3.25 (Mechanics) rejected a request for the reimbursement of an appeal fee submitted when the appeal was withdrawn (for the facts of the case, see VIII, D 3.5.4). In **T 614/89** (for the facts, see VIII, D 3.4 below) a request concerning the apportionment of costs was considered.

3.2 Withdrawal of opposition during appeal proceedings

In **T 194/90** of 27 November 1992, Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry) upheld decision **T 629/90**, ruling that withdrawal of the opposition did not affect the appeal if the Opposition Division had revoked the patent (see also Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics) decision **T 373/87** of 21 January 1992).

3.3 Interlocutory revision

In **T 473/91** of 9 April 1992, Board of Appeal 3.5.1 (Electricity) made it clear that interlocutory revision was only possible if the contentious issue could be settled immediately on the basis of the appeal submissions themselves (notice of appeal and statement of grounds, and date of payment of the appeal fee). The jurisdiction of the department of first instance did not extend to a request for re-establishment of rights in respect of a time limit relating to the appeal itself.

In **T 690/90** of 15 May 1992, Board of Appeal 3.2.3 (Mechanics) upheld decision **T 139/87** (OJ EPO 1990, 69), ruling that the Examining Division had no discretion in allowing interlocutory revision in cases where the appellants, by virtue of the new claims set out in their statement of grounds for appeal, had clearly met all the objections on which the contested decision relied.

3.4 Apportionment of costs

In **T 318/91** Board of Appeal 3.5.1 (Electricity) upheld on 18 August 1992 a previous decision to the effect that an appeal's chances of success, even if slender, could not be a reason for ordering a different apportionment of costs.

In **T 614/89** the appellants had withdrawn their appeal for "economic" reasons four days before oral proceedings were due to take place. The respondents were informed the same day. Respondents filed a request for apportionment of costs, on the basis that they had already prepared for the proceedings and that the appellants must have been aware long before-

Après le retrait du recours, il se peut que des questions annexes appellent une décision. Ainsi, la chambre de recours Mécanique 3.2.5 a, dans la décision **T 773/91** (pour les faits, cf. chapitre VIII, D, 3.5.4), rejeté une demande de remboursement de la taxe de recours présentée après retrait du recours et dans l'affaire **T 614/89** (pour les faits, cf. chapitre VIII, D, 3.4), la Chambre a encore statué sur une requête en répartition des frais.

3.2 Retrait de l'opposition pendant la procédure de recours

Dans la décision **T 194/90** en date du 27 novembre 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a confirmé la décision **T 629/90**: le retrait de l'opposition n'affecte pas le recours dès lors que la division d'opposition a révoqué le brevet (cf. également décision **T 373/87** en date du 21 janvier 1992, rendue par la chambre de recours Mécanique 3.2.4).

3.3 Révision préjudicielle

Dans la décision **T 473/91** en date du 9 avril 1992, la chambre de recours Electricité 3.5.1 a clairement établi qu'une révision préjudicielle n'est possible que si la question litigieuse peut être réglée directement sur la base des éléments produits lors de l'introduction du recours (acte de recours et mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que date du paiement de la taxe de recours). La première instance n'est pas compétente pour les requêtes en *restitutio in integrum* quant à un délai portant sur le recours même.

Dans la décision **T 690/90** en date du 15 mai 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.3 a confirmé la décision **T 139/87** (JO OEB 1990/69) et conclu que la division d'examen n'avait aucun pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la question de savoir s'il doit être fait droit ou non à un recours lorsque le requérant a clairement tenu compte, avec les nouvelles revendications présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours, de toutes les objections soulevées dans la décision attaquée.

3.4 Répartition des frais

Dans l'affaire **T 318/91**, la chambre de recours Electricité 3.5.1 a confirmé le 18 août 1992 qu'une faible chance de succès dans une procédure de recours ne constituait pas un motif de répartition des frais.

Dans l'affaire **T 614/89**, le requérant avait retiré son recours quatre jours avant la date de la procédure orale pour des raisons économiques, ce dont les intimés avaient été informés le jour même. L'intimé I avait demandé une répartition des frais en faisant valoir qu'il s'était déjà préparé à la procédure orale et que le requérant devait savoir depuis longtemps que le re-

vorbereitet und die Beschwerdeführerin habe schon lange vor dem Termin wissen müssen, daß die Beschwerde aussichtslos sei. Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 wies am 11. Juni 1992 diesen Antrag mit der Begründung zurück, die Rücknahme sei so rechtzeitig erfolgt, daß Kosten für die mündliche Verhandlung nicht entstanden wären. Außerdem bestehe ein unbeschränktes Recht auf Erörterung des Falles in der mündlichen Verhandlung. Wenn eine Partei sich bis zuletzt bemühe, die Entscheidung der Kammer in ihrem Sinne zu beeinflussen, stelle das keinerlei Verstoß gegen eine sachgerechte Verfahrensführung oder gar einen Rechtsmißbrauch dar.

In der Sache **T934/91** (zum Sachverhalt s. Kapitel VIII, D, 2.1) stellte die Beschwerdekammer klar, daß eine Beschwerdekammer, die über einen Kostenantrag entscheidet, im Rahmen von Artikel 111 (1) EPÜ auch die Befugnis hat, die Kosten gemäß Artikel 104 (2) EPÜ festzusetzen.

3.5 Rückzahlung der Beschwerdegebühr

3.5.1 Schwere des Verfahrensfehlers

In der Entscheidung **T 682/91** vom 22. September 1992 hob die Beschwerdekammer Physik 3.4.2 hervor, daß die Gebühr nur dann zurückgezahlt werden könne, wenn ein wirklich wesentlicher Verfahrensmangel vorliege. Dies bedeute insbesondere, daß ein Verfahrensmangel, durch den niemand beschwert sei, auch nicht als wesentlich eingestuft werden könne. Die Schwere des Verfahrensmangels leite sich aus den mit ihm verbundenen Nachteilen ab.

3.5.2 Zusammensetzung der Einspruchsabteilung

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 ordnete am 26. November 1992 im Verfahren **T 382/92** die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ an, weil die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung den Erfordernissen des Artikels 19 (2) EPÜ nicht entsprochen habe. Der Vorsitzende und ein Mitglied der Einspruchsabteilung hätten nämlich bereits in der Prüfungsabteilung über dieselbe Anmeldung entschieden.

3.5.3 Begründungsmangel

Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.2 ordnete im Verfahren **T 292/90** am 16. November 1992 die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen fehlender Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung an. Die Prüfungsabteilung hatte zur erfinderischen Tätigkeit lediglich festgestellt, daß sich das beanspruchte Verfahren aus der naheliegenden Nebeneinanderstellung der Lehre der Dokumente 2, 3 oder 4 ergebe. Es war nicht erklärt, wie die Prüfungsabteilung zu diesem Urteil

hand that the appeal had no chance of succeeding. On 11 June 1992 Board of Appeal 3.2.3 (Mechanics) refused this request, on the grounds that the appeal had been withdrawn in sufficient time to avoid incurring costs in connection with oral proceedings. Moreover, the right of a party to have his case discussed in oral proceedings was subject to no restrictions. In trying for as long as possible to sway the Board in his favour, he was not breaching the rules of proper procedure, nor did his behaviour amount to an abuse of the law.

In **T 934/91** (facts in VIII, D2.1, above) the Board made it clear that, under Article 111(1) EPC, a Board of Appeal, when considering a request for the apportionment of costs, was empowered to specify the amount of costs to be paid, having regard to Article 104(2) EPC.

3.5 Reimbursement of appeal fee

3.5.1 Seriousness of procedural violation

In **T 682/91** of 22 September 1992, Board of Appeal 3.4.2 (Physics) emphasised that reimbursement could only be granted in respect of procedural violations where these were of a "substantial" nature. A procedural flaw giving no grounds for complaint fell outside this category: in order to qualify as substantial, the violation had to harm somebody's interests.

3.5.2 Composition of the Opposition Division

In **T 382/92** of 26 November 1992, Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics) ordered the reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC because the composition of the Opposition Division had contravened the provisions of Article 19(2) EPC, the Chairman and one of the members having taken part in the Examining Division responsible for deciding on the application.

3.5.3 Insufficient reasoning

In **T 292/90** of 16 November 1992, Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry) ordered the reimbursement of the appeal fee on the grounds that the decision of the department of first instance was insufficiently substantiated. Regarding inventive step, the Examining Division had merely said that the claimed process amounted to an obvious juxtaposition of the teachings of documents 2, 3 or 4. There was no explanation of how the Examining Division had arrived at this conclusion.

cours n'avait aucune chance d'aboutir. La chambre de recours Mécanique 3.2.3 a rejeté le 11 juin 1992 cette demande en expliquant que le retrait du recours était intervenu suffisamment à temps pour ne pas occasionner de frais de procédure orale. En outre, le droit d'une partie de faire examiner l'affaire dans une procédure orale ne saurait être restreint. Si une partie cherche jusqu'au bout à influencer la décision de la chambre en sa faveur, cela n'est nullement contraire à un déroulement régulier de la procédure, ni ne constitue un abus de droit.

Dans l'affaire **T 934/91** (pour les faits, cf. supra chapitre VIII, D, 2.1), la chambre de recours a constaté qu'une chambre qui décide d'une répartition des frais est également autorisée, en vertu de l'article 111(1) CBE, à fixer le montant des frais conformément à l'article 104(2) CBE.

3.5 Remboursement de la taxe de recours

3.5.1 Gravité du vice de procédure

Dans la décision **T 682/91** en date du 22 septembre 1992, la chambre de recours Physique 3.4.2 a souligné le nécessaire caractère substantiel que doit présenter le vice de procédure pour que le remboursement soit permis. Ceci a notamment pour conséquence qu'un vice de procédure ne faisant pas grief, ne saurait être qualifié de substantiel. Le caractère substantiel du vice de procédure naît du préjudice qu'il provoque.

3.5.2 Composition de la division d'opposition

Dans l'affaire **T 382/92**, la chambre de recours Mécanique 3.2.4 a ordonné le 26 novembre 1992 le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE, au motif que la composition de la division d'opposition ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 19(2) CBE, le président et un membre de la division d'opposition ayant déjà statué sur cette même demande au sein de la division d'examen.

3.5.3 Insuffisance de l'exposé des motifs

Dans l'affaire **T 292/90**, la chambre de recours Chimie 3.3.2 a ordonné le 16 novembre 1992 le remboursement de la taxe de recours, jugeant que la décision de la première instance était insuffisamment motivée. La division d'examen s'était bornée à constater au sujet de l'activité inventive que le procédé revendiqué ressortait d'une juxtaposition évidente de l'enseignement des documents 2, 3 ou 4, sans expliquer comment elle était parvenue à cette conclusion. La chambre a estimé

gekommen war. Die Kammer hielt diese Art der Begründung für nicht ausreichend. Die Begründung solle es dem Beschwerdeführer und der Kammer ermöglichen zu verstehen, ob die Entscheidung gerechtfertigt sei oder nicht. Wenn es also um die erfinderische Tätigkeit gehe, müsse die Entscheidung die logische Kette enthalten, die zur Bildung des Urteils über das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit geführt habe.

Zu dem gleichen Problem nahm die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 am 8. Januar 1992 in der Entscheidung **T 52/90** Stellung (zum Sachverhalt s. Kapitel VIII, C, 1.2). Sie ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

In der Entscheidung **T 856/91** vom 8. Oktober 1992 mußte die Beschwerdekammer Physik 3.4.2 im Rahmen eines Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ebenfalls zu der Frage Stellung nehmen, ob die Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung ausreichend war. In der angefochtenen Entscheidung wurde auf die Kenntnisse von namhaften Fachleuten und auf die "Aussage eines namhaften Fachmanns" eingegangen, ohne daß der Entscheidung Hinweise auf die Identität der Fachleute oder auf den genauen Inhalt ihrer Aussage hätten entnommen werden können. Die Kammer war der Auffassung, diese unvollständige Information begründe keinen Verstoß gegen Regel 68 (2) EPÜ, da es genüge, daß die Entscheidung irgendeine Begründung enthalte, wenn auch eine unvollständige und mangelhafte.

In der Entscheidung **T 735/90** vom 2. September 1992 entschied die Beschwerdekammer Chemie 3.3.3, daß kein wesentlicher Verfahrensfehler vorliege, wenn die Entscheidung der ersten Instanz zwar einen Teil der Erfindung als naheliegend bezeichne, ohne die Gründe dafür anzugeben, diese aber in vorangegangenen Bescheiden enthalten seien, so daß eine Bezugnahme auf sie zur Heilung dieses Mangels ausgereicht hätte.

In der Sache **T 153/89** vom 17. November 1992 hatte die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung ohne Angabe von Gründen festgestellt, daß der Gegenstand der abhängigen Ansprüche nicht erfinderisch sei. Die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 sah sich außerstande, anhand der lapidaren Feststellung in der angefochtenen Entscheidung der Prüfungsabteilung zu beurteilen, ob diese Frage ausreichend untersucht oder überhaupt geprüft worden war. Die diesbezügliche Entscheidung der Prüfungsabteilung stelle keine begründete Entscheidung dar.

3.5.4 Rücknahme der Beschwerde

In der Sache **T 773/91** vom 25. März 1992 (Beschwerdekammer Mechanik 3.2.5) hatte der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückge-

The Board considered this form of reasoning to be insufficient. The reasoning given in a decision open to appeal had to enable the appellants and the Board of Appeal to examine whether the decision was justified or not. A decision on inventive step therefore had to contain the logical chain of reasoning which had led to the relevant conclusion.

In **T 52/90** of 8 January 1992, Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry) addressed the same problem (facts in chapter VIII, C 1.2). The Board ordered that the appeal fee be reimbursed.

The same issue arose - again in connection with a request for the reimbursement of the appeal fee - in **T 856/91**, decided by Board of Appeal 3.4.2 (Physics) on 8 October 1992. The contested decision referred to the knowledge of prominent skilled persons and cited "a statement by a well-known expert" but contained no information enabling the reader to infer who these persons were or exactly what they had said. The Board took the view that this incomplete information did not constitute a breach of Rule 68(2) EPC, since it was sufficient for a decision to be reasoned in some way, even if the reasoning were incomplete and deficient.

In **T 735/90** of 2 September 1992, Board of Appeal 3.3.3 (Chemistry) decided that no serious procedural violation had occurred if, on the one hand, the decision of the department of first instance failed to give reasons for the view that a portion of the invention was obvious, but, on the other hand, the relevant reasons were contained in previous communications, so that reference to these would have sufficed to remedy the defect.

In **T 153/89** of 17 November 1992, the Examining Division had given no reasons for the finding in its decision that the subject-matter of the dependent claims was not inventive. Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry) took the view that the perfunctory statement in the contested decision did not permit the Board to judge whether this issue had been sufficiently investigated, or investigated at all. The Examining Division's decision on these grounds did not amount to a reasoned decision.

3.5.4 Withdrawal of appeal

In case **T 773/91** of 25 March 1992 (Board of Appeal 3.2.5 (Mechanics)), the sole appellant had withdrawn its appeal before the Board of Appeal had

qu'un tel exposé des motifs était insuffisant, l'exposé des motifs devant permettre au requérant et à la chambre de comprendre si la décision est justifiée ou non. Une décision portant sur l'activité inventive doit contenir le raisonnement logique ayant permis de conclure à l'existence d'une activité inventive.

C'est sur ce même problème que s'est prononcée la chambre de recours Chimie 3.3.1 le 8 janvier 1992 dans la décision **T 52/90** (cf. pour les faits Chapitre VIII, C, 1.2). Elle a donc ordonné le remboursement de la taxe de recours.

Dans la décision **T 856/91** en date du 8 octobre 1992, la chambre de recours Physique 3.4.2 s'est également prononcée, dans le cadre d'une requête en remboursement de la taxe de recours, sur la question de savoir si l'exposé des motifs dans la décision de la première instance était suffisant. La décision attaquée avait fait référence aux connaissances de spécialistes réputés et à la "déclaration d'un éminent spécialiste", sans qu'il ait été possible de trouver dans la décision la moindre indication sur l'identité de ces spécialistes ou sur le contenu exact de leur déclaration. Pour la chambre, le fait que l'information ait été incomplète n'était pas une infraction aux dispositions de la règle 68(2) CBE, vu qu'il suffit qu'une décision soit motivée, même de manière incomplète et insuffisante.

Dans la décision **T 735/90** en date du 2 septembre 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.3 a conclu qu'il n'y a pas de vice substantiel de procédure si la décision de la première instance qualifie d'évidente une partie de l'invention, sans en indiquer les motifs, et si ces motifs sont contenus dans des notifications antérieures de telle façon qu'une simple référence à ces notifications aurait suffi à remédier à cette lacune.

Dans l'affaire **T 153/89** du 17 novembre 1992, la division d'examen avait considéré dans sa décision, sans toutefois motiver sa conclusion, que l'objet des revendications dépendantes était dépourvu d'activité inventive. La chambre de recours Chimie 3.3.1 a estimé que la constatation succincte figurant dans la décision attaquée de la division d'examen ne lui permettait pas de juger si la question avait été examinée suffisamment, si tant est qu'elle ait été examinée. La décision de la division d'examen ne saurait donc constituer une décision motivée.

3.5.4 Retrait du recours

Dans l'affaire **T 773/91** en date du 25 mars 1992 (chambre de recours Mécanique 3.2.5), l'unique requérant avait retiré son recours avant que la cham-

nommen, bevor die Beschwerdekammer die Sach- und Rechtslage geprüft hatte. Die Beschwerdekammer entschied, daß die Rückzahlung der Gebühr nicht erfolgen könne, da die Voraussetzungen der Regel 67 EPÜ nicht vorlägen und zum anderen die Beschwerde wirksam eingelegt worden sei.

3.5.5 Weitere Verfahrensmängel

Mit der Entscheidung **T98/90** vom 12. März 1992 gab die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 der Beschwerde statt. Die Beschwerdeführerin hatte in dieser Sache auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt und dies unter anderem damit begründet, daß es die Erstinstanz unterlassen habe, in ihrer Niederschrift die letzte der Einspruchsabteilung vorgeschlagene Fassung des im Rahmen eines zweiten Hilfsantrags vorgelegten Anspruchs 1 zu dokumentieren; damit habe sie gegen den Grundsatz verstoßen, wonach die Einspruchsabteilung bei ihrer Entscheidung immer von der letzten vom Patentinhaber vorgeschlagenen oder gebilligten Fassung ausgehen müsse. Die Beschwerdeführerin machte außerdem geltend, daß die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung auf eine technisch falsche Bewertung der Erfindung der Beschwerdeführerin und auch des Stands der Technik gestützt habe.

Die Kammer erinnerte daran, daß das Verfahren vor dem EPA schriftlich geführt werde und die Einspruchsabteilung die Patentierbarkeit nur aufgrund eines schriftlichen Antrags bewerten könne. Die Kammer habe keinen Anhalt dafür, daß im Zuge des Einspruchsverfahrens ein solcher schriftlicher Antrag gestellt worden sei, zumal sich die Einsprechenden an seinen Inhalt nicht erinnern könnten und auch in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung ein solcher Antrag nicht erwähnt sei. Die Kammer entschied daher, daß die Beschwerdeführerin keinerlei Nachweis für die Stellung eines solchen Antrags erbracht habe.

Was die geltend gemachte technische Fehleinschätzung oder -bewertung anbelange, so sei der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu entnehmen, daß eine andere Einschätzung der zu lösenden Aufgabe, des Stands der Technik, der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht als wesentlicher Verfahrensfehler angesehen werden könne. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde daher zurückgewiesen.

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.3 entschied am 4. Dezember 1992 in der Sache **T 906/90**, die unterbliebene Unterrichtung des Beschwerdeführers seitens des EPA über den Umstand, daß dessen Fristverlängerungsgesuch mit dem falschen Aktenzeichen versehen war, stelle keinen wesentlichen Verfahrensfehler dar. Der

examined the facts of the case and the legal position. The Board ruled that the fee could not be reimbursed, since the case did not fulfil the requirements of Rule 67 EPC; furthermore, the appeal had been validly filed.

3.5.5 Further substantial procedural violations

In **T 98/90**, allowed by Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics) on 12 March 1992, the appellants had requested reimbursement of the appeal fee on the grounds, *inter alia*, that the department of first instance had failed to record, in the minutes of the oral proceedings, the latest amended wording of dependent Claim 1 (b) as submitted to the Opposition Division. This infringed the principle that the Opposition Division must always base its decision on the text most recently submitted or approved by the patent proprietors. Furthermore, the appellants contended that, with regard to the invention itself and to the prior art, the technical reasons on which the Opposition Division had based its decision were wrong.

The Board of Appeal pointed out that proceedings before the EPO took place in writing and that the Opposition Division could only judge patentability on the basis of a written request. The Board could see no evidence of a written request having been made during the discussion at the opposition proceedings: the appellants themselves were unable to recall how the supposed request had been framed, and there was no record of it in the minutes of the hearing. Thus, in the Board's view, the appellants had failed to show that a request had been made.

As for the alleged errors of technical judgment, Board of Appeal case law has established the principle that differences of opinion - with regard to the technical problem, the state of the art, and the criteria of novelty or inventive step - cannot be regarded as substantial procedural violations. The request on reimbursement of the appeal fee was therefore dismissed.

In **T 906/90**, Board of Appeal 3.2.3 (Mechanics) decided on 4 December 1992 that failure to notify the appellants that their request for an extension of a time limit bore the wrong reference number did not constitute a substantial procedural violation. Instead of simply assuming that the extension had been granted, the appellants

bre de recours n'ait examiné les faits et la situation juridique. La chambre a décidé que la taxe ne pouvait être remboursée, étant donné que les conditions visées à la règle 67CBE n'étaient pas remplies et, en outre, que le recours avait été valablement formé.

3.5.5 Autres vices de procédure

Dans le cas **T 98/90** en date du 12 mars 1992 de la chambre de recours Mécanique 3.2.4, il a été fait droit au recours. La requérante avait demandé le remboursement de la taxe de recours entre autres pour les raisons que la première instance aurait omis de rapporter dans son procès-verbal le dernier état de la revendication 1 proposé à la division d'opposition dans la deuxième requête auxiliaire; par cela, elle aurait enfreint le principe selon lequel la division d'opposition doit toujours fonder sa décision sur le dernier texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet. Finalement la requérante prétendait que la division d'opposition aurait fondé sa décision sur des motifs techniquement erronés tenant tant à l'invention de la requérante qu'à l'état de la technique qui lui était apporté.

La chambre a rappelé que la procédure devant l'OEB est écrite, et que la division d'opposition ne peut apprécier la brevetabilité qu'au vu d'une requête écrite. La chambre ne put constater qu'une requête écrite ait été faite au cours des débats lors de la procédure d'opposition, d'autant plus que les opposantes étaient incapables d'en remémorer la teneur et, enfin, le procès-verbal de l'audience n'en faisait pas plus état. La chambre a donc décidé qu'il n'était nullement démontré par la requérante qu'une requête avait été faite.

Quant aux fautes d'appréciation et de jugement prétendues, la chambre a rappelé qu'il est de jurisprudence constante des chambres de recours que des appréciations différentes du problème à résoudre, de l'état de la technique, des critères de nouveauté ou d'activité inventive ne peuvent être considérées comme des vices substantiels de procédure. Pour ces motifs, la requête en remboursement de la taxe de recours a été rejetée.

La chambre de recours Mécanique 3.2.3 a décidé le 4 décembre 1992, dans l'affaire **T 906/90**, que l'omission par l'OEB d'informer le requérant que sa requête en prorogation de délai ne portait pas le bon numéro de dossier ne constituait pas un vice substantiel de procédure. Le requérant ne pouvait déduire de l'absence de réponse que

Beschwerdeführer könne sich bei Ausbleiben einer Antwort nicht darauf verlassen, daß die Fristverlängerung gewährt sei; er hätte nachfragen müssen.

In der Entscheidung **T 190/90** vom 16. Januar 1992 mußte die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 entscheiden, ob die unterbliebene Überreichung eines relevanten Dokuments an eine Partei und die fehlende Aufforderung, zu einem Schriftsatz der Einsprechenden Stellung zu nehmen, wesentliche Verfahrensfehler darstellen. Die Beschwerdekammer verneinte dies, denn die Partei kannte das Dokument schon und erlitt daher keinen Nachteil. Die fehlende Aufforderung zur Stellungnahme war keine Verletzung des rechtlichen Gehörs, da der Vertreter der Partei wissen mußte, daß er zu Schriftsätzen Stellung nehmen darf, auch wenn die Einspruchsabteilung ihn nur aufgefordert hat, vom Schriftsatz Kenntnis zu nehmen.

4. Verspätetes Vorbringen

4.1 Verspätetes Vorbringen von Dokumenten und Beweismitteln

In der Sache **T 17/91** wurde zwei Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist eine durch die Tätigkeit der Einsprechenden selbst bedingte offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht, ohne daß gute Gründe für die Verzögerung bestanden hätten. In ihrer Entscheidung vom 26 August 1992 sah die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.2 hierin einen Verfahrensmißbrauch und einen Verstoß gegen den Grundsatz des "guten Glaubens". Daher ließ sie die behauptete offenkundige Vorbenutzung gemäß Artikel 114 (2) EPÜ ungeachtet ihrer möglichen Relevanz außer acht und erhielt das Patent aufrecht

In zwei den Beschwerdekammern vorliegenden Fällen wurde geprüft, unter welchen Umständen eine Sache zum Erlaß einer beschwerdefähigen Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden sollte, wenn Unterlagen erst im Beschwerdeverfahren eingereicht und zugelassen werden. Über die Zweckmäßigkeit einer solchen Zurückverweisung ist nach Sachlage jedes Einzelfalls zu entscheiden.

In dem am 2. Juni 1992 entschiedenen Verfahren **T 852/90** ließ die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 auf Antrag der Beschwerdeführerin/Einsprechenden zu Beginn der mündlichen Verhandlung Beweismittel zu. Die Kammer schloß sich der in der Entscheidung **T 97/90** vom 13. November 1991 vertretenen Auffassung an, daß Beschwerden trotz der den Beschwerdekammern durch Artikel 114 (1) EPÜ übertragenen Ermittlungsbefugnisse Beschwerden im eigentlichen Sinne

should have made enquiries to ascertain why their request had not been answered.

In **T 190/90** of 16 January 1992, Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics) had to decide whether failure to supply one of the parties with a relevant document and failure to invite him to present his comments on a communication from the opponents constituted substantial procedural violations. The Board said that this was not the case, since the party was already familiar with the document and therefore incurred no disadvantage. The failure to invite him to present comments was not an infringement of the right to be heard, because the party's representative must have been aware that he was entitled to present comments, even though the Opposition Division had only invited him to note the contents of the communication.

4. Late submissions

4.1. Late submission of documents and evidence

In case **T 17/91** the allegation of public prior use based on the opponent's own activities was submitted two years after the expiry of the opposition period without good reasons for the delay. In its decision of 26 August 1992 Board 3.2.2 (Mechanics) took the view that this represented an abuse of the proceedings and a breach of the principle of "good faith". Having regard to Article 114(2) EPC, it therefore disregarded the allegation of public prior use, irrespective of its potential relevance, and maintained the patent.

Two cases before the Boards of Appeal related to the circumstances under which a case should be remitted to the Opposition Division in order to obtain an appealable decision, where documents are not submitted and accepted until the appeal stage. Whether remittal is appropriate is decided on the facts of each particular case.

In **T 852/90** of 2 June 1992, Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry) admitted evidence in response to a request from the appellants/opponents at the beginning of the oral proceedings. The Board agreed with decision **T 97/90** of 13 November 1991, that appeals should remain appeals, despite the investigative powers conferred on the Boards of Appeal by Article 114(1) EPC, and also that appeals under the EPC were judicial proceedings, whose function was to decide whether an

la prorogation de délai avait été accordée, et aurait dû se renseigner.

Dans la décision **T 190/90** en date du 16 janvier 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.4 a dû trancher la question de savoir si le fait que l'OEB n'ait pas envoyé un document pertinent à une partie et qu'il ne l'ait pas invitée à présenter ses observations sur une communication de l'opposant constituait un vice substantiel de procédure. La chambre a répondu par la négative, considérant que la partie avait déjà connaissance du document et qu'elle n'avait donc subi aucun préjudice. Le fait qu'elle n'ait pas été invitée à prendre position ne saurait constituer une atteinte à son droit d'être entendue, car son mandataire devait savoir qu'il était en droit de présenter ses observations sur des communications, même si la division d'opposition l'a simplement invité à en prendre connaissance.

4. Moyens invoqués tardivement

4.1 Production tardive de documents et de preuves

Dans l'affaire **T 17/91**, une utilisation antérieure rendue accessible au public fondée sur les activités de l'opposant même avait été invoquée deux ans après l'expiration du délai d'opposition sans que soit indiqué de motif valable. Dans sa décision en date du 26 août 1992, la chambre de recours Mécanique 3.2.2 a estimé qu'ils agissaient là d'un abus de procédure et d'une violation du principe de la "bonne foi". En conséquence, en application des dispositions de l'article 114(2) CBE, elle n'a pas tenu compte de l'allégation selon laquelle l'invention avait été rendue accessible au public par une utilisation antérieure, indépendamment de son éventuelle pertinence, et a maintenu le brevet.

Les chambres de recours ont examiné dans deux espèces les circonstances dans lesquelles, lorsque des documents sont soumis et acceptés uniquement pendant la procédure de recours, une affaire doit être renvoyée devant la division d'opposition pour que soit rendue une décision susceptible de recours. La pertinence du renvoi est appréciée sur la base des circonstances de l'espèce.

Dans la décision **T 852/90** en date du 2 juin 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a accepté que des preuves soient produites à la suite d'une requête présentée par l'opposant/requérant au début de la procédure orale. La chambre s'est ralliée aux conclusions de la décision **T 97/90** en date du 13 novembre 1991, qui constate que les recours doivent rester des recours en dépit des pouvoirs d'investigation que l'article 114(1) CBE confère aux chambres de recours, et que les re-

bleiben müssten und daß das Beschwerdeverfahren nach dem EPÜ ein gerichtliches Verfahren sei, das klären solle, ob die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung sachlich richtig war (vgl. T 326/87, ABI. EPA 1991, 52; T 52/88 und T 270/90; T 26/88, ABI. EPA 1991, 30; T 611/90, ABI. EPA 1993, 50 und T 34/90, ABI. EPA 1992, 454). Sie zog daraus den Schluß, daß eine Sache nach Artikel 111 (1) EPÜ zurückverwiesen werden sollte, wenn sich im Rahmen der Beschwerde herausstellt, daß der Entscheidung der Vorinstanz weder derselbe noch ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde lag. Die Kammer sah jedoch insofern einen Unterschied zum Verfahren T 97/90, als die Beschwerdeführerin im damaligen Fall in der Beschwerdephase selbst einen völlig neuen Einspruchsgrund vorgebracht hatte. Im nun vorliegenden Fall wurde dagegen durch die verspätet vorgebrachten Beweismittel nur eine - wenngleich bedeutsame - Erweiterung vorgenommen, so daß die Kammer eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung nicht für erforderlich hielt.

In der Entscheidung **T 110/91** vom 24. April 1992 verwies die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 die Sache nach Zulassung von Unterlagen, die die Einsprechende erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht hatte, an die Vorinstanz zurück. Die Kammer hielt es nicht für angezeigt, über den ihr vorliegenden Sachverhalt zu entscheiden, da dieser von der Vorinstanz nicht erörtert worden war und den Beteiligten durch eine Entscheidung der Kammer die Beschwerdemöglichkeit vorenthalten würde. Sie stellte aber auch fest, daß die Einsprechende keine ausreichenden Gründe für das verspätete Vorbringen genannt habe und dies von der Einspruchsabteilung bei der Kostenverteilung berücksichtigt werden sollte.

Die Beschwerdekammer Mechanik 3.2.1 befaßte sich in ihrer Entscheidung **T 234/90** vom 22. Juli 1992 mit der Frage, ob ein verspätetes Vorbringen vorliege, wenn ein Dokument zum ersten Mal im Beschwerdeverfahren herangezogen werde, jedoch in der Einführung zur Beschreibung des Streitpatents bereits als Stand der Technik angegeben sei. Die Kammer folgte der Entscheidung T 536/88 (ABI. EPA 1992, 638) und stellte fest, daß solche Dokumente als in das Verfahren eingeführt anzusehen seien, selbst wenn sie während der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden seien.

4.2 Verspätet eingereichte Patentansprüche

In der Entscheidung **T 25/91** befand die Beschwerdekammer Elektrotechnik 3.5.1 die verspätet eingereichten geänderten Ansprüche in der mündlichen

appealed decision was correct on its merits (cf. T 326/87, OJ EPO 1991, 52; T 52/88 and T 270/90; T 26/88, OJ EPO 1991, 30; T 611/90, OJ EPO 1993, 50, and T 34/90, OJ EPO 1992, 454). It followed that where a case on appeal turned out to be neither the same nor a similar one to that decided by the department of first instance, it should be remitted to that department in accordance with Article 111(1) EPC. However, the Board drew a distinction between T 852/90 and T 97/90, where the appellant had introduced a totally new ground of objection when the case had already reached the appeal stage. In the present case, the late-filed evidence amounted to an amplification, albeit a significant one; remittal to the Opposition Division was therefore held to be unnecessary.

In **T 110/91** of 24 April 1992, Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry) remitted the case to the department of first instance after admitting documents filed for the first time by the opponent at the appeal stage. On the basis of the facts before it, the Board did not consider it appropriate to issue a decision, since the facts submitted had not been considered by the department of first instance and a decision by the Board would thus deprive the parties of an appealable decision. The Board also held that the reasons given by the opponent for the late submission were insufficient and the Opposition Division should take this into account when apportioning costs.

In **T 234/90** of 22 July 1992 Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics) considered the question whether a document is submitted late if it is mentioned for the first time in appeal proceedings but is already given as part of the state of the art in the introduction to the description of the contested patent. The Board followed T 536/88 (OJ EPO 1992, 638) and held that such documents were to be regarded as included in the proceedings, even where they were not expressly taken up before the expiry of the time limit for opposition.

4.2. Late-filed claims

In **T 25/91** Board of Appeal 3.5.1 (Electricity) ruled that the late-filed amended claims were inadmissible at oral proceedings, because they were

cours formés en application de la CBE sont des procédures judiciaires dont la fonction est d'établir si la décision attaquée est fondée (cf. T 326/87, JO OEB 1991, 52; T 52/88 et T 270/90, T 26/88, JO OEB 1991, 30; T 611/90, JO OEB 1993, 50 et T 34/90, JO OEB 1992, 454) Il s'ensuit que s'il apparaît qu'une affaire portée devant la chambre de recours n'est ni la même, ni similaire à celle sur laquelle la première instance a statué, elle doit être renvoyée devant l'instance précédente en application de l'article 111(1) CBE. La chambre s'est toutefois écartée de la décision T 97/90, dans laquelle le requérant avait présenté un motif d'objection entièrement nouveau au stade du recours proprement dit. Dans la présente espèce, au contraire, les preuves produites tardivement se réduisaient à de nouveaux développements, certes importants, du même motif. La chambre a donc jugé inutile de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition.

Dans la décision **T 110/91** en date du 24 avril 1992, la chambre de recours Chimie 3.3.1 a renvoyé l'affaire devant la première instance après avoir admis les documents déposés par l'opposant pour la première fois au stade du recours. La chambre n'a pas jugé devoir rendre une décision sur la base des faits qui lui étaient présentés, vu qu'ils n'avaient pas été pris en considération par la première instance, et qu'une décision de la chambre priverait les parties de toute possibilité de recours. Elle a toutefois estimé que les raisons invoquées par l'opposant pour expliquer ce dépôt tardif était insuffisantes et que la division d'opposition devait en tenir compte dans la répartition des frais.

La chambre de recours Mécanique 3.2.1 a examiné dans la décision **T 234/90** en date du 22 juillet 1992 la question de savoir si un document est produit tardivement lorsqu'il est mentionné pour la première fois au stade de la procédure de recours, même s'il a été indiqué dans l'introduction à la description du brevet attaqué qu'il faisait partie de l'état de la technique. La chambre s'est ralliée aux conclusions de la décision T 536/88 (JO OEB 1992, 638) et a estimé que de tels documents devaient être considérés comme inclus dans la procédure, même s'ils n'ont pas été expressément invoqués pendant le délai d'opposition.

4.2 Revendications déposées tardivement

Dans l'affaire **T 25/91**, la chambre de recours Electricité 3.5.1 a conclu que les revendications modifiées déposées tardivement étaient irrecevables dans

Verhandlung für unzulässig, weil sie nur **einen** Tag vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden waren.

Die Kammer verwies auf die ständige Rechtsprechung, wonach Änderungen so früh wie möglich eingereicht werden sollten und die Zulassung geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren im Ermessen der Kammer liege. Nach der Entscheidung T 95/83 (ABI. EPA 1985, 75) sollten Änderungen, die nicht rechtzeitig eingereicht worden seien, sachlich nur dann berücksichtigt werden, wenn sowohl für die Änderung als auch für ihre verspätete Einreichung ein triftiger Grund vorliege. Der Entscheidung T 153/85 (ABI. EPA 1988, 1) sei darüber hinaus zu entnehmen, daß die Kammer es ablehnen könne, verspätet eingereichte Alternativansprüche zu berücksichtigen, wenn diese nicht eindeutig gewährbar seien.

Die Kammer stellte in ihrer Entscheidung vom 2. Juni 1992 fest, daß in der mündlichen Verhandlung kein triftiger Grund für die späte Einreichung der Änderungen angeführt worden sei. Überdies sei auch bei nur oberflächlicher Betrachtung eindeutig erkennbar, daß die geänderten Ansprüche grundlegend von den bisher aufrechterhaltenen abwichen (s. auch **T 961/91** vom 28. April 1992).

In einem anderen Fall, der am 2. September 1992 entschieden wurde, Sache **T 241/92**, akzeptierte dieselbe Kammer einen neuen Anspruchssatz. Gleichzeitig betonte sie jedoch, daß der Anspruchssatz vor der mündlichen Verhandlung hätte eingereicht werden sollen. Jedes weitere schriftliche Vorbringen solle mindestens einen Monat vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin vorliegen. Verspätet eingereichte Ansprüche könnten das Verfahren verzögern, insbesondere wenn sie überraschend während der mündlichen Verhandlung eingebracht würden und der Kern der Erfindung von Grund auf geändert werde. Daher sollten Anmelder oder Patentinhaber als Beteiligte am Beschwerdeverfahren neue Ansprüche geraume Zeit vor einer mündlichen Verhandlung einreichen, um das Verfahren nicht zu verzögern und das Gebot der Fairneß gegenüber anderen Verfahrensbeteiligten, Dritten und der Beschwerdekammer zu erfüllen.

E. Verfahren vor der Disziplinarkammer

In zwei Entscheidungen befaßte sich die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten mit ihrer Befugnis zur Überprüfung von Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung.

In der Sache **D 1/92** vom 30. Juli 1992 machte der Beschwerdeführer geltend, daß die maßgeblichen Prüfer die Arbeiten unzutreffend bewertet hätten.

filed only **one** day before the hearing took place.

The Board referred to the principle established by case law that amendments should be filed as early as possible and that the admission of amended claims to appeal proceedings was at the discretion of the Appeal Board. In T 95/83 (OJ EPO 1985, 75) it was decided that amendments not submitted in good time should only be considered on their merits where there was some clear justification both for the amendment and for its late submission. In T 153/85 (OJ EPO 1988, 1), furthermore, it was said that the Board could refuse to consider late-filed alternative claims which were not clearly allowable.

In its decision of 2 June 1992 the Board said that no good reason had been advanced at the oral proceedings as to why the amendments had been filed so late. Moreover, even from a preliminary examination of the facts, it was clear that the amended claims represented a radical departure from the claims previously maintained (see also **T 961/91** of 28 April 1992).

In a further case, **T 241/92** of 2 September 1992, the same Board accepted the new set of claims. However, the Board emphasised that the claims should have been filed before the oral proceedings. Any further written submissions should be filed at least one month before the date of the hearing. Late-filed claims could delay the proceedings, in particular when such claims were filed unexpectedly in the course of the hearing and when the core of the invention was radically changed. To avoid such delays, and in fairness to other parties and to the Board of Appeal, an applicant or patentee who was a party to appeal proceedings should therefore file new claims significantly in advance of oral proceedings.

E. Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal

In two decisions, the Disciplinary Board of Appeal considered the question of its own authority to review decisions of the Examination Board for the European Qualifying Examination.

In **D 1/92** of 30 July 1992, the appellant claimed that the examiners' assessment of his work was defective. The Board referred to D 4/88 (unpub-

la procédure orale, étant donné qu'elles avaient été produites un jour seulement avant la date de la procédure orale.

La chambre s'est appuyée sur la jurisprudence établie, qui affirme que les modifications doivent être déposées dans le plus bref délai et que l'admission de revendications modifiées au stade de la procédure de recours est laissée à l'appréciation de la chambre. Dans l'affaire T 95/83 (JO OEB 1985, 75), il est indiqué que le bien-fondé de modifications qui n'ont pas été présentées en temps utile ne devrait être examiné que si ces modifications et leur dépôt tardif sont clairement justifiés. Dans l'affaire T 153/85 (JO OEB 1988, 1), il est ajouté que la chambre peut refuser de prendre en compte d'autres jeux de revendications produits tardivement s'ils ne sont pas clairement admissibles.

La chambre a déclaré dans sa décision du 2 juin 1992 qu'aucune raison valable n'avait été avancée lors de la procédure orale pour expliquer ce dépôt si tardif des revendications. En outre, les revendications modifiées s'écartaient à l'évidence, même de prime abord, des revendications maintenues jusque-là (cf. également **T 961/91** en date du 28 avril 1992).

Dans une autre affaire, la décision **T 241/92** en date du 2 septembre 1992, cette même chambre a accepté le nouveau jeu de revendications tout en soulignant qu'il aurait dû être déposé avant la procédure orale, et que toutes autres écritures devraient être produites au moins un mois avant la date de la procédure orale. En effet, des revendications déposées tardivement risquent de retarder la procédure, notamment lorsqu'elles sont déposées contre toute attente pendant la procédure orale et que l'invention est radicalement modifiée dans son essence même. Ainsi, le demandeur ou le titulaire d'un brevet qui est partie à une procédure orale doit déposer ses nouvelles revendications bien avant la procédure orale dans le souci de ne pas la retarder et par équité envers les autres parties, les tiers et la chambre de recours.

E. Procédure devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Dans deux décisions, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire s'est penchée sur le pouvoir qu'elle a d'examiner des décisions du jury d'examen pour l'examen européen de qualification.

Dans la décision **D 1/92** en date du 30 juillet 1992, le requérant a fait valoir que les examinateurs concernés n'avaient pas correctement noté les

Die Disziplinarkammer verwies auf die unveröffentlichte Entscheidung D 4/88, in der ausgeführt worden war, daß Entscheidungen der Prüfungskommission grundsätzlich nur dahingehend zu überprüfen sind, ob nicht die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (VEP) oder die bei ihrer Durchführung anzuwendenden Bestimmungen oder höherrangiges Recht verletzt ist.

Aus diesem Grundsatz schloß die Disziplinarkammer, daß es nicht ihre Aufgabe sei, das Prüfungsverfahren **sachlich** zu überprüfen. Nur schwerwiegende und eindeutige Fehler, die ein Prüfer bei der Bewertung der Arbeit eines Kandidaten gemacht habe und auf denen die angegriffene Entscheidung beruhe, könnten berücksichtigt werden. Weiterhin müsse der behauptete Fehler so offensichtlich sein, daß er ohne Wiedereröffnung des gesamten Bewertungsverfahrens festgestellt werden könne.

Alle anderen Behauptungen der Art, daß die Prüfungsarbeiten unrichtig bewertet worden seien, fielen nicht in die Kompetenz der Disziplinarkammer, da Werturteile grundsätzlich der gerichtlichen Kontrolle entzogen seien.

In der Entscheidung **D 6/92** vom 13. Mai 1992 verwies die Disziplinarkammer auf die vorstehend dargelegten Grundsätze und stellte fest, daß Artikel 12 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP) keine Rechtsgrundlage dafür biete, die Prüfung eines Bewerbers für bestanden zu erklären, wenn dieser in den Prüfungsarbeiten die Noten 4, 6, 4 und 4 und damit eine Notensumme von 18 erzielt habe.

IX. Das EPA als IPEA

In der Sache **J 15/91** wurde am 16. Dezember 1992 entschieden, den Beschwerdekammern des EPA fehle die Zuständigkeit für die Überprüfung von Beschwerden gegen Handlungen des EPA, die es als IPEA vornehme. Die Juristische Beschwerdekammer folgte damit ihrer Entscheidung J 20/89 (ABI. EPA1991,375).

Bei der Einreichung einer internationalen Patentanmeldung beim EPA richtete der Anmelder auch die Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung; einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellte er aber entgegen Artikel 39 (1) a) PCT erst nach Ablauf von 19 Monaten seit Prioritätsdatum. Das als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) handelnde EPA teilte dem Anmelder mit, daß die Gebührenzahlung nicht die rechtzeitige Antragstellung ersetzen könne; wegen der verspäteten Antragstellung komme er nicht in den Genuß der Verschiebung

(lished), which laid down the principle that decisions of the Examination Board were only to be reviewed in respect of the question whether the Regulation on the European Qualifying Examination or the implementing provisions relating to it had been breached, or whether some more general legal norm had been infringed.

On the basis of this principle, the Board concluded that its functions did **not** include reviewing the **substantive** aspects of the examination procedure. It could only consider grave and obvious errors on the part of an examiner marking a candidate's papers, where the contested decision of the Examination Board was based on such a mistake. Furthermore, the alleged error had to be so glaring that it could be detected without re-opening the entire examination procedure.

All further allegations regarding supposed defects in the assessment of candidates' work fell outside the Board's jurisdiction: the value-judgments involved in such allegations were not a matter for the courts.

In **D 6/92** of 13 May 1992, the Disciplinary Board of Appeal referred to the principle outlined above and ruled that, if a candidate had scored grades of 4, 6, 4 and 4 in his papers, giving a total grade of 18, there was no legal basis under Article 12 of the Regulation on the European Qualifying Examination for declaring him to have been successful.

IX. The EPO as IPEA

In **J 15/91** of 16 December 1992, it was decided that EPO Appeal Boards had no jurisdiction to examine appeals against the Office acting in its capacity as an IPEA. The Legal Board of Appeal thereby upheld its previous decision J 20/89 (OJ EPO1991,375).

An applicant filed an international patent application with the EPO and paid the international preliminary examination fee but failed to submit a demand for international preliminary examination within the time limit, laid down in Article 39(1)(a)PCT, of 19 months from the date of priority. The EPO, acting as International Preliminary Examining Authority, notified the applicant that fee payment could not be accepted as a substitute for observing the prescribed time limit. This being so, the applicant was not entitled to benefit from the provisions for postponing entry into the national or

copies. La chambre de recours statuant en matière disciplinaire s'est référée à la décision D4/88, selon laquelle les décisions du jury d'examen ne sont à examiner que pour établir si le règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, les dispositions relatives à son application ou un droit supérieur ont été enfreints.

Partant de ce principe, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a conclu qu'il n'était **pas** de son ressort de vérifier **au fond** la procédure d'examen. Seules peuvent être prises en considération des erreurs graves et évidentes faites par un examinateur notant les copies d'un candidat et sur lesquelles se fonde la décision attaquée. De plus, l'erreur alléguée doit être suffisamment manifeste pour qu'elle puisse être constatée sans qu'il y ait à reprendre toute la procédure de notation.

Toute autre assertion selon laquelle les copies n'auraient pas été correctement notées n'entre pas dans la compétence de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, étant donné que les jugements de valeur ne ressortissent pas à l'instance juridictionnelle.

Dans la décision **D 6/92** en date du 13 mai 1992, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a appliqué les principes énoncés ci-dessus et conclu que lorsqu'un candidat a obtenu les notes 4, 6, 4 et 4, soit au total 18 points, l'article 12 du règlement relatif à l'examen européen de qualification n'offre aucune base juridique permettant de le déclarer admis.

IX. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

Dans l'affaire **J 15/91**, la chambre de recours juridique 3.1.1 a décidé le 16 décembre 1992 que les chambres de recours de l'OEB n'étaient pas compétentes pour examiner des recours introduits contre des actes de l'OEB agissant en qualité d'IPEA, confirmant ainsi sa décision J 20/89 (JO OEB 1991, 375).

Lors du dépôt d'une demande de brevet internationale auprès de l'OEB, le demandeur avait également acquitté la taxe due pour l'examen préliminaire international, mais n'avait déposé la demande correspondante qu'après l'expiration du 19^e mois à compter de la date de priorité, contrairement aux dispositions de l'article 39(1) a) PCT. Agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), l'OEB avait notifié au demandeur que le paiement de la taxe ne saurait se substituer à la présentation en temps utile de la demande d'examen. En conséquence, il ne pouvait

des Beginns der nationalen/regionalen Phase auf 30 Monate nach dem Prioritätsdatum

Mit den Anträgen der gegen diese Mitteilung gerichteten Beschwerde verfolgte der Anmelder das Ziel festzustellen, er habe die internationale vorläufige Prüfung rechtzeitig beantragt. Der Grundgedanke der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer ist, daß das Handeln des EPA nur an den Vorschriften des PCT, der Ausführungsordnung zum PCT und dem zwischen der WIPO und dem EPA geschlossenen entsprechenden Vertrag (ABI. EPA 1987, 515) zu messen ist, wenn **in der internationalen Phase** des PCT-Verfahrens das EPA als eine der internationalen Behörden tätig wird, die in diesem Vertrag vorgesehen sind. Für das Verfahren vor der IPEA ergibt sich das aus Artikel 34 (1) PCT. Das EPU ist demzufolge insoweit nicht anwendbar. Abgesehen vom Fall der Überprüfung eines Widerspruchs gegen eine Aufforderung der ISA zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren wegen Uneinheitlichkeit der Anmeldung sähen die Vorschriften im Bereich des PCT keine Rechtsmittel für die internationale Phase vor.

Der Beschwerdeführer hatte - allerdings ohne nähere Substantiierung - vorgetragen, nationale Gerichte hätten Rechtsmittel gegen Entscheidungen eines Anmeldeamts zugelassen. Die Juristische Beschwerdekammer vertrat jedoch die Auffassung, auch der Umstand, daß das EPA in diesem Fall schon als Anmeldeamt tätig geworden sei, vermöge die Zuständigkeit der Beschwerdekammern nicht zu begründen. Die internationale vorläufige Prüfung durch die IPEA sei ein besonderes Verfahren, das vom Verfahren vor dem Anmeldeamt und vor der ISA zu unterscheiden sei. Der Prüfungsantrag sei gemäß Artikel 31 (3) PCT gesondert von der internationalen Anmeldung und gemäß Artikel 31 (6) a) PCT bei der IPEA, nicht etwa beim Anmeldeamt, zu stellen. Daß das EPA alle Teilfunktionen in der internationalen Phase des PCT-Verfahrens ausüben könne, ändere nichts an der verfahrensmäßigen Trennung.

regional phase until 30 months from the date of priority.

The aim of the requests made by the applicant in his appeal against this notification was to obtain a decision to the effect that he had filed his demand for international preliminary examination in due time. The decision of the Legal Board of Appeal is based on the principle that the EPO is bound solely by the provisions of the PCT, the Regulations under the PCT and the relevant agreement between WIPO and the EPO (OJ EPO 1987, 515), where the Office is acting, **in the international phase** of the PCT procedure, in the capacity of an international authority under the PCT. This follows, with regard to proceedings before the IPEA, from Article 34(1) PCT. To this extent, therefore, the EPC does not apply. Apart from allowing for protests against an invitation by the ISA to pay additional search fees in cases where the requirements for unity of invention have not been met, the PCT makes no provision for appeal during the international phase.

Although he gave no details to substantiate his case, the appellant had argued that some national courts had allowed appeals against decisions of a receiving Office. However, the Board took the view that even if, as in the present case, the EPO had acted as receiving Office, there were no grounds for supposing that its Boards of Appeal had any jurisdiction. International preliminary examination by the IPEA was a separate procedure which had to be distinguished from proceedings before the receiving Office and the ISA. Under Article 31(3) PCT, the demand for international preliminary examination had to be made separately from the international application, and Article 31(6) PCT stipulated that the demand had to be submitted to the competent IPEA, not the receiving Office. Although the EPO might well perform all the various functions involved in the international phase of the PCT proceedings, the distinction between the procedures still applied.

bénéficier d'un report du début de la phase nationale/régionale à 30 mois à compter de la date de priorité.

Les conclusions que le demandeur a présentées dans son recours contre cette notification visaient à établir qu'il avait demandé l'examen préliminaire international en temps utile. L'idée sous-tendant la décision de la chambre de recours juridique est que les actes de l'OEB ne doivent être appréciés que sur la base des dispositions du PCT, du règlement d'exécution du PCT et de l'accord conclu entre l'OEB et l'OMPI (JO OEB 1987, 515), lorsque, **dans la phase internationale** de la procédure PCT, l'OEB intervient comme l'une des administrations internationales prévues dans cet accord. Pour la procédure au sein de l'IPEA, cela ressort de l'article 34(1) PCT. La CBE n'est donc pas applicable. Hormis le cas des réserves émises à l'encontre d'une invitation de l'ISA à payer des taxes de recherche additionnelles pour absence d'unité de l'invention, les dispositions du PCT ne prévoient pas de recours pour la phase internationale.

Le requérant avait fait valoir, sans toutefois exposer d'arguments détaillés, que des tribunaux nationaux avaient admis des recours contre des décisions prononcées par un office récepteur. La chambre de recours juridique a néanmoins estimé que même le fait que l'OEB ait agi, dans la présente espèce, en qualité d'office récepteur ne signifiait pas que les chambres de recours aient compétence pour statuer. L'examen préliminaire international effectué par l'IPEA constitue une procédure particulière à distinguer de la procédure devant l'office récepteur et devant l'ISA. Conformément à l'article 31(3) PCT, la demande d'examen doit être établie indépendamment de la demande internationale, et, conformément à l'article 31(6) PCT, être présentée à l'IPEA, et non à l'office récepteur. Que l'OEB puisse exercer toutes les fonctions comprises dans la phase internationale de la procédure PCT ne modifie en rien la séparation des procédures.