

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 17. September 1992  
J 17/91 - 3.1.1\***  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. C. Saisset  
Mitglieder: J. P. B. Seitz  
G. Davies

**Anmelder: Albert Cohen**

**Stichwort: Eintragung von Lizenzen/  
COHEN**

**Artikel: 97 (4) EPÜ**

**Regel: 20 (2), 21, 61 EPÜ**

**Schlagwort: "Eintragung einer ausschließlichen Lizenz an einem bereits erteilten Patent"**

*Leitsatz*

*Die Eintragung einer ausschließlichen Lizenz an einem bereits erteilten Patent ist nur bis zur Erschöpfung sämtlicher Rechtsmittel möglich.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 83 402 305.3 wurde am 30. November 1983 eingereicht.

II. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents wurde am 26. April 1989 im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht.

III. Da bis zum 27. Januar 1990 kein Einspruch eingelegt wurde, war das Patent rechtskräftig erteilt.

IV. Mit Antrag vom 7. Dezember 1990 beantragte der Anmelder die Eintragung eines Hinweises auf einen am 8. November 1990 geschlossenen Vertrag über die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz an seiner Patentanmeldung in das europäische Patentregister.

V. Mit Entscheidung vom 15. Februar 1991 wurde die beantragte Eintragung einer ausschließlichen Lizenz in das europäische Patentregister von der Rechtsabteilung mit folgender Begründung abgelehnt:

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

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the  
Legal Board of Appeal  
dated 17 September 1992  
J 17/91 - 3.1.1\***  
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: J.C. Saisset  
Members: J.P.B. Seitz  
G. Davies

**Applicant: Albert Cohen**

**Headword: Registering of licence/  
COHEN**

**Article: 97(4) EPC**

**Rule: 20(2), 21 and 61 EPC**

**Keyword: "Registering of exclusive licence on granted patent"**

*Headnote*

*An exclusive licence on a granted patent can no longer be recorded in the Register of European Patents once all legal remedies are exhausted.*

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 83 402 305.3 was filed on 30 November 1983.

II. Mention of grant of the European patent was published in the European Patent Bulletin on 26 April 1989.

III. On 27 January 1990 (no oppositions having been filed) the patent was definitively granted.

IV. By letter of 7 December 1990, its proprietor requested that a transaction entered into on 8 November 1990 (the granting of an exclusive licence on his patent application) be recorded in the Register of European Patents.

V. By reasoned decision of 15 February 1991, the Legal Division refused this request on the grounds that:

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

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique,  
en date du 17 septembre 1992  
J 17/91 - 3.1.1\***  
(Texte officiel)

Composition de la Chambre :

Président : J.C. Saisset  
Membres : J.P.B. Seitz  
G. Davies

**Demandeur : Albert Cohen**

**Référence : Inscription de licence/  
COHEN**

**Article : 97(4) CBE**

**Règle : 20(2), 21, 61 CBE**

**Mot-clé : "Inscription de licence exclusive sur un brevet déjà délivré"**

*Sommaire*

*L'inscription au Registre européen des brevets d'une licence de concession exclusive portant sur un brevet déjà délivré n'est possible que jusqu'à l'épuisement de toutes les voies de recours.*

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 402 305.3 a été déposée le 30 novembre 1983.

II. La mention de la délivrance du brevet européen a été publiée au Bulletin européen des brevets le 26 avril 1989.

III. Au 27 janvier 1990 aucune opposition n'étant intervenue, le brevet se trouvait définitivement délivré.

IV. Par requête du 7 décembre 1990, son titulaire a requis l'inscription au Registre européen des brevets de la mention d'un acte, consenti le 8 novembre 1990, de concession de licence exclusive de sa demande de brevet.

V. Par décision notifiée le 15 février 1991, la division juridique a refusé l'inscription au Registre européen des brevets de la concession de licence exclusive sollicitée, motifs pris :

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

- Zum einen könnten nur Lizenzen an europäischen Patentanmeldungen eingetragen werden; im vorliegenden Fall sei aber die Entscheidung zur Patenterteilung nach Artikel 97(4) EPÜ am 26. April 1989 ergangen und der Antrag erst am 7. Dezember 1990 gestellt worden.
- Zum anderen sehe das EPÜ nirgendwo die Eintragung einer Lizenz an einem europäischen Patent vor, da Regel 61 EPÜ nur den Rechtsübergang des europäischen Patents betreffe.
- Selbst wenn diese Regel entsprechende Anwendung fände, was jedoch durch die Auslegung der Regeln 20 (1) und (2), 21 (1) und 61 EPÜ in Verbindung miteinander ausgeschlossen sei, sei der Antrag vom 7. Dezember 1990 in jedem Fall verspätet gestellt worden, da alle das Patent betreffenden Verfahren vor dem Europäischen Patentamt seit dem 27. Januar 1990, dem Tag des Ablaufs der Einspruchsfrist, abgeschlossen gewesen seien.
- VI. Der Beschwerdeführer hat gegen diese Entscheidung am 8. März 1991 Beschwerde eingelegt und am selben Tag die Beschwerdegebühr entrichtet.
- Die Beschwerdebegründung trägt das Datum des 9. April 1991, ist jedoch nicht mit dem Stempel des Europäischen Patentamts zur Bestätigung des Eingangsdatums versehen.
- VII. Zur Stützung seiner Beschwerde trägt der Patentinhaber vor:
- Das EPÜ sehe in Artikel 71 bis 73 vor, daß der Anmelder seine Rechte an der Patentanmeldung übertragen und Lizenzen an der Anmeldung erteilen könne.
- Gemäß Regel 20 (1) und 22 (1) EPÜ würden Rechtsübergänge und Lizenzen an Patentanmeldungen in das europäische Patentregister eingetragen.
- Die rechtsgeschäftliche Übertragung eines europäischen Patents sei möglich, wenn Einspruch eingelegt worden oder die Einspruchsfrist nicht abgelaufen sei.
- Regel 92 (1) w) EPÜ bestimme, daß Rechte an der europäischen Patentanmeldung oder am europäischen Patent in das europäische Patentregister einzutragen seien.
- Das EPÜ schließe eine solche Eintragung nicht ausdrücklich aus,
- a licence could only be recorded in respect of a European patent application, and in the present case the request dated 7 December 1990 related to a patent on which the grant decision under Article 97(4) EPC had been taken on 26 April 1989;
- the EPC made no provision for recording a licence on a European patent (Rule 61 EPC only covered transfers of European patents);
- even if said rule applied by analogy (which was excluded by Rules 20(1) and (2), 21(1) and 61 EPC interpreted together), all proceedings before the European Patent Office had ended on 27 January 1990 when the opposition period expired, so the request dated 7 December 1990 was in any case out of time.
- VI. On 8 March 1991, the appellant appealed against this decision, paying the appeal fee on the same day.
- The grounds for appeal are dated 9 April 1991, but do not bear an EPO stamp establishing the date of their receipt.
- VII. In support of his appeal, the patent proprietor argues that:
- Articles 71 to 73 EPC provide for the owner of patent application to transfer and license his rights over the application;
- under Rules 20(1) and 22(1) EPC, such transfers and licences are recorded in the Register of European Patents;
- a European patent too can be assigned during opposition proceedings or the opposition period;
- Rule 92(1)(w) EPC requires the Register of European Patents to show *inter alia any rights (and transfers of such rights) over a European patent application or European patent*;
- nothing in the EPC expressly proscribes such entries if requested
- d'une part de ce que l'inscription d'une concession de licence est seulement possible sur une demande de brevet européen, alors qu'en l'espèce la décision de délivrance du brevet selon l'article 97(4) CBE est du 26 avril 1989, et que la requête est du 7 décembre 1990;
- d'autre part de ce qu'aucune disposition de la CBE ne prévoit l'inscription d'une licence afférente à un brevet européen, la règle 61 CBE ne concernant que le transfert du brevet européen;
- enfin de ce que, même à supposer que cette règle soit applicable par analogie, ce qui est exclu par l'interprétation conjuguée des textes des règles 20(1) et (2), 21(1) et 61 CBE, toutes les procédures devant l'Office européen des brevets relativement au brevet étant closes depuis le 27 janvier 1990, date d'expiration du délai d'opposition, la requête du 7 décembre 1990 serait en tout cas tardive.
- VI. Le requérant a relevé appel de cette décision le 8 mars 1991 et s'est acquitté le même jour de la taxe de recours.
- Le mémoire de recours est daté du 9 avril 1991, mais ne comporte pas de timbre de l'Office européen des brevets en authentifiant la date de réception.
- VII. Au soutien de son recours, le titulaire du brevet fait valoir :
- que la CBE, dans ses articles 71 à 73, prévoit la possibilité pour le titulaire de transférer ses droits et concéder des licences sur sa demande de brevet ;
- qu'aux termes des règles 20(1) et 22(1) CBE, transferts et licences des demandes de brevet sont inscrits au Registre européen des brevets ;
- que la cession d'un brevet européen lui-même est possible dès lors qu'il est frappé d'opposition ou que le délai d'opposition n'est pas expiré ;
- qu'il est stipulé à la règle 92(1)(w) CBE qu'est inscrite au Registre européen des brevets notamment la constitution de droits sur la demande de brevet européen ou sur le brevet européen ;
- qu'aucun texte de la CBE n'exclut expressément une telle inscription

wenn die Verfahren vor dem Europäischen Patentamt am Tag des diesbezüglichen Antrags abgeschlossen gewesen seien.

Er beantragt die Eintragung der für das diesbezügliche Patent erteilten ausschließlichen Lizenz.

#### Entscheidungsgründe

...

2. Gemäß Artikel 73 EPÜ kann eine europäische Patentanmeldung Gegenstand von Lizenzen für alle oder einen Teil der Hoheitsgebiete der benannten Vertragsstaaten sein.

Regel 21, die ausdrücklich auf die Bestimmungen der Regel 20 (1) und (2) EPÜ verweist, gestattet die Eintragung der Erteilung oder des Übergangs solcher Lizenzen in das europäische Patentregister, erforderlichenfalls, wie in Regel 22 EPÜ ausgeführt, unter Hinweis auf ihren ausschließlichen Charakter.

Aus Regel 20 (2) EPÜ ergibt sich, daß der Antrag unabhängig davon, ob er die Eintragung oder den Übergang einer Lizenz an einer Patentanmeldung betrifft, erst nach Zahlung der entsprechenden Verwaltungsgebühr als gestellt gilt.

2.1 Im vorliegenden Fall ist die Gebühr erst am 7. Dezember 1990 gleichzeitig mit Einreichung des Antrags auf Eintragung einer ausschließlichen Lizenz an der Patentanmeldung Nr. 83 402 305.3 entrichtet worden.

Zu diesem Zeitpunkt war jedoch nicht nur der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bereits im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden, sondern es war auch die Einspruchsfrist gegen das europäische Patent seit dem 27. Januar 1990 abgelaufen.

3. Selbst wenn im äußersten Fall angenommen würde, daß die Bestimmungen der Regel 61 EPÜ entsprechende Anwendung auf die Eintragung oder den Übergang von ausschließlichen Lizenzen an dem Patent selbst finden könnten, kann die Kammer lediglich feststellen, daß das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt in seiner Gesamtheit bereits abgeschlossen war, als der Antrag gestellt wurde.

3.1 Der Beschwerdeführer kann hierzu nicht geltend machen, daß das EPÜ nirgendwo eine solche Beendigung des Verfahrens vor dem Amt vorsehe, da nach der rechtskräftigen

after proceedings before the EPO are terminated.

He requests registration of the exclusive licence granted in respect of the patent in question.

#### Reasons for the Decision

...

2. 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, which explicitly refers to Rule 20(1) and (2) EPC, authorises registration in the Register of European Patents of the grant or transfer of such licences - if required, with an indication that they are exclusive (Rule 22 EPC).

Under Rule 20(2) EPC, the request whether for registration or transfer of a licence on a patent application is not deemed to have been filed until the administrative fee has been paid.

2.1 In the present case, the fee was not paid until 7 December 1990, at the same time as the request for registration of an exclusive licence on patent application No. 83 402 305.3 was filed.

By that date, however, not only had mention of grant of the European patent already been published in the European Patent Bulletin, but also the opposition period had expired (on 27 January 1990).

3. Even supposing that Rule 61 EPC could apply by analogy to registrations or transfers of exclusive licences on patents too, the Board notes that all proceedings before the European Patent Office had terminated before the request was filed.

3.1 Nor is the appellant correct in asserting that nothing in the EPC makes provision for such termination of proceedings before the EPO, since clearly once the patent is defin-

pour ce que les procédures devant l'Office européen des brevets seraient déjà closes à la date de la requête la sollicitant.

Il sollicite l'inscription de la concession de licence exclusive consentie sur le brevet en question.

#### Motifs de la décision

...

2. Selon la disposition de l'article 73 CBE, une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants y désignés.

La règle 21 qui renvoie expressément aux dispositions de la règle 20(1) et (2) 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 ainsi qu'il est dit à la règle 22 CBE.

Il résulte des dispositions de la règle 20(2) CBE que la requête, qu'elle soit d'inscription ou de transfert d'une licence sur une demande de brevet, n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe d'administration correspondante.

2.1 En l'espèce, la taxe n'a été acquittée que le 7 décembre 1990 en même temps qu'était présentée la requête en vue de l'inscription d'une concession de licence exclusive sur la demande de brevet n° 83 402 305.3.

Or, à cette date, non seulement la mention de la délivrance du brevet européen était déjà publiée au Bulletin européen des brevets, mais encore le délai d'opposition au brevet européen était expiré depuis le 27 janvier 1990.

3. Même à considérer donc à l'extrême que les dispositions de la règle 61 CBE aient pu, par analogie, s'appliquer aux inscriptions ou transferts des concessions de licences exclusives sur le brevet lui-même, force est à la Chambre de constater que l'ensemble des procédures devant l'Office européen des brevets était arrivé à son terme lors de la présentation de la requête.

3.1 Il ne peut être soutenu à ce propos, comme le fait l'auteur du recours, qu'aucun texte dans la CBE ne prévoit une telle fin de procédure à l'égard de l'Office, dès lors qu'il est

Erteilung des Patents der Erteilungsantrag zweifelsfrei erledigt ist und allein schon aus diesem Grund die Zuständigkeit vom europäischen Amt auf die nationalen Ämter der im Erteilungsantrag benannten Vertragsstaaten übergeht.

4. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

itively granted the request for grant ceases to have any legal basis - for which reason alone jurisdiction passes from the EPO to the Contracting State national Offices designated in the request for grant.

4. The appeal must therefore be dismissed.

#### Order

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

The appeal is dismissed.

manifeste qu'une fois le brevet définitivement délivré, les causes de la requête en délivrance se trouvent épuisées et que de ce seul fait l'Office européen est dessaisi au profit des Offices nationaux des États contractants désignés dans la requête en délivrance.

4. En conséquence, le recours doit être rejeté.

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 17. September 1992 T 108/91 - 3.2.1\* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel  
Mitglieder: S. Crane  
J.-C. de Preter

**Patentinhaber/Einsprechender/Beschwerdeführer: Sears, Roebuck & Co.**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
2) Dijkstra Plastics B.V.  
3) Kunststoffwerk Eugen Saier GmbH & Co.

**Stichwort: verriegelbarer Verschluss/SEARS**

**Artikel: 56, 69, 100 c), 123 (2) und (3) EPÜ**

**Schlagwort: "Änderung eines erteilten Anspruchs zur Beseitigung einer Unvereinbarkeit mit der Gesamtoffenbarung (zulässig)" - "erfindersche Tätigkeit (verneint)"**

#### Leitsatz

*Die Änderung eines erteilten Anspruchs, durch die eine unrichtige technische Aussage, die mit der Gesamtoffenbarung des Patents offensichtlich unvereinbar ist, durch die richtige Angabe der betreffenden technischen Merkmale ersetzt wird, verstößt nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ (vgl. auch Entscheidungen T371/88, ABI. EPA 1992, 157; T231/89, ABI. EPA 1993, 13; T938/90, unveröffentlicht).*

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

### Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 17 September 1992 T 108/91 - 3.2.1\* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel  
Members: S. Crane  
J.-C. de Preter

**Patent proprietor/Opponent/Appellant: Sears, Roebuck and Co.**

**Opponent/Respondent:**  
2) Dijkstra Plastics B.V.  
3) Kunststoffwerk Eugen Saier GmbH & Co.

**Headword: Lockable closure/SEARS**

**Article: 56, 69, 100(c), 123(2), (3) EPC**

**Keyword: "Amendment of granted claim to remove inconsistency with totality of disclosure (allowed)" - "Inventive step (no)"**

#### Headnote

*The amendment of a granted claim to replace an inaccurate technical statement, which is evidently inconsistent with the totality of the disclosure of the patent, by an accurate statement of the technical features involved, does not infringe Article 123(3) EPC (decisions T371/88, OJ EPO 1992, 157; T231/89, OJ EPO 1993, 13; and T938/90, not to be published, considered).*

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

### Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 17 septembre 1992 T 108/91 - 3.2.1\* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel  
Membres: S. Crane  
J.-C. de Preter

**Titulaire du brevet/opposant/requérant: Sears, Roebuck and Co.**

**Opposant/intimé:**  
2) Dijkstra Plastics B.V.  
3) Kunststoffwerk Eugen Saier GmbH & Co.

**Référence: Fermeture verrouillable/SEARS**

**Article: 56, 69, 100 cl, 123(2) et (3) CBE**

**Mot-clé: "Modification d'une revendication d'un brevet tel que délivré, pour supprimer un manquement de cohérence avec l'ensemble de la divulgation (admis)" - "Activité inventive (non)"**

#### Sommaire

*Modifier une revendication d'un brevet tel que délivré en remplaçant une indication technique inexacte, qui ne concorde manifestement pas avec l'ensemble de la divulgation du brevet, par l'indication exacte des caractéristiques techniques ne contrevient pas à l'article 123(3) CBE (cf. décisions T371/88, JO OEB 1992, 157; T231/89, JO OEB 1993, 13; T938/90, non publiée).*

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.