

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 24. Mai 1993**  
T 595/90 - 3.2.2\*  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. S. A. Szabo  
Mitglieder: W. D. Weiß  
M. K. S. Aúz Castro

**Patentinhaber/Beschwerdeführer III:  
KAWASAKI STEEL CORPORATION**

**Einsprechender I/Beschwerdeführer IV: Nippon Steel Corporation**

**Einsprechender II/Beschwerdeführer II: Thyssen Stahl AG**

**Einsprechender III/Beschwerdeführer I: Ugine Aciers de Chatillon et Gueugnon S. A.**

**Stichwort: kornorientiertes Blech aus Siliciumstahl/KAWASAKI**

Artikel: 56, 84, 113 (1), 116 (1), 114 (2), 123 (2) EPÜ

**Schlagwort: "Verfahrensanspruch; erfinderische Tätigkeit (nein)" - "durch das Verfahren hergestelltes Erzeugnis ebenfalls nicht erfinderisch" - "rechtliches Gehör - mündliche Verhandlung"**

*Leitsätze*

*I. Schriftsätze, die nach "Beendigung der sachlichen Debatte in der mündlichen Verhandlung" (in Englisch "adjournment of oral proceedings" und in Französisch "le prononcé de la clôture des débats") eingereicht werden, werden von der Kammer nicht berücksichtigt, es sei denn, sie eröffnet die Debatte wieder. Eine solche Wiedereröffnung liegt im Ermessen der Kammer (Nr. 1 der Entscheidungsgründe).*

*II. Ein Erzeugnis, das als solches mit allen seine Identität ausmachenden Merkmalen einschließlich seiner Gebrauchseigenschaften vorstellbar ist und aufgrund dessen eine eigentlich naheliegende Sache darstellt, kann für erfinderisch befunden und damit als solches beansprucht werden, wenn es im Stand der Technik keinen bekannten Weg oder kein*

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

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 24 May 1993**  
T 595/90 - 3.2.2\*  
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G.S.A. Szabo  
Members: W.D. Weiß  
M.K.S. Aúz Castro

**Patent proprietor/Appellant III:  
KAWASAKI STEEL CORPORATION**

**Opponent I/Appellant IV: Nippon Steel Corporation**

**Opponent II/Appellant II: Thyssen Stahl AG**

**Opponent III/Appellant I: Ugine Aciers de Chatillon et Gueugnon S.A.**

**Headword: Grain-oriented silicon sheet/KAWASAKI**

Article: 56, 84, 113(1), 116(1), 114(2), 123(2) EPC

**Keyword: "Method claim; inventive step (no)" - "Product made by method also not inventive" - "Basis of decision - right to be heard - oral proceedings"**

*Headnote*

*I. Observations submitted after the "adjournment" of the oral proceedings, which means the closing of the debate (in French "prononcer la clôture des débats" and in German "die sachliche Debatte für beendet erklären") are disregarded by the Board unless it reopens the debate. The reopening depends on the Board's discretion (point 1 of the Reasons).*

*II. A product which can be envisaged as such with all the characteristics determining its identity, including its properties in use, i.e. an otherwise obvious entity, may become non-obvious and claimable as such, if there is no known way or applicable (analogy) method in the art to make it and the claimed methods for its preparation are the first to achieve*

\* 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 technique 3.2.2, en date du 24 mai 1993**  
T 595/90 - 3.2.2\*  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: G.S.A. Szabo  
Membres: W.D. Weiss  
M.K.S. Aúz Castro

**Titulaire du brevet/Requérant III :  
KAWASAKI STEEL CORPORATION**

**Opposant I/Requérant IV : Nippon Steel Corporation**

**Opposant II/Requérant II : Thyssen Stahl AG**

**Opposant III/Requérant I : Ugine Aciers de Chatillon et Gueugnon S.A.**

**Référence: Tôle d'acier au silicium à grains orientés/KAWASAKI**

Article: 56, 84, 113(1), 116(1), 114(2) et 123(2) CBE

**Mot-clé: "Revendication de procédé; activité inventive (non)" - "Produit fabriqué selon le procédé n'implique pas non plus une activité inventive" - "Fondement des décisions - droit d'être entendu - procédure orale"**

*Sommaire*

*I. Les observations présentées par les parties après qu'a été "prononcée la clôture des débats" (en allemand "die sachliche Debatte für beendet erklären" et en anglais "to adjourn oral proceedings") ne sont pas prises en considération par la Chambre, à moins qu'elle ne rouvre les débats. La réouverture des débats est laissée à l'appréciation de la Chambre (point 1 des motifs).*

*II. Un produit pouvant être envisagé en tant que tel avec toutes les caractéristiques déterminant son identité, y compris ses propriétés en cas d'utilisation, c.-à-d. une entité par ailleurs évidente, peut néanmoins devenir revendiqué en tant que tel si l'état de la technique n'offre pas de voie connue ou de procédé (par analogie)*

\* 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.

anwendbares (analoges) Verfahren zu seiner Herstellung gibt und diese Herstellung daher durch die beanspruchten Verfahren erstmals und überdies auf erfinderische Weise bewerkstelligt wird (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

### Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 26. August 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 303 891.6 wurde am 24. April 1985 das europäische Patent Nr. 0 047 129 erteilt. Der Anspruchssatz in der erteilten Fassung wird durch die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 eingeleitet, die wie folgt lauten:

"1. Kornorientiertes Blech aus Siliciumstahl mit einem Eisenverlust  $W_{17/50}$  von weniger als 0,90 W/kg, einem Si-Gehalt von 2 bis 4 %, einer Stärke von 0,15 bis 0,25 mm, einer durchschnittlichen Kristallkorngröße von 1 bis 6 mm sowie einem Forsteritüberzug auf einer seiner Oberflächen mit 1 bis 4 g/m<sup>2</sup> der Oberfläche.

2. Verfahren zur Herstellung eines kornorientierten Blechs aus Siliciumstahl unter Einsatz eines kornorientierten Stahlblechs mit einem Si-Gehalt von 2 bis 4 %, das entweder einmal oder zwei- oder mehrmals mit Zwischenglühen bis auf Endstärke kaltgewalzt wird, alsdann einer Entkohlungsglühung unterworfen und mit einem Glühseparator überzogen sowie einem Schlußglühen unterzogen wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Stahl wenigstens eines der Elemente Se und S in einer Menge von 0,010 bis 0,035 % sowie wenigstens eines der Elemente Sb, As, Bi und Sn in einer Menge von 0,010 bis 0,080 % als Inhibitor enthält, daß das Kaltwalzen so erfolgt, daß die Endstärke 0,15 bis 0,25 mm beträgt, und daß das Schlußglühen so erfolgt, daß auf den Stahlblechoberflächen ein Forsteritüberzug mit 1 bis 4 g/m<sup>2</sup> der Oberfläche ausgebildet wird und die durch sekundäre Kristallisation erzeugte Korngröße 1 bis 6 mm beträgt, so daß das resultierende Stahlblech einen Eisenverlust  $W_{17/50}$  von weniger als 0,90 W/kg hat"

II. Gegen das Patent wurden drei Einsprüche eingelegt, die im wesentlichen mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit seines Gegenstands (Art. 100a) EPU begründet wurden.

this and do so in an inventive manner (point 5 of the Reasons).

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 047 129 was granted with effect of 24 April 1985 on the basis of European patent application No. 81 303 891.6, filed on 26 August 1981. The set of claims as granted is headed by the independent Claims 1 and 2 which read as follows:

"1. A grain-oriented silicon steel sheet having an iron loss at  $W_{17/50}$  of less than 0.90 W/kg, a Si content of from 2 to 4%, a thickness of from 0.15 to 0.25 mm, an average crystal grain size of from 1 to 6 mm, and a forsterite coating per one surface on its surfaces of from 1 to 4 g/m<sup>2</sup> per surface.

2. A method for producing a grain-oriented silicon steel sheet by providing a grain-oriented silicon steel sheet containing from 2 to 4% of Si, subjecting the sheet to one cold rolling or to two or more cold rollings with an intermediate annealing treatment to obtain a final gauge, subjecting the cold rolled sheet to decarburizing annealing, coating the sheet with an annealing separating agent, and then subjecting the sheet to final annealing, characterised in that the steel includes at least one of Se and S in an amount of from 0.010 to 0.035 and at least one of Sb, As, Bi and Sn in an amount of from 0.010 to 0.080% as inhibitor, the cold rolling is carried out so as to obtain a final gauge of from 0.15 to 0.25 mm, the final annealing is carried out so that a forsterite coating is formed on the steel sheet surfaces in an amount of from 1 to 4 g/m<sup>2</sup> per surface, and the secondary crystallized grain size is from 1 to 6 mm so that the resultant sheet has an iron loss at  $W_{17/50}$  of less than 0.90 W/kg."

II. Three oppositions were filed on the main ground that the subject-matter of the European patent lacked an inventive step (Article 100(a) EPC). This objection was,

applicable pour le réaliser et si les procédés revendiqués de préparation du produit sont les premiers à permettre d'y parvenir, et ce, d'une manière impliquant une activité inventive (point 5 des motifs).

### Exposés des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 047 129 a été délivré avec effet au 24 avril 1985 sur la base de la demande de brevet européen n° 81 303 891.6 déposée le 26 août 1981. Le jeu de revendications du brevet tel que délivré commence par les revendications indépendantes 1 et 2, qui s'énoncent comme suit :

"1. Tôle d'acier au silicium à grains orientés ayant des pertes dans le fer à  $W_{17/50}$  inférieures à 0,90 W/kg, une teneur en Si comprise entre 2 et 4 %, une épaisseur comprise entre 0,15 et 0,25 mm, une taille moyenne des grains de cristal comprise entre 1 et 6 mm et un revêtement de forsterite par unité de surface sur ses surfaces compris entre 1 et 4 g/m<sup>2</sup> par surface.

2. Procédé de fabrication d'une tôle d'acier au silicium à grains orientés, dans lequel on prévoit une tôle d'acier au silicium à grains orientés contenant de 2 à 4 % de Si, on soumet la tôle à un laminage à froid ou à deux ou plusieurs laminages à froid avec un traitement de recuit intermédiaire pour obtenir un calibre final, on soumet la tôle laminée à froid à un recuit de décarburation, on revêt la tôle d'un agent de séparation de recuit, puis on soumet la tôle à un recuit final, caractérisé en ce que l'acier contient au moins du Se et du S en une quantité comprise entre 0,010 et 0,035 % et au moins l'un parmi les éléments Sb, As, Bi et Sn en une quantité comprise entre 0,010 et 0,080 % comme inhibiteur, le laminage à froid est effectué de manière à obtenir un calibre final compris entre 0,15 et 0,25 mm, le recuit final est effectué de telle sorte qu'un revêtement de forsterite soit formé sur les surfaces de la tôle d'acier en une quantité comprise entre 1 et 4 g/m<sup>2</sup> par surface, et la taille des grains cristallisés secondaires est comprise entre 1 et 6 mm, de telle sorte que la tôle résultante ait des pertes dans le fer à  $W_{17/50}$  inférieures à 0,90 W/kg."<sup>1</sup>

II. Trois oppositions ont été formées, principalement au motif que l'objet du brevet européen délivré n'impliquait pas d'activité inventive (art. 100 a) CBE). Cette objection se fondait

<sup>1</sup> NdT : traduction des revendications produite par le demandeur, telle que figurent dans le fascicule du brevet publié.

Zur Stützung dieses Haupteinwands wurden u. a. folgende Druckschriften angezogen:

A(2) Journal of Applied Physics, Vol. 38 (1967), Seiten 1104 bis 1108  
A(4) DE-A-2 923 374  
B(1) Nippon Steel Technical Report Overseas Number 4 (November 1973), Seiten 1 bis 10  
B(3) DE-C-2 451 600

III. Im Einspruchsverfahren wurde im Rahmen des Hauptantrags die Aufrechterhaltung des Patents mit einer Änderung des Anspruchs 6 beantragt; außerdem wurden drei Hilfsanträge gestellt.

IV. In ihrer Entscheidung vom 19. Juni 1990 gelangte die Einspruchsabteilung zu dem Schluß, daß die Unterlagen gemäß dem dritten Hilfsantrag den Erfordernissen des EPÜ entsprechen, und wies den Hauptantrag sowie den ersten und zweiten Hilfsantrag zurück.

V. Gegen diese Entscheidung haben sämtliche am Einspruchsverfahren Beteiligten in folgender Reihenfolge Beschwerde eingelegt:

Beschwerdeführer I (Einsprechender III) am 21. Juli 1990  
Beschwerdeführer II (Einsprechender II) am 16. August 1990  
Beschwerdeführer III (Patentinhaber) am 17. August 1990  
Beschwerdeführer IV (Einsprechender I) am 17. August 1990

Die Beschwerdeführer I, II und IV entrichteten die Beschwerdegebühr jeweils am selben Tag. Die Beschwerdegebühr des Beschwerdeführers III ging am 13. August 1990 ein.

Die entsprechenden Beschwerdebelegungen wurden am 23. Oktober 1990, am 18. Oktober 1990, am 15. Oktober 1990 und am 26. Oktober 1990 eingereicht.

VI. Die Argumente, die der Beschwerdeführer III (der Patentinhaber) schriftlich und in der am 6. Mai 1993 abgehaltenen mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgetragen hat, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Als nächstliegender Stand der Technik müsse die Druckschrift B(1) angesehen werden. Der Unterschied des Erzeugnisanspruchs gegenüber dieser Druckschrift sei in dem Merkmal zu sehen, daß im Patent ein Forsteritüberzug mit einem bestimmten Gewicht in Verbindung mit einer bestimmten Korngröße vorgeschla-

inter alia, based on the following documents:

A(2) Journal of Applied Physics, Vol. 38 (1967), pages 1104 to 1108;  
A(4) DE-A-2 923 374;  
B(1) Nippon Steel Technical Report Overseas Number 4 (November 1973), pages 1 to 10;  
B(3) DE-C-2 451 600.

III. In the opposition proceedings, the maintenance of the patent with an amendment in Claim 6 was requested as the main request and three auxiliary requests were filed additionally.

IV. By its decision of 19 June 1990, the Opposition Division decided that the documents according to the third auxiliary request met the requirements of the EPC and rejected the main, the first and the second auxiliary requests.

V. All the parties involved in the opposition proceedings have appealed against this decision in the following sequence:

Appellant I (Opponent III) on 21 July 1990;  
Appellant II (Opponent II) on 16 August 1990;  
Appellant III (proprietor) on 17 August 1990;  
Appellant IV (Opponent I) on 17 August 1990.

Appellants I, II and IV paid the appeal fee on the same date. The appeal fee of Appellant III was received on 13 August 1990.

The respective statements of grounds were filed on 23 October 1990, on 18 October 1990, on 15 October 1990, and on 26 October 1990.

VI. The arguments of Appellant III (the proprietor) presented in writing and during the oral proceedings of 6 May 1993 before the Board of Appeal can be summarised as follows:

Document B(1) had to be considered as the closest prior art. The difference of the product claim with respect to this document had to be seen in the feature that the patent suggested a forsterite coating of a certain weight in combination with a certain grain size to achieve an iron loss which was at least 5% lower

notamment sur les documents suivants :

A(2) Journal of Applied Physics, Vol. 38 (1967), pages 1104 à 1108 ;  
A(4) DE-A-2 923 374 ;  
B(1) Nippon Steel Technical Report Overseas Number 4 (Novembre 1973), pages 1 à 10 ;  
B(3) DE-C-2 451 600.

III. Lors de la procédure d'opposition, le maintien du brevet avec une modification de la revendication 6 a été demandé dans la requête principale, qui était assortie de trois requêtes subsidiaires.

IV. Statuant sur les oppositions le 19 juin 1990, la division d'opposition a décidé que les documents selon la troisième requête subsidiaire répondaient aux conditions de la CBE ; elle a rejeté la requête principale ainsi que la première et la deuxième requête subsidiaire.

V. Les parties à la procédure d'opposition ont toutes formé un recours contre cette décision, dans l'ordre suivant :

Requérant I (opposant III), le 21 juillet 1990 ;  
Requérant II (opposant II), le 16 août 1990 ;  
Requérant III (titulaire du brevet), le 17 août 1990 ;  
Requérant IV (opposant I), le 17 août 1990.

Les requérants I, II et IV ont payé la taxe de recours le jour même. La taxe de recours du requérant III a été reçue le 13 août 1990.

Les mémoires exposant les motifs du recours ont été déposés respectivement le 23 octobre 1990, le 18 octobre 1990, le 15 octobre 1990 et le 26 octobre 1990.

VI. Les arguments que le requérant III (titulaire du brevet) a invoqués par écrit et lors de la procédure orale tenue le 6 mai 1993 devant la Chambre peuvent être résumés comme suit :

Le document B(1) doit être considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche. La revendication de produit se distingue de ce document en ce que le brevet suggère un revêtement de forstérite d'un certain poids, combiné avec des grains d'une certaine taille, permettant d'obtenir des pertes dans le fer

gen werde, um einen mindestens 5 % niedrigeren Eisenverlust als bei allen am Anmeldetag im Handel erhältlichen kornorientierten Blechen aus Siliciumstahl zu erreichen. In diesem Zusammenhang gelte es zu bedenken, daß das in Tabelle 1 der Druckschrift B(1) dokumentierte 9-mil-Blech von ORIENTCOREHI-B eine im Labormaßstab hergestellte Materialprobe und kein Handelsprodukt sei.

Der Druckschrift B(1) sei nicht zu entnehmen, daß die Einstellung der Blechstärke auf 0,15 bis 0,25 mm und der durchschnittlichen Korngröße auf 1 bis 6 mm einen erfolgversprechenden Weg zur Erzielung eines Eisenverlusts  $W_{17/50}$  von weniger als 0,90 W/kg darstelle. Aus der Druckschrift sei vielmehr sogar ein Vorurteil hiergegen herauszulesen; in ihr werde nämlich festgestellt, daß "eine Zeitlang 9-mil-Bleche hergestellt wurden, um dünnere oder höherwertige Bleche zu erhalten, die industrielle Produktion von 9-mil-Blechen jedoch aus zwei Gründen - hohe Kosten und nicht erreichbare gewünschte Verringerung des Eisenverlusts - eingestellt wurde" und daß "laut Littmann der niedrigste Eisenverlust bei einer Blechstärke von 6 mils erreicht wird, die sich jedoch bei kommerziellen Erzeugnissen im Hinblick auf Herstellung wie auch Gebrauch kaum realisieren läßt".

Die Druckschrift B(3) sei gänzlich irrelevant, da sie allein auf die Herstellung eines kornorientierten Siliciumstahlblechs mit einem hohen B8-Induktionswert gerichtet sei, ohne dem Eisenverlust Beachtung zu schenken. Überdies würden nach diesem bekannten Verfahren nur dicke Bleche mit einer Stärke von etwa 0,3 mm produziert. Somit biete diese Druckschrift keinen Anreiz, das darin offenbarte Verfahren so einzusetzen, daß man als Ergebnis ein Produkt mit den jetzt beanspruchten Merkmalen erhalte.

VII. Die anderen Beschwerdeführer (die Einsprechenden) haben die Patentierbarkeit des Gegenstands des Streitpatents im wesentlichen mit folgenden Argumenten angefochten:

Die Druckschrift B(3) sei für die verfahrenstechnische Seite des Streitpatents der nächstliegende Stand der Technik, da auch sie die Herstellung eines hochwertigen kornorientierten Siliciumstahlblechs offenbare, wobei dasselbe Inhibitorsystem und Forsterit als Hauptbestandteil des Glasüberzugs verwendet werde. ...

than in any grain-oriented silicon steel sheet commercially available at the filing date. In this context it had to be considered that the 9 mil sheet of ORIENTCORE HI-B reported in Table 1 of document B(1) was a test sample prepared on a laboratory scale and not a commercially available product.

Document B(1) did not teach that adjusting the sheet thickness to a size from 0.15 to 0.25 mm and the average grain size to a range from 1 to 6 mm was likely to provide a route to obtaining an iron loss  $W_{17/50}$  of less than 0.90 W/kg. On the contrary, this document expressed a prejudice against doing this by indicating that "9-mil sheets were manufactured for some time with the object of producing lighter-gauge or higher-grade sheets, but the industrial production of 9-mil sheets became deadlocked for two reasons - high cost and failure to obtain the desired low iron loss" and "Littmann states that the lowest iron loss is obtainable with a sheet thickness of 6 mils, this however is hardly realisable in commercial products from the points of both manufacture and use".

Document B(3) had to be seen as completely irrelevant, because its sole aim was to create a grain-oriented silicon steel sheet having a high induction value of B8 without paying attention to any iron loss. Moreover, only thick gauge steels of about 0.3 mm were produced by this known method. Consequently, this document delivered no incentive to direct the method disclosed therein in a manner that resulted in a product with the claimed features.

VII. Against the patentability of the subject-matter of the contested patent the following arguments were in essence submitted by the other appellants (opponents).

Document B(3) was the closest prior art with respect to the method aspect of the patent in suit, because it disclosed the production of a high-grade grain-oriented silicon steel sheet using the same inhibitor system and forsterite as the major constituent of the glass coating. ...

inférieures d'au moins 5 % à celles qui se produisent dans une quelconque tôle d'acier au silicium à grains orientés disponible dans le commerce à la date de dépôt. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la tôle de 9 millièmes de pouce d'ORIENTCORE HI-B dont il est question dans le Tableau 1 du document B(1) est une éprouvette préparée en laboratoire et non un produit disponible dans le commerce.

Le document B(1) n'enseigne pas que régler l'épaisseur de la tôle à une valeur comprise entre 0,15 et 0,25 mm et la taille moyenne des grains à une valeur comprise entre 1 et 6 mm peut permettre d'obtenir des pertes dans le fer à  $W_{17/50}$  inférieures à 0,90 W/kg. Au contraire, ce document préconise de ne pas suivre cette voie; il indique en effet que "si des tôles de 9 millièmes de pouce ont été fabriquées quelque temps durant pour produire des tôles plus minces ou de qualité supérieure, la fabrication industrielle de ces tôles a néanmoins cessé pour deux raisons, à savoir leur coût élevé et la non-obtention des faibles pertes dans le fer souhaitées"; et, selon Littmann, "les pertes les plus faibles dans le fer peuvent être obtenues avec une épaisseur de tôle de 6 millièmes de pouce, ce qui toutefois n'est guère réalisable dans des produits commerciaux tant sur le plan de la fabrication que de l'utilisation".

Le document B(3) doit être considéré comme dépourvu de toute pertinence, puisque son seul but est de fabriquer des tôles d'acier au silicium à grains orientés ayant une induction élevée B8, sans se soucier des pertes dans le fer. En outre, seules des tôles épaisses d'environ 0,3 mm ont été fabriquées au moyen de ce procédé connu. Aussi ce document n'incite-t-il en rien l'homme du métier à mettre en oeuvre le procédé divulgué, d'une manière donnant lieu à un produit présentant les caractéristiques revendiquées.

VII. A l'encontre de la brevetabilité de l'objet du brevet attaqué, les autres requérants (opposants) ont essentiellement développé les arguments suivants.

Le document B(3) constitue l'état de la technique le plus proche du procédé selon le brevet litigieux, car il divulgue la fabrication d'une tôle d'acier au silicium à grains orientés de qualité supérieure au moyen du même système inhibiteur et de la forsterite comme composant principal du revêtement vitreux....

VIII. Der Beschwerdeführer III (Patentinhaber) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 7 gemäß dem der angefochtenen Entscheidung als Anlage beigefügten Hauptantrag.

Hilfsweise beantragte er die Aufrechterhaltung des Patents in folgender Form:

...

Die drei übrigen Beschwerdeführer beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung behielt sich die Kammer ihre Entscheidung vor.

X. Der Kammer gingen dann noch am 8. Mai 1993 vom Beschwerdeführer I (Einsprechender III) und am 25. Mai 1993 vom Beschwerdeführer III (Patentinhaber) weitere Schriftsätze zu.

#### **Entscheidungsgründe**

##### **1. Zulässigkeit und sonstige Verfahrensfragen**

Die Beschwerden sind zulässig.

Die von zwei Parteien - nämlich von einem der Einsprechenden und vom Patentinhaber - am 8. bzw. 25. Mai 1993 eingereichten Schriftsätze bleiben unberücksichtigt, weil sie nach "Beendigung der sachlichen Debatte in der mündlichen Verhandlung" eingereicht worden sind. Sobald die sachliche Debatte abgeschlossen ist (ein Vorgang, der im Englischen mit der Formulierung "adjourn oral proceedings", im Französischen und Deutschen klarer mit "prononcer la clôture des débats" bzw. "die sachliche Debatte für beendet erklären" bezeichnet wird), erlischt in der Regel auch die Möglichkeit zur Einreichung weiterer Schriftsätze. Danach eingehende Schriftsätze könnten nur berücksichtigt werden, wenn die Kammer die Debatte wieder eröffnen würde (Art. 113 EPÜ), was in ihrem Ermessen liegt. Die Kammer sieht dazu keine Veranlassung, da den Parteien ausreichend Gelegenheit gegeben worden ist, alle ihnen sachdienlich erscheinenden Argumente vorzubringen. Außerdem enthalten die Schriftsätze nichts, was nicht bereits in der mündlichen Verhandlung erörtert worden wäre.

VIII. Appellant III (the proprietor) requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 7 as annexed to the decision under appeal as the main request.

On an auxiliary basis it requested that the patent be maintained with:

...

The other three appellants requested that the decision under appeal be set aside and that the European patent be revoked.

IX. At the end of the oral proceedings the Board reserved its decision.

X. On 8 May 1993 the Board received further observations from Appellant I (Opponent III) and on 25 May 1993 from Appellant III (proprietor of the patent).

#### **Reasons for the Decision**

##### **1. Admissibility and other procedural questions**

The appeals are admissible.

The observations filed by two parties, i.e. one of the opponents and the proprietor of the patent, on 8 and 25 May 1993 are disregarded because they were filed after the "adjournment of the oral proceedings". The adjournment of oral proceedings which means the closing of the debate (the French version, "prononcer la clôture des débats", and the German version, "die sachliche Debatte für beendet erklären" are clearer in this respect) normally terminates the possibility of further submissions. Observations submitted thereafter could only be taken into account if the Board reopened the debate (Article 113 EPC) which depends on its discretion. The Board sees no reason for this as the parties were given ample opportunity to present all the arguments they thought relevant. Besides, the submissions do not contain any matter which had not been discussed during oral proceedings.

VIII. Le requérant III (titulaire du brevet) a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et au maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 7 figurant en annexe à la décision attaquée.

A titre subsidiaire, il a demandé que le brevet soit maintenu comme suit :

...

Les trois autres requérants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet européen.

IX. Au terme de la procédure orale, la Chambre a réservé sa décision.

X. Le 8 mai 1993, la Chambre a reçu des observations supplémentaires du requérant I (opposant III), et le 25 mai 1993 du requérant III (titulaire du brevet).

#### **Motifs de la décision**

##### **1. Recevabilité et autres questions de procédure**

Les recours sont recevables.

Il n'est pas tenu compte des observations formulées par deux des parties, c'est-à-dire par l'un des opposants et par le titulaire du brevet, respectivement les 8 et 25 mai 1993, car elles ont été présentées après la "clôture des débats". Par clôture des débats (en anglais "adjournment of the oral proceedings" ; la version française "prononcer la clôture des débats" et la version allemande "die sachliche Debatte für beendet erklären" sont plus claires à cet égard), on entend qu'il n'est normalement plus possible d'invoquer des moyens supplémentaires. Les observations présentées ultérieurement ne peuvent être prises en considération que si la Chambre rouvre les débats (art. 113 CBE), ce qui est laissé à son appréciation. La Chambre ne voit aucune raison pour ce faire, les parties ayant eu largement l'occasion de présenter tous les arguments qu'elles jugeaient pertinents. En outre, ces moyens invoqués tardivement ne contiennent rien qui n'ait pas déjà été examiné lors des débats.

*2. Änderungen*

...

*3. Neuheit*

...

4. Der Anspruchssatz gemäß dem Hauptantrag wird von zwei unabhängigen Ansprüchen eingeleitet, wobei Anspruch 1 auf ein Erzeugnis und Anspruch 2 auf ein Verfahren gerichtet ist. Der unabhängige Verfahrensanspruch ist gleichlautend auch in den Anspruchssätzen gemäß dem ersten und dem dritten Hilfsantrag enthalten.

Der Beschwerdeführer III (Patentinhaber) hat in seiner Erklärung eingeräumt, daß die im unabhängigen Verfahrensanspruch 2 gemäß dem Hauptantrag angegebenen Schritte zwangsläufig zu einem Erzeugnis führen würden, das alle Merkmale des Erzeugnisanspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag aufweise, wenn diese Schritte zur Gänze von einem mit dem üblichen allgemeinen Fachwissen für die Produktion hochwertiger kornorientierter Stähle ausgestatteten Fachmann durchgeführt würden, zumal wenn als weitere Orientierungshilfe die Beschreibung herangezogen werde. Die beiden Ansprüche stehen somit in einem inneren Zusammenhang und decken sich.

*5. Erzeugnisanspruch*

Für den Gegenstand des Erzeugnisanspruchs 1 gilt die Druckschrift B(1) als nächstliegender Stand der Technik.

Diesem Dokument liegt ein neuentwickeltes Verfahren zur Herstellung von Siliciumstahlblech (ORIENTCORE HI-B) zugrunde, das einen hohen Anteil in Würfelkantentextur orientierter Körner und daher einen hohen magnetischen Induktionswert aufweist. Es ist allgemein bekannt und bei allen Beteiligten unbestritten, daß ORIENTCORE HI-B einen Siliciumgehalt von etwa 3 % hat. Aufgrund der Anforderungen der Benutzer sah sich der Hersteller solcher Magnetstahlbleche zwangsläufig vor die Aufgabe gestellt, den Eisenverlust der Stahlbleche zu minimieren, ohne den hohen Kornorientierungsgrad dabei zu verlieren. Die Druckschrift B(1) ist ein ausführlicher Bericht über Untersuchungen, in denen geklärt werden sollte, welche Parameter diese Eigenschaften beeinflussen. Dabei gelangte man zu folgenden Erkenntnissen:

*2. Amendments*

...

*3. Novelty*

...

4. The set of claims according to the main request is headed by two independent claims, Claim 1 being directed to a product and Claim 2 to a method. The independent method claim is identically contained also in the sets of claims according to the first and third auxiliary requests.

Appellant III (proprietor) admitted in his statement that the specified steps of the independent method Claim 2 according to the main request would indispensably arrive at a product meeting all the features of the product Claim 1 according to the main request, when being fully carried out by a skilled person who is equipped with the usual general knowledge for the production of high-grade grain-oriented steels, at least with the further guidance of the description. The two claims are therefore implicitly linked and coterminous.

*5. Product claim*

Document B(1) is considered to be the closest state of the art with respect to the subject-matter of the product Claim 1.

This document originated from a newly developed method to produce silicon steel sheet (ORIENTCORE HI-B) with a high degree of a cube-on-edge crystal orientation and hence with a high value of magnetic induction. It is well known and undisputed by all the parties that ORIENTCORE HI-B material has a silicon content of about 3%. Induced by the requirements of the users, the manufacturer of such magnetic steel sheet was inevitably confronted with the problem of minimising the iron loss of the steel sheets without losing the high degree of crystal orientation. Document B(1) is the comprehensive report about investigations performed with the aim of finding out which parameters affected these qualities. The conclusions are as follows:

*2. Modifications*

...

*3. Nouveauté*

...

4. Le jeu de revendications selon la requête principale commence par deux revendications indépendantes, la revendication 1, portant sur un produit, et la revendication 2, sur un procédé. La revendication indépendante de procédé figure à l'identique dans les jeux de revendications selon la première et la troisième requête subsidiaire.

Dans son mémoire, le requérant III (titulaire du brevet) a reconnu que les étapes spécifiées dans la revendication indépendante de procédé 2 selon la requête principale doivent aboutir nécessairement à l'obtention d'un produit présentant toutes les caractéristiques de la revendication de produit 1 selon la requête principale si elles sont mises en oeuvre dans leur intégralité par un homme du métier disposant des connaissances générales habituelles en matière de fabrication de tôles à grains orientés de qualité supérieure, et à tout le moins des indications supplémentaires contenues dans la description. En conséquence, les deux revendications sont implicitement liées et ont la même portée.

*5. Revendication de produit*

Le document B(1) est considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication de produit 1.

Ce document concerne un procédé qui venait d'être mis au point pour fabriquer une tôle d'acier au silicium (ORIENTCORE HI-B) présentant un degré élevé d'orientation cubique des cristaux selon l'arête et donc une induction magnétique élevée. Il est bien connu et nullement contesté par les parties que la teneur en silicium du matériau ORIENTCORE HI-B est d'environ 3%. Pour répondre aux besoins des utilisateurs, le fabricant d'une telle tôle d'acier magnétique était inexorablement confronté au problème consistant à réduire au minimum les pertes dans le fer des tôles d'acier sans perdre le degré élevé d'orientation des cristaux. Le document B(1) constitue un rapport détaillé sur les recherches faites en vue de déterminer les paramètres affectant ces qualités. Les conclusions en sont les suivantes :

- Der Eisenverlust hängt von der Blechstärke ab und ist zwischen 5 und 10 mils (0,127 und 0,254 mm) am niedrigsten, sofern Korngröße, Reinheit und Orientierungsgrad der einzelnen Proben gleich sind (Abbildung 12, Tabelle 2).

- Der Eisenverlust verringert sich mit abnehmender Korngröße bei Korngrößen zwischen etwa 0,5 und etwa 10 mm, steigt dann aber bei noch kleineren Korngrößen stark an, sofern Reinheit, Orientierungsgrad und Blechstärke der Proben gleich sind (Abbildungen 9A und 9B sowie Seite 5, rechte Spalte).

- Der Eisenverlust hängt von der Zugspannung ab, die ein Glasfilm an der Oberfläche des Blechs erzeugt (Seite 5, rechte Spalte). Bei einer durchschnittlichen Korngröße von 3,5 mm erreicht der Eisenverlust bei einer Zugspannung zwischen 0,3 und 0,5 kg/mm<sup>2</sup> einen Minimalwert (Abbildung 10).

Somit vermitteln diese im Labormaßstab erzielten Testergebnisse einem Fachmann die Lehre, ein kornorientiertes Stahlblech mit einer Stärke zwischen 0,127 und 0,254 mm sowie einer Korngröße im Mittelbereich zwischen 0,5 und 10 mm anzustreben und die Dicke des Glasfilms dann so zu wählen, daß die Zugspannung, die er auf die Oberfläche des Blechs ausübt, den Eisenverlust minimiert. Dabei muß er allerdings auch darauf achten, daß der Anteil der orientierten Körner möglichst hoch bleibt. Letzteres ist nicht nur Voraussetzung für eine hohe magnetische Flußdichte, sondern auch wesentlich dafür, daß die (durch den Glasfilm entstehende) Zugspannung maximal zur Verringerung des Eisenverlusts beiträgt (Abbildung 3).

In der mündlichen Verhandlung waren sich die Parteien darin einig, daß Forsterit bisher das klassische Material für den auf der Oberfläche eines hochwertigen Siliciumstahlblechs ausgebildeten Glasfilmseparator war. Forsterit wurde auch noch unmittelbar vor dem Prioritätstag des Streitpatents verwendet (s. Anlage 1 der Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers III/Patentinhabers), so etwa als glasartiger Überzug nach dem Walzen (sog. "mill glass coating") mit einer Dicke von 1 µm entsprechend 2,58 MPa (s. ebenfalls Anlage 1). Die in Abbildung 4 der Druckschrift B(1) ausge-

- The iron loss is dependent on sheet thickness and has a minimum between 5 and 10 mils (0.127 and 0.254 mm), provided that grain size, purity and degree of orientation are equal in each sample (Figure 12, Table 2).

- The iron loss is decreasing with decreasing grain size for grain sizes between about 0.5 to about 10 mm and is increasing sharply at still lower grain sizes, provided that purity, degree of orientation and thickness of the samples are equal (Figures 9A and 9B, and page 5, right column).

- The iron loss is dependent on the tensile stress exerted on the surface of the sheet by a glass film (page 5, right column). For an average grain size of 3.5 mm the iron loss has a minimum at a tensile stress between 0.3 and 0.5 kg/mm<sup>2</sup> (Figure 10).

Consequently, these results, which were performed on a laboratory scale, cover the teaching to a person skilled in the art to aim at a grain-oriented steel sheet having a thickness between 0.127 and 0.254 mm and a grain size in the middle of the range of 0.5 to 10 mm and then choose the thickness of the glass film such that the tensile stress it exerts on the surface of the sheet minimises the iron loss. He must, however, achieve this while maintaining as high a degree of orientation as possible. The latter condition is not only essential to guarantee a high flux density but also to maximise the influence of the tensile stress (applied by the glass film) on the reduction of the iron loss (Figure 3).

During the oral proceedings, there was agreement between the parties that forsterite has been the traditional material for the glass film separator formed on the surface of high grade silicon steel sheet. It was still used immediately before the priority date of the patent in suit (see Appendix I to the grounds of appeal of Appellant III/proprietor), for instance as so-called "mill glass" coating having a thickness of 1 µm corresponding to 2.58 MPa (see the above-mentioned Appendix I). Therefore, the results displayed in Figure 4 of document B(1) are obtainable with a forsterite film of slightly less than

- Les pertes dans le fer dépendent de l'épaisseur de la tôle et sont à leur minimum pour une épaisseur de 5 à 10 millièmes de pouce (0,127 à 0,254 mm), à condition que la taille du grain, la pureté et le degré d'orientation soient égaux dans chaque échantillon (Fig. 12, Tabl. 2).

- Les pertes dans le fer décroissent à mesure que diminue la taille du grain lorsque celle-ci est comprise entre environ 0,5 et 10 mm, et augmentent brusquement pour des tailles de grain encore inférieures, à condition que la pureté, le degré d'orientation et l'épaisseur des échantillons soient égaux (Fig. 9A et 9B, et page 5, colonne de droite).

- Les pertes dans le fer dépendent de la tension de traction exercée sur la surface de la tôle par un film de verre (page 5, colonne de droite). Pour un grain d'une taille moyenne de 3,5 mm, les pertes dans le fer sont les plus faibles lorsque la tension de traction se situe entre 0,3 et 0,5 kg/mm<sup>2</sup> (Fig. 10).

En conséquence, ces résultats, qui ont été obtenus en laboratoire, constituent pour l'homme du métier un enseignement l'incitant à chercher à obtenir une tôle d'acier à grains orientés d'une épaisseur comprise entre 0,127 et 0,254 mm, grains dont la taille se situe vers le milieu de la plage comprise entre 0,5 et 10 mm, puis à choisir l'épaisseur du film de verre de telle sorte que la tension de traction qu'il exerce sur la surface de la tôle réduise au minimum les pertes dans le fer. Il doit cependant y parvenir tout en maintenant un degré d'orientation aussi élevé que possible. Cette dernière condition est essentielle non seulement pour garantir une densité de flux magnétique élevée, mais aussi pour augmenter au maximum l'influence de la tension de traction (exercée par le film de verre) sur la réduction des pertes dans le fer (Fig. 3).

Au cours de la procédure orale, les parties sont convenues que la forstérite était le matériau traditionnellement utilisé pour réaliser le séparateur ou film de verre formé sur la surface des tôles d'acier au silicium de qualité supérieure. Ce matériau était encore utilisé juste avant la date de priorité du brevet litigieux (cf. Annexe I du mémoire exposant les motifs du recours du requérant III/titulaire du brevet), par exemple comme revêtement dit "verre laminé" d'une épaisseur de 1 µm correspondant à 2,58 MPa (cf. Annexe I susmentionnée). Aussi, les résultats indiqués à la Figure 4 du document

wiesenen Ergebnisse erhält man demnach mit einem Forsteritfilm von etwas weniger als  $1\ \mu\text{m}$ , die maximale Spannungswirkung, die eine Spannung von  $0,4\ \text{kg/mm}^2$  erfordert (B(1), Seite 5, letzter Absatz), mit einem etwas dickeren Forsteritfilm.

Somit gibt es keinen Grund, weshalb ein Fachmann den in der Druckschrift B(1) verwendeten Begriff "Glasfilm" nicht im herkömmlichen Sinne auslegen und an einen Forsteritfilm mit einer Dicke im üblichen Bereich, also einen Glasfilm der in Anspruch 1 definierten Art, denken sollte.

In Anbetracht dieser Überlegungen unterscheidet sich der Gegenstand des Erzeugnisanspruchs 1 gemäß Haupt- und erstem Hilfsantrag von diesem in der Druckschrift B(1) offenbarten Wunscherzeugnis nur durch die Aussage, daß der Eisenverlust  $W_{17/50}$  unter  $0,90\ \text{W/kg}$  liegen sollte.

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen entspricht dieser Unterschied dem bekannten Wunsch und auch dem in der Druckschrift B(1) dokumentierten Ziel, den Anteil der orientierten Körner möglichst hoch zu halten, wenn die drei Parameter Blechstärke, Korngröße und Dicke des Überzugs auf ihre optimalen Werte eingestellt werden. Daraus folgt, daß das beanspruchte Erzeugnis nur Eigenschaften hat, die in vollem Umfang vorhersehbar und angestrebt waren, der Gegenstand **als solcher** also naheliegend ist. Dies gilt für sämtliche Erzeugnisansprüche gemäß dem Haupt- und den ersten drei Hilfsanträgen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Druckschrift B(1) (1973) war dieser Wunsch allerdings prima facie - zumindest im industriellen Maßstab - faktisch noch nicht realisiert, da ganz offen erwähnt wird, daß sich die berichteten, im Labormaßstab verifizierten Wirkungen bei kommerziellen Erzeugnissen mit einer Blechstärke von etwa 9 mils ( $0,23\ \text{mm}$ ) "im Hinblick auf Herstellung wie auch Gebrauch" kaum realisieren lassen (Seite 7, linke Spalte unter Abbildung 11). Der Druckschrift A(2) zufolge (Seite 1108, Schlußfolgerung) war dieses Handicap für den fachkundigen Metallurgen jedoch eher eine Herausforderung als ein unüberwindliches Vorurteil.

$1\ \mu\text{m}$  and the maximum tension effect which requires a stress of  $0.4\ \text{Kg/mm}^2$  (B(1), page 5, last paragraph) is obtainable with a slightly thicker forsterite film.

Consequently, there is no reason why a skilled person should not interpret the word "glass film" used in document B(1) in the usual manner as to mean a forsterite film with a thickness in the usual range which means a glass film with the specification given in Claim 1.

Following these considerations, the subject-matter of the product Claim 1 according to the main and first auxiliary requests differs from this desirable product disclosed by document B(1) in that it specifies that the iron loss  $W_{17/50}$  should be less than  $0.90\ \text{W/kg}$ .

In view of the above, this difference corresponds to the known desideratum and is equivalent to the remark in document B(1) that the degree of orientation should be maintained as high as possible when the three parameters, thickness of the sheet, grain size and thickness of the coating, are adjusted to their optimum values. It follows that the claimed product only has properties which were fully predicted, and envisaged, i.e. the matter is obvious **as such**. This applies to all product claims in the main and the first three auxiliary requests.

However, at the date of the publication of document B(1) (1973), this desideratum, prima facie, was not yet actually achieved at least on an industrial scale, because this document is quite clear in mentioning that the reported effects, which had been verified on a laboratory scale, were hardly realisable in commercial products with sheet thicknesses of about 9 mil ( $0.23\ \text{mm}$ ) "from the points of both manufacture and use" (page 7, left column under Figure 11). But according to document A(2) (page 1108, Conclusion), this handicap was taken more as a challenge by the skilled metallurgist than an insurmountable prejudice.

B(1) peuvent-ils être obtenus au moyen d'un film de forstérite d'une épaisseur légèrement inférieure à  $1\ \mu\text{m}$ , et l'effet maximal de traction, qui exige une tension de  $0,4\ \text{kg/mm}^2$  (document B(1), page 5, dernier alinéa), peut être obtenu au moyen d'un film de forstérite légèrement plus épais.

Il n'y a donc aucune raison pour laquelle l'homme du métier ne devrait pas interpréter l'expression "film de verre" utilisée dans le document B(1) dans le sens habituel, selon lequel il s'agit d'un film de forstérite dont l'épaisseur est comprise dans la plage habituelle, soit un film de verre tel que spécifié dans la revendication 1.

Dans ces conditions, l'objet de la revendication de produit 1 selon la requête principale et la première requête subsidiaire diffère de ce produit souhaité, tel qu'il est divulgué par le document B(1), en ce qu'il est spécifié que les pertes dans le fer  $W_{17/50}$  devraient être inférieures à  $0,90\ \text{W/kg}$ .

Compte tenu de ce qui précède, cette différence correspond au souhait connu et à la remarque faite dans le document B(1), selon laquelle le degré d'orientation doit demeurer aussi élevé que possible lorsque les trois paramètres que constituent l'épaisseur de la tôle, la taille des grains et l'épaisseur du revêtement sont portés à leurs valeurs optimales. Il s'ensuit que le produit revendiqué ne possède que des propriétés qui ont en tous points été prévues et envisagées, autrement dit que l'objet est évident **en tant que tel**. Cela vaut pour l'ensemble des revendications de produit selon la requête principale et les trois premières requêtes subsidiaires.

Toutefois, à la date de publication du document B(1) (1973), ce souhait, à première vue, n'avait en fait pas encore été réalisé, tout au moins à une échelle industrielle, puisque ce document expose sans ambiguïté que les effets signalés, qui ont été vérifiés en laboratoire, ne pouvaient guère être obtenus dans des produits commerciaux d'une épaisseur de tôle d'environ 9 millièmes de pouce ( $0,23\ \text{mm}$ ) "tant sur le plan de la fabrication que de l'utilisation" (page 7, colonne de gauche, sous Fig. 11). Mais, selon le document A(2) (page 1108, conclusion), cet inconvénient était, aux yeux d'un métallurgiste compétent, davantage un défi qu'un obstacle insurmontable.

Dem Gegenstand des Erzeugnisanspruchs liegt somit nur ein bekannter Wunsch, aber keine neue Aufgabe zugrunde. Die Gewährbarkeit des Anspruchs 1 gemäß Haupt- und erstem Hilfsantrag hängt dann von der Beantwortung der Frage ab, ob der aus der Druckschrift B(1) bekannte Wunsch am Prioritätstag des Streitpatents immer noch nicht realisierbar war oder ob ein naheliegender Weg zu ihm hinführte. Dies ist ausschlaggebend, da nach Ansicht der Kammer ein Erzeugnis, das als solches mit allen seine Identität ausmachenden Merkmalen und seinen Gebrauchseigenschaften vorstellbar ist und aufgrund dessen eine eigentlich naheliegende Sache darstellt, doch für erfinderisch befunden und damit als solches beansprucht werden kann, wenn es im Stand der Technik keinen bekannten Weg oder kein anwendbares (analoges) Verfahren zu seiner Herstellung gibt und diese Herstellung daher durch die beanspruchten Verfahren erstmals auf erfinderische Weise bewerkstelligt wird. Wenn dagegen die Verfahrensansprüche nicht gewährbar sind, weil ihr Gegenstand naheliegt, könnte auch der im jeweiligen Antrag mit ihnen verknüpfte Erzeugnisanspruch nicht allein aufgrund des Verfahrens gewährt werden. Deshalb müssen auch die Verfahrensansprüche auf ihre Gewährbarkeit geprüft werden.

#### 6. Nächstliegender Stand der Technik

6.1 Nach Auffassung der Kammer ist die Druckschrift B(3) der nächstliegende Stand der Technik für den Gegenstand des Verfahrensanspruchs 2 gemäß dem Hauptantrag. ...

#### 6.2 Aufgabe und Lösung

In der Druckschrift B(3) wird der Öffentlichkeit ein neues Inhibitorsystem als Ersatz für AIN vorgestellt, das bis dahin als Inhibitor zur selektiven Förderung des Wachstums richtig orientierter Körner eingesetzt worden war. Das neue Inhibitorsystem soll demnach eine wirtschaftlichere Herstellung hochwertiger Elektrostahlbleche im großtechnischen Produktionsmaßstab als AIN ermöglichen (Spalte 2, Zeilen 29 bis 45).

Hauptanliegen der Druckschrift B(3) ist zwar die Herstellung eines Materials mit hoher magnetischer Induktion; zugleich wird aber auch klargestellt, daß diese Eigenschaft mit einem niedrigen Eisenverlust verbunden sein sollte (Absatz von Spalte 1 unten bis Spalte 2 oben). Daß es in dieser Druckschrift "versäumt"

The subject-matter of the product claim thus is only concerned with a known desideratum and not with a new problem. The allowability of Claim 1 according to the main and first auxiliary request is then linked to the answer to the question whether the desideratum disclosed by document B(1) was still unachievable at the priority date of the patent in suit or whether there was an obvious way leading to it. This is relevant since it is the view of the Board that a product which can be envisaged as such with all characteristics determining its identity together with its properties in use, i.e. an otherwise obvious entity, may become nevertheless non-obvious and claimable as such if there is no known way or applicable (analogy) method in the art to make it and the claimed methods for its preparation are therefore the first to achieve this in an inventive manner. Conversely, should the method claims not be allowable because their subject-matter is obvious, then the product claim linked to them in the respective request could not be allowable either on the basis of the method alone. The allowability of the method claims must therefore also be investigated.

#### 6. Closest State of the Art

6.1 The Board considers document B(3) to be the closest state of the art with respect to the subject-matter of the method Claim 2 according to the main request. ...

#### 6.2 Problem and Solution

In document B(3) a new inhibitor system is presented to the public which aims at replacing AIN used before as an inhibitor to selectively favour the growth of the correctly oriented grains. The new inhibitor system is said to allow a more economic production of high-grade electric steel sheets on a large industrial scale than does the AIN (column 2, lines 29 to 45).

Although it is the primary aim of document B(3) to obtain a material with a high magnetic induction, it is also made quite clear that this quality should go together with a low iron loss (the paragraph bridging the columns 1 and 2). Therefore the "negligence" that this document does not report any value for the

Aussi l'objet de la revendication de produit ne concerne-t-il qu'un souhait connu, et non un nouveau problème. L'admissibilité de la revendication 1 selon la requête principale et la première requête subsidiaire dépend donc de la réponse à la question de savoir si le souhait exprimé dans le document B(1) restait irréalisable à la date de priorité du brevet litigieux ou si une voie évidente y menait. Cette question est d'importance, car la Chambre estime qu'un produit pouvant être envisagé en tant que tel avec toutes les caractéristiques déterminant son identité, y compris ses propriétés en cas d'utilisation, c.-à-d. une entité par ailleurs évidente, peut néanmoins devenir non évident et susceptible d'être revendiqué en tant que tel si l'état de la technique n'offre pas de voie connue ou de procédé (par analogie) applicable pour le réaliser et si les procédés revendiqués de préparation du produit sont ainsi les premiers à permettre d'y parvenir d'une manière impliquant une activité inventive. Inversement, si les revendications de procédé ne devaient pas être admissibles au motif que leur objet est évident, la revendication de produit qui leur est liée selon la requête correspondante ne serait pas davantage admissible sur la base du procédé seul. L'admissibilité des revendications de procédé doit donc elle aussi être examinée.

#### 6. Etat de la technique le plus proche

6.1 La Chambre estime que le document B(3) constitue l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication de procédé 2 selon la requête principale. ...

#### 6.2 Problème et solution

Le document B(3) divulgue un nouveau système inhibiteur visant à remplacer le nitrure d'aluminium utilisé auparavant comme inhibiteur en vue de favoriser de manière sélective la croissance des grains correctement orientés. Le nouveau système inhibiteur est censé permettre une fabrication plus économique de tôles d'acier électriques de qualité supérieure, à une échelle industrielle plus grande que le nitrure d'aluminium (colonne 2, lignes 29 à 45).

Bien que l'objectif premier du document B(3) soit d'obtenir un matériau ayant une induction magnétique élevée, il est également précisé que cette qualité devrait aller de pair avec de faibles pertes dans le fer (alinéa à cheval sur les colonnes 1 et 2). En conséquence, la "négligence" consistant en ce que ce document ne

worden ist, für den Eisenverlust des mit diesem neuen Inhibitorsystem hergestellten Stahlblechs irgendeinen Wert anzugeben, ist ganz offensichtlich darauf zurückzuführen, daß ihre Verfasser noch keine Zeit gefunden hatten, alle wichtigen Aspekte ihrer Neuentwicklung zu analysieren.

Wenn man von der Druckschrift B(3) als nächstliegendem Stand der Technik ausgeht, besteht eine der vorrangigsten Aufgaben also darin, dieses bekannte Verfahren so zu optimieren, daß das fertige Stahlblech einen möglichst niedrigen Eisenverlust (unter 0,90 W/kg) aufweist, ohne die bereits erreichte hohe Kornorientierung und die damit verbundene Induktion aufs Spiel zu setzen.

Nach dem Hauptantrag löst das Streitpatent diese Aufgabe im verfahrenstechnischen Bereich durch Kombination der folgenden Merkmale, die den Gegenstand des Anspruchs 2 von der Offenbarung der Druckschrift B(3) unterscheiden:

- Das Kaltwalzen erfolgt so, daß eine Endstärke von 0,15 bis 0,25 mm erzielt wird.

- Das Schlußglühen wird so vorgenommen, daß der auf den Stahlblechoberflächen ausgebildete Forsteritüberzug 1 bis 4 g/m<sup>2</sup> ausmacht.

- Das Schlußglühen erfolgt ferner so, daß die durch sekundäre Kristallisation erzeugte Korngröße 1 bis 6 mm beträgt.

Wie der Beschwerdeführer III (Patentinhaber) bestätigt hat, ergibt sich das Merkmal, "daß das resultierende Stahlblech einen Eisenverlust  $W_{17/50}$  von weniger als 0,90 W/kg hat", zwangsläufig aus den anderen Merkmalen des Verfahrens, sofern dessen Schritte von einem Fachmann mit seinem üblichen Wissen und Können und unter Zuhilfenahme der Beschreibung des Streitpatents ausgeführt werden.

### 6.3 Erfindersche Tätigkeit

Nachdem das neue Inhibitorsystem zur Unterdrückung des Kornwachstums gemäß der Druckschrift B(3) der Öffentlichkeit vorgestellt worden war, fand sich der Fachmann für die Herstellung kornorientierter Siliciumstahlbleche in einer Situation wieder, wie sie bereits mindestens zweimal zuvor bestanden hatte, als neue Verfahren zur Herstellung von Siliciumstahlblech mit einem hohen Anteil in

iron loss of the steel sheet fabricated using this new inhibitor system is obviously due to the fact that the authors of document B(3) had not yet had the time to look at all important aspects of their new development.

Starting from document B(3) as the closest prior art, one of the most urgent problems to be solved is, therefore, to optimise this known process in a manner that the final steel sheet has an iron loss which is as low as possible (less than 0.90 W/kg) without losing the high grain orientation, and hence induction, already achieved.

In its method aspect according to the main request, the contested patent claims to solve this problem by the combination of the following features by which the subject-matter of Claim 2 differs from the disclosure of document B(3):

- The cold rolling is carried out so as to obtain a final gauge of from 0.15 to 0.25 mm;

- the final annealing is carried out so that the forsterite coating which is formed on the steel sheet surfaces amounts to from 1 to 4 g/m<sup>2</sup>;

- the final annealing is carried out such that the secondary crystallised grain size is from 1 to 6 mm.

The feature "that the resultant sheet has an iron loss at  $W_{17/50}$  of less than 0.90 W/kg" was confirmed by Appellant III (proprietor) to be the inevitable result of the other method features provided that these are carried out by a person skilled in the art using his ordinary general knowledge and skill and further being guided by the description of the patent in suit.

### 6.3 Inventive Step

When the new grain growth inhibitor system according to document B(3) had been presented to the public, the person skilled in the production of grain-oriented silicon steel sheets found himself in a position in which he had been at least twice already in the past. New methods had been developed, at least on a laboratory scale, to create silicon steel sheet with a high degree of cube-on-edge

fait état d'aucune valeur relative aux pertes dans le fer de la tôle d'acier fabriquée en recourant au nouveau système inhibiteur est manifestement due à ce que les auteurs du document B(3) n'avaient pas encore eu le temps d'examiner tous les aspects importants de leur nouveau développement.

Si l'on considère que le document B(3) constitue l'état de la technique le plus proche, l'un des problèmes les plus urgents à résoudre est donc d'optimiser ce processus connu de manière que la tôle d'acier finale ait des pertes dans le fer aussi faibles que possible (moins de 0,90 W/kg), tout en conservant le degré d'orientation élevé des grains, et partant, l'induction obtenue jusque-là.

D'après le procédé selon la requête principale, le brevet litigieux prétend résoudre ce problème en combinant les caractéristiques suivantes, par lesquelles l'objet de la revendication 2 se distingue de ce qui est divulgué dans le document B(3) :

- le laminage à froid est effectué de manière à obtenir un calibre final compris entre 0,15 et 0,25 mm ;

- le recuit final est effectué de telle sorte que le revêtement de forsterite qui est formé sur les surfaces de la tôle d'acier est compris entre 1 et 4 g/m<sup>2</sup> ;

- le recuit final est effectué de telle sorte que la taille des grains cristallisés secondaires est comprise entre 1 et 6 mm.

Le requérant III (titulaire du brevet) a confirmé que la caractéristique selon laquelle "la tôle résultante a des pertes dans le fer à  $W_{17/50}$  inférieures à 0,90 W/kg" découlait inévitablement des autres caractéristiques du procédé si celles-ci étaient mises en oeuvre par un homme du métier utilisant ses connaissances et compétences générales habituelles et s'inspirant en outre de la description du brevet litigieux.

### 6.3 Activité inventive

Lorsque le nouveau système inhibiteur de croissance des grains selon le document B(3) a été divulgué, l'homme du métier spécialisé dans la fabrication de tôles d'acier au silicium à grains orientés s'est trouvé dans une situation qu'il avait connue au moins à deux reprises déjà par le passé. De nouveaux procédés avaient été mis au point, tout au moins en laboratoire, pour produire

Würfelkantentextur orientierter Körner und somit einem hohen magnetischen Induktionswert - zumindest im Labormaßstab - entwickelt worden waren. Aufgrund der Anforderungen der Benutzer sah sich der Hersteller solcher Magnetstahlbleche zwangsläufig vor die Aufgabe gestellt, den Eisenverlust dieser Bleche zu minimieren, ohne daß die hohe Kornorientierung dabei verlorengeht. Im Hinblick hierauf mußten systematische Tests durchgeführt werden, um zu klären, welche Parameter diese Eigenschaften beeinflussen.

1967 war über die Ergebnisse einer klassischen diesbezüglichen Untersuchung in einer Fachzeitschrift (Druckschrift A(2)) berichtet worden, deren Offenbarung dem Allgemeinwissen auf diesem technischen Gebiet zugerechnet wird.

Eine ähnliche Untersuchung wurde durchgeführt, als die das Kornwachstum hemmenden Eigenschaften von AlN entdeckt und auf dieser Basis das unter dem Markennamen ORIENTCORE HI-B bekannte neue kornorientierte Blechentwickelt worden war, das eine noch höhere Kornorientierung und infolgedessen einen höheren magnetischen Induktionswert aufwies. Die Druckschrift B(1) ist der ausführliche Bericht über diese Untersuchungen, in denen die vorstehend unter Nummer 5 aufgeführten Erkenntnisse gewonnen wurden.

Für die Kammer ist nicht ersichtlich, welches Vorurteil einen Fachmann, der den Eisenverlust der unter Einsatz des neuen Inhibitorsystems gemäß der Druckschrift B(3) hergestellten hochwertigen Magnetstahlbleche optimieren wollte, davon abgehalten haben könnte, zumindest im ersten Anlauf wiederum dieselben systematischen Experimente durchzuführen, die sich der Druckschrift B(1) und auch der früheren Druckschrift A(2) zufolge als taugliches Instrument für die Klärung der Frage erwiesen hatten, welche Parameter den Eisenverlust der neuen Magnetmaterialklasse beeinflussen.

In der Druckschrift B(1) wird zwar ganz offen erwähnt, daß sich diese im Labormaßstab verifizierten Wirkungen bei kommerziellen Erzeugnissen mit einer Blechstärke von etwa 9 mils (0,23 mm) "im Hinblick auf Herstellung wie auch Gebrauch" kaum realisieren lassen (Seite 7, linke Spalte unter Abbildung 11, siehe auch Druckschrift A(2), Seite 1108, Schlußfolgerung); diese Aussage kann aber nicht als ein am Prioritätstag des Streitpatents immer

crystal orientation and hence with a high value of magnetic induction. Induced by the requirements of the users, the manufacturer of such magnetic steel sheet was inevitably confronted with the problem of minimising the iron loss of his sheets without losing the high degree of crystal orientation. Therefore, systematic tests had to be performed to find out by which parameters these qualities were affected.

In 1967, the results of a classical investigation in this respect had been reported by the review document A(2), the disclosure of which is rated as part of the general knowledge in this technical field.

A similar investigation was carried through, when the grain growth inhibiting properties of AlN had been detected and the new grain oriented sheet product, known under the trade name ORIENTCORE HI-B, which exhibited a still higher degree of grain orientation and hence a higher value of magnetic induction, had been developed on this basis. Document B(1) is the comprehensive report about these investigations disclosing the conclusions enumerated under point 5 above.

The Board cannot recognise any prejudice that could have stopped a person skilled in the art, who wanted to optimise the iron loss values of the high grade magnetic steel sheets produced by using the new inhibitor system disclosed in document B(3), from repeating, at least as a first approach, the same systematic experiments which according to document B(1) - and there before according to document A(2) - had proved to be apt for finding out which parameters influenced the iron loss values of the new class of magnetic material.

Although document B(1) is quite clear in mentioning that these effects, which had been verified on a laboratory scale were hardly realisable in commercial products with sheet thicknesses of about 9 mil (0.23 mm) "from the points of both manufacture and use" (page 7, left column under Figure 11, see also document A(2), page 1108, Conclusion), this remark cannot be taken as a prejudice which was still valid at the priority date of the patent in suit.

une tôle d'acier au silicium présentant un degré élevé d'orientation cubique des cristaux selon l'arête et donc une induction magnétique élevée. Pour répondre aux besoins des utilisateurs, le fabricant d'une telle tôle d'acier magnétique était inexorablement confronté au problème consistant à réduire au minimum les pertes dans le fer de ses tôles sans perdre le degré élevé d'orientation des cristaux. Aussi fallait-il procéder à des essais systématiques pour déterminer quels étaient les paramètres affectant ces qualités.

En 1967, le document A(2) avait fait le point de résultats de recherches classiques effectuées dans cette direction, et son contenu est considéré comme faisant partie des connaissances générales dans ce domaine de la technique.

De semblables recherches ont été effectuées alors que les propriétés du nitrure d'aluminium inhibitrices de la croissance des grains avaient été découvertes et que la nouvelle tôle à grains orientés, connue sous le nom commercial ORIENTCORE HI-B, où le degré d'orientation des grains était encore plus élevé et, partant, l'induction magnétique plus forte, avait été développée sur cette base. Le document B(1) constitue un rapport détaillé sur ces recherches et en expose les conclusions, telles qu'elles sont énoncées au point 5 ci-dessus.

La Chambre ne voit pas ce qui aurait pu empêcher l'homme du métier, désireux d'optimiser les pertes dans le fer des tôles d'acier magnétiques de qualité supérieure fabriquées au moyen du nouveau système inhibiteur divulgué dans le document B(3), de répéter, à tout le moins dans une première phase, les mêmes expérimentations systématiques que celles ayant permis, selon le document B(1), et auparavant selon le document A(2), d'établir quels étaient les paramètres qui influençaient les pertes dans le fer de la nouvelle classe de matériau magnétique.

Bien que le document B(1) indique sans ambiguïté que ces effets, qui ont été vérifiés en laboratoire, ne pouvaient guère être obtenus dans des produits commerciaux d'une épaisseur de tôle d'environ 9 millimètres de pouce (0,23 mm) "tant sur le plan de la fabrication que de l'utilisation" (page 7, colonne de gauche, sous Fig. 11 ; voir aussi document A(2), page 1108, conclusion), cette remarque ne peut être considérée comme un obstacle toujours présent

noch bestehendes Vorurteil gewertet werden. Die Druckschrift A(4) beweist nämlich, daß 1979 Verfahren entwickelt wurden, mit denen 0,225 mm dicke hochwertige Siliciumstahlbleche hergestellt werden konnten, deren Eisenverlust unter 0,90 W/kg blieb.

Infolgedessen ist der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 2 gemäß dem Hauptantrag als zwangsläufige technische Schlußfolgerung aus den Ergebnissen der Testreihe anzusehen, deren Durchführung naheliegt, wenn man die in der Druckschrift B(1) offenbarten Experimente bei Siliciumstahlblechen anwendet, die unter Einsatz des in der Druckschrift B(3) offenbarten Inhibitorsystems hergestellt werden.

Die Kammer sieht sich insbesondere außerstande, dem Verfahrensschritt der Ausbildung eines Forsteritüberzugs von 1 bis 4 g/m<sup>2</sup> der Oberfläche eine erfinderische Tätigkeit zuzuerkennen.

Forsterit ist der klassische Hauptbestandteil der beim Schlußglühen aus der Separatorzusammensetzung gebildeten Glasüberzüge. Die Kammer stimmt mit allen Parteien darin überein, daß auch bei der Durchführung des in der Druckschrift B(3) (Spalte 10, Zeilen 30 bis 45) offenbarten Verfahrens Forsterit gebildet wird. Im Streitpatent (Seite 3, Zeilen 11 bis 13) heißt es, daß unbedingt mindestens 1 g/m<sup>2</sup> Forsterit notwendig ist, um die Isolierung zu erhalten und einen guten Oberflächenüberzug zu erreichen. Es ist nicht einzusehen, weshalb der Fachmann eine andere Zusammensetzung und Menge für den Glasüberzug verwenden sollte, wenn bereits der herkömmliche Überzug auf die Blechoberfläche erwiesenermaßen eine Zugspannung ausübt, die ausreicht, um den Eisenverlust zu minimieren.

Zusammenfassend gelangt die Kammer daher zu dem Schluß, daß sich der Gegenstand des Anspruchs 2 gemäß dem Hauptantrag in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik herleiten läßt und somit keine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ aufweist.

6.4 Das Verfahren gemäß Anspruch 2 des Hauptantrags führt bei fachmännischer Ausführung zu Erzeugnissen, die den Merkmalen des Erzeugnisanspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag entsprechen. Aufgrund der unter Nummer 5 dargelegten Überlegungen kann deshalb auch dem Anspruch 1 keine erfinderische Tätig-

Document A(4) proves that, in 1979, methods had been developed which allowed the production of 0.225 mm thick high-grade silicon sheets having an iron loss of less than 0.90 watt/kg.

Consequently, the subject-matter of the method Claim 2 according to the main request is to be considered as the inevitable technical conclusion to be drawn from the results of the sequence of tests the performance of which is obvious when applying the experiments disclosed in B(1) on silicon steel sheet using the inhibitor system disclosed in document B(3).

In particular, the Board cannot acknowledge that the measure to form a forsterite coating in an amount of 1 to 4 g/m<sup>2</sup> per surface involves an inventive step.

Forsterite is the classical main constituent of the glass coatings formed from the separator composition during the final annealing. The Board is in agreement with all the parties that forsterite is also formed when carrying out the method disclosed in document B(3) (column 10, lines 30 to 45). The patent in suit (page 3, lines 11 to 13) states that a minimum of 1 g/m<sup>2</sup> forsterite is indispensable to maintain the insulation and to obtain a good face coating. It would not be comprehensible why the skilled person should use another composition and quantity for the glass coating when already the routine coating proves to apply a tensile stress to the sheet surface which suffices to minimise the iron loss value.

In summary, the Board, therefore, reaches the conclusion that the subject-matter of Claim 2 according to the main request can be deduced from the prior art in an obvious manner and thus does not involve an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

6.4 The method according to Claim 2 of the main request, when carried out by a person skilled in the art, results in products which meet the features of the product Claim 1 according to the main request. Following the considerations under point 5 above, the respective Claim 1 does not involve an inventive step

à la date de priorité du brevet litigieux. Le document A(4) montre que, en 1979, des procédés permettant la fabrication de tôles au silicium de qualité supérieure ayant une épaisseur de 0,225 mm et des pertes dans le fer de moins de 0,90 watt/kg avaient été mis au point.

En conséquence, l'objet de la revendication de procédé 2 selon la requête principale doit être considéré comme la conclusion technique inévitable à tirer des résultats de la série d'essais dont la mise en oeuvre est évidente lorsqu'on a recours aux expérimentations divulguées dans le document B(1) sur les tôles d'acier au silicium en utilisant le système inhibiteur divulgué dans le document B(3).

En particulier, la Chambre ne saurait admettre que le fait de former un revêtement de forstérite de 1 à 4 g/m<sup>2</sup> par surface implique une activité inventive.

La forstérite est le composant principal classique des revêtements vitreux formés à partir de la composition du séparateur au cours du recuit final. La Chambre est d'accord avec toutes les parties pour estimer que la forstérite est également formée lorsqu'on applique le procédé divulgué dans le document B(3) (colonne 10, lignes 30 à 45). Selon le brevet litigieux (page 3, lignes 11 à 13), un minimum de 1 g/m<sup>2</sup> de forstérite est indispensable pour maintenir l'isolement et obtenir un bon revêtement de surface. On ne comprendrait pas pourquoi l'homme du métier devrait utiliser une autre composition et une autre quantité pour le revêtement vitreux, dès lors que le revêtement courant s'avère exercer sur la surface de la tôle une tension de traction suffisante pour réduire au minimum les pertes dans le fer.

En résumé, la Chambre conclut dans ces conditions que l'objet de la revendication 2 selon la requête principale peut être déduit d'une manière évidente de l'état de la technique et qu'il n'implique donc pas une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

6.4 Le procédé sur lequel porte la revendication 2 selon la requête principale, lorsqu'il est mis en oeuvre par un homme du métier, donne des produits qui correspondent aux caractéristiques de la revendication de produit 1 selon la requête principale. Suivant ce qui est dit au point 5 des présents motifs, la revendication 1

keit zugesprochen werden.	either.	n'implique pas non plus une activité inventive.
Dem Hauptantrag kann daher nicht stattgegeben werden.	The main request is therefore not allowable.	En conséquence, il ne peut être fait droit à la requête principale.
...	...	...
9. Abschließend kommt die Kammer zu dem Schluß, daß bei sämtlichen Anträgen zumindest eines der Patentierungserfordernisse gemäß Artikel 52 (1) EPÜ nicht erfüllt ist.	9. In summary, the Board comes to the conclusion that all the requests lack at least one of the requirements for a patentable invention according to Article 52(1) EPC.	9. Pour conclure, la Chambre retiendra que dans chacune des requêtes au moins l'une des conditions de brevetabilité des inventions énoncées à l'article 52(1) CBE n'est pas remplie.
<b>Entscheidungsformel</b>	<b>Order</b>	<b>Dispositif</b>
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit :</b>
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The decision under appeal is set aside.	1. La décision attaquée est annulée.
2. Das Patent wird widerrufen.	2. The patent is revoked.	2. Le brevet est révoqué.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.1  
vom 28. Oktober 1993  
T 788/90 - 3.2.1\***

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel  
Mitglieder: M. Ceyte  
C. Payraudeau

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
Automobiles Peugeot und Automob-  
iles Citroën

**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
Die obengenannten Firmen

**Stichwort:** Einspruch des Patentin-  
habers/PEUGEOT UND CITROEN

**Artikel:** 99, 112 (1) a) EPÜ

**Regel:** 55 (c) EPÜ

**Schlagwort:** "Einspruch der Patent-  
inhaber gegen das eigene Patent-  
Zulässigkeit" - "Vorlage an die  
Große Beschwerdekammer"

*Leitsätze*

*Der Großen Beschwerdekammer  
werden folgende Rechtsfragen vor-  
gelegt:*

*I. Ist der Einspruch des Inhabers  
eines europäischen Patents gegen  
sein eigenes europäisches Patent  
angesichts der neuen Betrachtungs-  
weise, die die Große Beschwerde-  
kammer in der Entscheidung G 9/91  
und der Stellungnahme G 10/91 zu  
den grundlegenden Aspekten des  
Einspruchsverfahrens formuliert hat,  
zulässig?*

*II. Wenn ja, hängt die Befugnis der  
Beschwerdekammer in einem sol-  
chen Fall davon ab, in welchem  
Umfang in der Einspruchsschrift  
gegen das Patent Einspruch einge-  
legt wurde?*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdeführerinnen sind  
Inhaberinnen des am 26. April 1989  
erteilten europäischen Patents  
Nr. 0 223 659 (Anmeldenummer  
86 402 288.4) und haben Einspruch  
gegen ihr eigenes Patent eingelegt.  
Als Einsprechende beantragten sie,  
Anspruch 1 des Patents zu widerrufen,  
da dessen Gegenstand gegen-  
über dem in ihrem Einspruch ange-  
führten Stand der Technik nicht  
erfinderisch sei, und das Patent auf  
der Grundlage eines neuen  
Anspruchssatzes 1 - 5 aufrechtzuer-  
halten.

\* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer  
G 9/93 ist am 6. Juli 1994 ergangen und wird dem-  
nächst veröffentlicht. Der Leitsatz ist in diesem Heft,  
ABI. EPA 10/1994, abgedruckt.

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.2.1  
dated 28 October 1993  
T 788/90 - 3.2.1\***

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel  
Members: M. Ceyte  
C. Payraudeau

**Patent proprietor/Appellant:** Auto-  
mobiles Peugeot and Automobiles  
Citroën

**Opponent/Respondent:** Idem

**Headword:** Opposition by patent  
proprietor/PEUGEOT AND CITROEN

**Article:** 99, 112(1)(a) EPC

**Rule:** 55(c) EPC

**Keyword:** "Opposition filed by pro-  
prietor against own patent - admis-  
sibility" - "Referral to Enlarged  
Board of Appeal"

*Headnote*

*The following questions are referred  
to the Enlarged Board of Appeal:*

*I. Given the Enlarged Board of  
Appeal's new interpretation in deci-  
sion G 9/91 and opinion G 10/91 of  
the basis for the opposition proce-  
dure, can a European patent be  
opposed by its own proprietor?*

*II. If so, do the Board of Appeal's  
powers of review in such a case  
depend on the extent to which the  
patent was opposed in the notice of  
opposition?*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The appellants filed an opposition  
against their own European patent  
No. 0 223 659 (granted on 26 April  
1989 for application No.  
86 402 288.4), seeking revocation of  
its Claim 1 as non-inventive over the  
prior art cited in their opposition and  
requesting that the patent be main-  
tained with a new set of Claims 1  
to 5.

\* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 9/93  
was reached on 6 July 1994 and will be published  
shortly. The headnote is published in this issue  
OJ EPO 10/1994.

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.1, en  
date du 28 octobre 1993  
T 788/90 - 3.2.1\***

(Texte officiel)

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel  
Membres : M. Ceyte  
C. Payraudeau

**Titulaire du brevet/requérant:** Auto-  
mobiles Peugeot et Automobiles  
Citroën

**Opposant/intimé:** Lesdites Sociétés

**Référence:** Opposition par le titulai-  
re du brevet/PEUGEOT ET CITROEN

**Article:** 99, 112(1)a) CBE

**Règle:** 55c) CBE

**Mot-clé:** "Opposition formée par les  
titulaires du brevet contre leur pro-  
pre brevet - Recevabilité" - "Saisine  
de la Grande Chambre de recours"

*Sommaire*

*Les questions de droit suivantes sont  
soumises à la Grande Chambre de  
recours :*

*I. Le titulaire d'un brevet européen  
est-il recevable à former une opposi-  
tion à son propre brevet européen  
compte tenu de la nouvelle interpré-  
tation du fondement de la procédure  
d'opposition donnée par la Grande  
Chambre de recours dans la décision  
G 9/91 et l'opinion G 10/91?*

*II. Dans l'affirmative, le pouvoir de la  
Chambre de recours dépend-il dans  
un tel cas de la mesure dans laquelle  
le brevet a été mis en cause dans  
l'acte d'opposition ?*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Les requérantes titulaires du brevet  
européen n° 0 223 659 délivré le  
26 avril 1989 (n° de dépôt :  
86 402 288.4) ont formé opposition à  
leur propre brevet. Elles ont, en tant  
qu'opposantes, demandé la révoca-  
tion de la revendication 1 du brevet,  
considérant que son objet n'était pas  
inventif en présence de l'état de la  
technique cité dans leur opposition,  
et requis le maintien du brevet sur la  
base d'un nouveau jeu de revendica-  
tions 1 à 5.

\* La Grande Chambre de recours a traité cette affaire le  
6 juillet 1994 dans la décision G 9/93, qui sera publiée  
prochainement. Le sommaire est publié dans le pré-  
sent numéro JO OEB 10/1994.

II. Nachdem die Einspruchsabteilung den Einspruch verworfen hatte, legten die Beschwerdeführerinnen in ihrer Eigenschaft als Einsprechende Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und nannten in ihrer Beschwerdebeurteilung ein neues Dokument zur Stützung ihrer Anträge.

III. Im Beschwerdeverfahren teilte die Beschwerdekammer den Parteien mit, daß Anspruch 1 des geänderten Anspruchssatzes ihrer Ansicht nach angesichts des angeführten neuen Dokuments und zweier neuer, von der Kammer in Anwendung von Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen entgegengehaltener Dokumente nicht die erforderliche erfinderische Tätigkeit aufweise.

IV. Die Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) und die Stellungnahme G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) sind vor der Entscheidung der Kammer im vorliegenden Fall ergangen. Da sowohl in jener Entscheidung wie in der Stellungnahme die Auffassung vertreten wird, daß der Grundsatz der Amtsermittlung bei Einsprüchen restriktiv anzuwenden sei, und Zweifel an der Gültigkeit der Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) zum Ausdruck kamen, und da darüber hinaus für die in der vorliegenden Sache zu fällende Entscheidung die Auslegung der genannten Entscheidungen und der genannten Stellungnahme bestimmend ist, hat es die Kammer nach Unterrichtung der Parteien für erforderlich erachtet, die Große Beschwerdekammer mit dieser Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu befassen.

#### Entscheidungsgründe

1. Artikel 112(1) a) EPÜ ermächtigt die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen die Große Beschwerdekammer zu befassen, wenn zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder zur Klärung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, wie sie der von der Kammer hier zu entscheidende Fall darstellt, eine Entscheidung erforderlich ist. Im vorliegenden Fall hängt die Entscheidung der Beschwerdekammer davon ab, in welchem Umfang die Kammer befugt ist, die von den Patentinhaberinnen, die zugleich Beschwerdeführerinnen und Beschwerdegegnerinnen sind, vorgeschlagenen und angenommenen Ansprüche von Amts wegen auf Patentierbarkeit zu prüfen. Um dies zu entscheiden, bedarf es der Auslegung sowohl der Entscheidung G 1/84 als auch der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91.

II. The Opposition Division rejected the opposition. The appellants, in their capacity as opponents, appealed against that decision, citing in their statement of grounds a new document in support of their arguments.

III. During the appeal proceedings, the Board advised the parties of its view that Claim 1 of the amended set of claims did not appear inventive over the opponents' new document and another two new documents cited by the Board of its own motion under Article 114(1) EPC.

IV. Decision G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) and opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) were handed down by the Enlarged Board of Appeal before this Board could rule on the present case. Since the Enlarged Board's decision and opinion found that for oppositions the principle of examination of the Office's own motion was of limited scope, and expressed doubts about the validity of decision G 1/84 (OJ EPO 1985, 299), and since the decision in the present case depends on how said Enlarged Board decisions and opinion are interpreted, this Board has advised the parties that it is referring this important point of law to the Enlarged Board of Appeal.

#### Reasons for the Decision

1. Under Article 112(1)(a) EPC, Boards of Appeal are empowered, during proceedings on a case, to refer questions of their own motion to the Enlarged Board of Appeal where a decision is required in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises. In the case here at issue, the present Board's decision depends on the extent to which it is competent to examine of its own motion the patentability of the claims proposed and agreed to by the proprietors of the patent in question, who are simultaneously both appellants and respondents. To answer this question, decisions G 1/84 and 9/91 and opinion G 10/91 have to be interpreted.

II. La Division d'opposition ayant rejeté l'opposition, les requérantes ont formé, en leur qualité d'opposantes, un recours contre cette décision et ont cité dans leur mémoire de recours, à l'appui de leurs prétentions, un nouveau document.

III. Au cours de la procédure de recours, la Chambre de recours a notifié aux parties que la revendication 1 du jeu de revendications modifié ne lui paraissait pas présenter l'activité inventive requise en présence du nouveau document invoqué et de deux nouveaux documents cités d'office par la chambre en application des dispositions de l'article 114(1) CBE.

IV. La Grande Chambre de recours a rendu sa décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408) et son opinion G 10/91 (JO OEB 1993, 420) avant que la chambre n'ait rendu sa décision dans la présente affaire. Étant donné que ces décisions et opinion ont considéré que le principe de l'examen d'office des oppositions était de portée limitée et ont exprimé des doutes quant à la validité de la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), et étant donné que la décision qui sera rendue dans la présente affaire dépend de l'interprétation des décisions et opinion citées ci-dessus, la chambre de recours, après l'avoir notifié aux parties, a considéré nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours de cette question de droit d'importance fondamentale.

#### Motifs de la décision

1. L'article 112(1)a) CBE habilite les chambres de recours à saisir d'office, en cours d'instance, la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire aux fins d'assurer une application uniforme du droit ou de résoudre une question de droit d'importance fondamentale qui se pose à l'occasion de l'affaire en instance devant ladite chambre. Dans le cas d'espèce, la décision de la Chambre de recours dépend de la mesure dans laquelle la chambre est compétente pour examiner d'office la brevetabilité des revendications proposées et acceptées par les titulaires du brevet en cause qui sont tout à la fois requérantes et intimées. Pour trancher cette question, il est nécessaire d'interpréter tant la décision G 1/84 que les décisions et opinion G 9/91 et G 10/91.

2. Die Entscheidung G 1/84 anerkennt das Recht des Inhabers des europäischen Patents, Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen, mit der Begründung, daß das Einspruchsverfahren nicht im wesentlichen als Streit zwischen gegnerischen Parteien zu betrachten sei, bei dem der Spruchkörper eine neutrale Haltung einnehme, sondern daß es sich um ein auf dem Untersuchungsgrundsatz beruhendes Verfahren handle, bei dem sich die Einsprechenden daher völlig passiv verhalten und sich sogar aus dem Verfahren zurückziehen könnten, ohne daß es dadurch zu einer Beendigung des Verfahrens komme (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

Die Entscheidung G 1/84 geht von dem Grundsatz aus, daß der von einem beliebigen Einsprechenden eingelegte Einspruch vom EPA von Amts wegen geprüft wird. Bei einem solchen Verfahren nach dem Untersuchungsgrundsatz spielt der Einsprechende nur eine zweitrangige Rolle, wenn das Verfahren erst einmal anhängig ist. Somit ist seine Identität ohne Belang, da seine Funktion im wesentlichen in der Einleitung des Verfahrens besteht, das dann von der Einspruchsabteilung und später von der Beschwerdekammer weitergeführt wird.

3. In der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 wird hingegen die Auffassung vertreten, daß das Einspruchsverfahren grundsätzlich als Streitiges Verfahren zwischen gegnerischen Parteien anzusehen und die Rolle der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer derjenigen eines Zivilgerichts vergleichbar sei, das die Gleichbehandlung der Parteien sicherzustellen habe.

4. Im Fall eines Einspruchs des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent kann nicht mehr davon ausgegangen werden, daß die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer in einem Streitigen Verfahren zwischen zwei Parteien zu entscheiden haben.

5. Es ist daher zu prüfen, ob die Entscheidung G 1/84 angesichts der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91, die deren Begründung zuwiderlaufen, weiterhin anwendbar ist. Aus diesem Grunde mißt die Beschwerdekammer einer Entscheidung in dieser Frage grundsätzliche Bedeutung bei.

6. Sollte nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eige-

2. Decision G 1/84 ruled that a European patent could be opposed by its own proprietor. It argued that opposition proceedings are not essentially contentious ones between conflicting parties where the deciding body takes a neutral position; rather they are investigative proceedings in which an opponent may play a completely passive role or even withdraw without thereby bringing them to an end (see Reasons, point 4).

Decision G 1/84 is based on the principle that an opposition, once filed, is examined by the EPO of its own motion. Once inquisitorial proceedings of this kind are under way, the opponent's role is only secondary. His identity is therefore unimportant; he serves only to set in motion proceedings which are then conducted by the Opposition Division and, subsequently, the Board of Appeal.

3. Decision G 9/91 and opinion G 10/91 however took a different view, namely that opposition proceedings essentially involve opposing parties, and the role of the Opposition Division and Board of Appeal is like that of a civil tribunal which has to treat both parties equally.

4. Where a proprietor files an opposition against his own patent, the division and board are no longer ruling on adversarial proceedings between two opposing parties.

5. The question thus arises whether decision G 1/84 can continue to be applied in the light of decision G 9/91 and opinion G 10/91, which are at odds with the reasoning behind it. The present Board considers this an important point of law which needs to be resolved.

6. If the Enlarged Board rules that a proprietor can admissibly oppose his own patent, this would raise the

2. La décision G 1/84 a reconnu au titulaire du brevet européen le droit de former une opposition à l'encontre de son propre brevet. Le motif sur lequel cette décision est fondée est que les procédures d'opposition ne sont pas des procédures essentiellement contentieuses qui opposent des parties en conflit et dans lesquelles l'instance qui rend la décision prend une position neutre mais qu'elles ont été conçues comme des procédures d'instruction dans lesquelles les opposants peuvent se cantonner dans un rôle passif ou même retirer leur opposition sans que celle-ci prenne fin pour autant (voir point 4 des motifs).

La décision G 1/84 est fondée sur le principe de l'examen d'office par l'OEB de l'opposition, une fois celle-ci formée par un quelconque opposant. Dans le cadre d'une telle procédure inquisitoire, l'opposant ne joue qu'un rôle secondaire, une fois la procédure engagée. Par conséquent, sa personnalité est sans importance puisqu'il sert essentiellement à ouvrir la procédure, celle-ci étant ensuite conduite par la Division d'opposition et ensuite par la Chambre de recours.

3. La décision G 9/91 et l'opinion G 10/91 ont, au contraire, estimé que la procédure d'opposition était essentiellement une procédure contradictoire opposant des parties adverses, le rôle de la Division d'opposition et de la Chambre de recours étant semblable à celui d'un tribunal civil qui doit assurer aux parties le même traitement.

4. Dans le cas d'une opposition formée par le titulaire d'un brevet à son propre brevet, la Division d'opposition et la Chambre de recours ne peuvent plus être considérées comme ayant à statuer dans une procédure contentieuse entre deux parties.

5. La question se pose donc de savoir si la décision G 1/84 peut continuer d'être appliquée en présence de la décision G 9/91 et de l'opinion G 10/91 qui en contredisent les motifs. Pour cette raison, la Chambre de recours considère qu'il est d'importance fondamentale que cette question de droit soit tranchée.

6. Dans le cas où la Grande Chambre estimerait que l'opposition du titulaire du brevet à son propre brevet peut

nes Patent zulässig sein, so stellt sich die Frage nach der Anwendbarkeit der in der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 festgelegten Grundsätze auf einen solchen Fall. Dieser Entscheidung und der Stellungnahme zufolge hängt die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer von dem Umfang ab, in dem in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Allerdings wurde darin eingeräumt, daß Ansprüche, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichteten unabhängigen Anspruch abhingen, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden können, wenn sie nicht ausdrücklich Gegenstand des Einspruchs waren, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial prima facie in Frage gestellt wird. Diese Erweiterung des Einspruchsrahmens auf die abhängigen Ansprüche wurde damit begründet, daß der Einspruch gegen die abhängigen Ansprüche als durch die Erklärung in bezug auf den unabhängigen Anspruch implizit abgedeckt angesehen werden könne (vgl. Nr. 11 der Entscheidungsgründe und der Stellungnahme).

7. Die Rechtsgrundlage für die Befugnis der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer zur Prüfung der abhängigen Ansprüche wird in der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 darin gesehen, daß die Zurückweisung dieser abhängigen Ansprüche in dem Einspruch gegen den unabhängigen Anspruch implizit mit beantragt sei. Ein solcher Antrag kann jedoch keinesfalls dann als in der Einspruchsschrift des Patentinhabers implizit enthalten angesehen werden, wenn dieser in seiner Eigenschaft als Einsprechender die Beschränkung des Patents beantragt und den Rahmen des Einspruchs ausdrücklich auf diese Beschränkung bezieht.

8. Beantragt der Inhaber/Einsprechende die Beschränkung der Patentansprüche auf Grund eines von ihm ausgewählten Standes der Technik, so erscheint es darüber hinaus naheliegend, daß in den meisten Fällen die Gewährbarkeit der beschränkten Ansprüche, die anhand dieses Standes der Technik geprüft werden, nicht prima facie als zweifelhaft angesehen werden kann.

9. Unter diesen Umständen hätte die Anwendung der in der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 enthaltenen Grundsätze auf

question of the application to such a case of the principles laid down in decision G 9/91 and opinion G 10/91. These found that the competence of the Opposition Division or the Board of Appeal depends upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition. They also acknowledged however that claims depending on an independent claim which falls in opposition or appeal proceedings may be examined as to patentability even if they have not been explicitly opposed, provided their validity is prima facie in doubt on the basis of already available information. The basis for extending the opposition's scope in this way to include dependent claims was that these were implicitly covered by the statement of opposition to the independent claim (see Reasons, point 11 of the decision and opinion).

7. Thus the legal basis given in decision G 9/91 and opinion G 10/91 to justify the competence of the Opposition Division and Board of Appeal to examine dependent claims is that opposition to the independent claim implicitly requests their revocation as well. This can hardly be the case however where a proprietor, in his capacity as opponent, is requesting limitation of his own patent but expressly restricts his opposition's scope to said limitation.

8. Furthermore, where a proprietor/opponent requests limitation of claims on the basis of prior art he has chosen himself, in the large majority of cases the validity of limited claims examined on the basis of such prior art can clearly not be considered as prima facie in doubt.

9. In such circumstances, the effect of applying the principles of decision G 9/91 and opinion G 10/91 to an opposition filed by a proprietor

être recevable, la question de l'application des principes définis par la décision G 9/91 et l'opinion G 10/91 à un tel cas se poserait. Ces décisions et opinions ont estimé que la compétence d'une Division d'opposition ou d'une Chambre de recours dépendait de la mesure dans laquelle le brevet était mis en cause dans l'acte d'opposition. Cependant, elles ont reconnu que la brevetabilité des objets aux revendications dépendant d'une revendication indépendante qui est rejetée au cours de la procédure d'opposition ou de recours pouvait être examinée même si ces revendications n'avaient pas fait explicitement l'objet de l'opposition à condition que leur validité soit à première vue douteuse sur la base des informations déjà disponibles. Cette extension du champ de l'opposition aux revendications dépendantes a été fondée sur le fait que l'opposition aux revendications dépendantes pouvait être considérée comme implicitement incluse dans la déclaration d'opposition à la revendication indépendante (voir point 11 des motifs de la décision et de l'opinion).

7. La base juridique donnée dans la décision G 9/91 et l'opinion G 10/91 pour justifier la compétence de la Division d'opposition et de la Chambre de recours d'examiner les revendications dépendantes est ainsi qu'une demande de rejet de ces revendications dépendantes est implicitement contenue dans l'opposition à la revendication indépendante. Une telle demande ne peut certainement pas être considérée comme étant implicitement contenue dans l'acte d'opposition formé par le titulaire du brevet qui, en sa qualité d'opposant, demande la limitation du brevet et limite explicitement la portée de l'opposition à une telle limitation.

8. Au surplus, lorsque le titulaire/opposant demande la limitation des revendications du brevet sur la base d'un art antérieur choisi par lui, il apparaît évident que, dans la très grande majorité des cas, la validité des revendications limitées examinées sur la base d'un tel art antérieur ne pourra pas être considérée comme étant à première vue douteuse.

9. Dans ces conditions, l'application des principes de la décision G 9/91 et de l'opinion G 10/91 au cas de l'opposition à un brevet formée par

einen vom Inhaber eingelegten Einspruch gegen sein Patent zur Folge, daß der Inhaber sein Patent hinsichtlich der vom Einspruch nicht erfaßten Ansprüche beschränken könnte, ohne daß eine Prüfung möglich wäre, da sowohl die Einspruchsabteilung wie die Beschwerdekammer durch die ursprünglichen Anträge des Inhabers/Einsprechenden gebunden wären.

Hier stellt sich die Frage, ob eine solche Beschränkungsmöglichkeit mit den generellen Prüfungs- und Einspruchsgrundsätzen des EPÜ vereinbar ist. Wie in der Entscheidung G 1/84 ausgeführt wird, enthält das EPÜ, anders als das Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (GPÜ), keine Bestimmung, die es dem Patentinhaber erlaubt, eine Beschränkung seines Patents zu beantragen. Nach dem GPÜ wird der Antrag auf Beschränkung darauf geprüft, ob die in Artikel 56(1) a) bis d) GPÜ vorgesehenen Nichtigkeitsgründe - die den in Artikel 100 EPÜ definierten Einspruchsgründen entsprechen - der Aufrechterhaltung des Gemeinschaftspatents in der geänderten Form entgegenstehen (vgl. Art. 52(1) GPÜ).

#### Entscheidungsformel

Der Großen Beschwerdekammer werden die folgenden Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist der Einspruch des Inhabers eines europäischen Patents gegen sein eigenes europäisches Patent angesichts der neuen Betrachtungsweise, die die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 zu den grundlegenden Aspekten des Einspruchsverfahrens formuliert hat, zulässig?
2. Wenn ja, hängt die Befugnis der Beschwerdekammer in einem solchen Fall davon ab, in welchem Umfang in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wurde?

against his own patent would be to enable him to limit his patent without any possible scrutiny of the unopposed claims, as both the Opposition Division and the Board of Appeal would be bound by his original requests.

This raises the question of the compatibility of such limitation proceedings with the general principles of examination and opposition established by the EPC. As indicated in G 1/84, the EPC - unlike the Community Patent Convention (CPC) - contains no provision enabling a proprietor to request limitation of his own patent. In the CPC, such a request is subject to examination to determine whether the grounds for revocation under Article 56(1)(a) to (d) CPC - which correspond to the grounds for opposition laid down in Article 100 EPC - prejudice maintenance of the Community patent as amended (see Article 52(1) CPC).

#### Order

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Given the Enlarged Board of Appeal's new interpretation in decision G 9/91 and opinion G 10/91 of the basis for the opposition procedure, can a European patent be opposed by its own proprietor?
2. If so, do the Board of Appeal's powers of review in such a case depend on the extent to which the patent was opposed in the notice of opposition?

son titulaire aurait pour effet que le titulaire pourrait limiter son brevet sans contrôle possible en ce qui concerne les revendications non opposées, la Division d'opposition et la Chambre de recours étant toutes deux liées par les requêtes initiales du titulaire/opposant.

La question se pose de la compatibilité d'une telle procédure de limitation avec les principes généraux de l'examen et de l'opposition tels qu'établis par la CBE. Ainsi qu'il est indiqué dans la décision G 1/84, la CBE, à la différence de la Convention sur le brevet communautaire (CBC), ne contient aucune disposition permettant au titulaire d'un brevet de demander une limitation de son brevet. Dans la CBC, une telle demande en limitation est soumise à un examen afin de déterminer si les motifs de nullité prévus à l'article 56 paragraphe 1 points a) à d) CBC - lesquels correspondent aux motifs d'opposition définis à l'article 100 CBE - s'opposent au maintien du brevet communautaire tel qu'il a été modifié (voir art. 52(1) CBC).

#### Dispositif

Les questions de droit suivantes sont posées à la Grande Chambre de recours :

1. Le titulaire d'un brevet européen est-il recevable à former une opposition à son propre brevet européen compte tenu de la nouvelle interprétation du fondement de la procédure d'opposition donnée par la Grande Chambre de recours dans la décision G 9/91 et l'opinion G 10/91 ?
2. Dans l'affirmative, le pouvoir de la Chambre de recours dépend-il dans un tel cas de la mesure dans laquelle le brevet a été mis en cause dans l'acte d'opposition ?

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 23. Juli 1993  
T 830/90 - 3.2.1**

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. A. Gumbel  
Mitglieder: F. J. Pröls  
S. Crane  
W. M. Schar  
J. C. M. De Preter

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Macor Marine Systems International GmbH**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH**

**Stichwort: Geheimhaltungsvereinbarung/MACOR MARINE SYSTEMS**

Artikel: 54(2), 114 (1) EPÜ

**Schlagwort: "Neuheit (ja)" - "offenkundige Vorbenutzung" - "Ausschluß der Offenkundigkeit durch Geheimhaltungsvereinbarung zwischen Geschäftspartnern (ja)" - "erfinderische Tätigkeit (ja)" - "begrenzte Ermittlungspflicht der Kammer bei Rückzug eines Verfahrens beteiligten aus dem Verfahren"**

*Leitsätze*

*I. Zum Zustandekommen einer die Offenkundigkeit ausschließenden Geheimhaltungsvereinbarung bedarf es nicht notwendigerweise eines in Schriftform abgeschlossenen Vertrags.*

*II. Der Inhalt einer geschäftlichen Besprechung gilt dann nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ, wenn zwischen den Beteiligten Einverständnis über dessen Geheimhaltung bestand und ein Bruch der Geheimhaltung nicht erwiesen ist.*

*III. Ein solches Einverständnis kann anlässlich einer geschäftlichen Besprechung im Rahmen einer gemeinsamen technischen Entwicklung zustandekommen, wenn gleichlaufende Interessen der Beteiligten anzunehmen sind und ein mündlich geäußertes und sich aus einem Zeichnungsaufdruck ergebendes Geheimhaltungsvorbehalt vorliegt.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Auf die am 19. April 1985 angemeldete und am 4. Dezember 1985 veröffentlichte europäische Patentan-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 23 July 1993  
T 830/90 - 3.2.1**

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. A. Gumbel  
Members: F. J. Pröls  
S. Crane  
W. M. Schar  
J. C. M. De Preter

**Patent proprietor/Appellant: Macor Marine Systems International GmbH**

**Opponent/Respondent: Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH**

**Headword: Secrecy agreement/MACOR MARINE SYSTEMS**

Article: 54(2), 114(1) EPC

**Keyword: "Novelty (yes)" - "Prior public use" - "Availability to the public ruled out by secrecy agreement between business partners (yes)" - "Inventive step (yes)" - "Board's limited duty to examine on the withdrawal of one of the parties from the proceedings"**

*Headnote*

*I. A secrecy agreement which rules out availability to the public does not necessarily have to be a contract made in writing.*

*II. The content of a business meeting is not deemed to have been made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC if the parties concerned understood it to be secret and no breach of secrecy has been established.*

*III. An understanding of this kind may be reached at a business meeting in the context of a joint technical development if the parties are assumed to have parallel interests and if there is a secrecy proviso agreed verbally and based on a stamp on a drawing.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 163 105 was granted on 22 July 1987 in response to European patent application

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 23 juillet 1993  
T 830/90 - 3.2.1**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: F. A. Gumbel  
Membres: F. J. Pröls  
S. Crane  
W. M. Schar  
J. C. M. De Preter

**Titulaire du brevet/requérante:  
Macor Marine Systems International GmbH**

**Opposante/Intimée: Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH**

**Référence: Accord de confidentialité/MACOR MARINE SYSTEMS**

Article: 54(2), 114(1) CBE

**Mot-clé: "Nouveauté (oui)" - "Utilisation antérieure connue du public" - "Accord de confidentialité entre partenaires commerciaux excluant toute divulgation au public (oui)" - "Activité inventive (oui)" - "Obligation limitée pour la chambre de procéder à l'examen des faits en cas de retrait de l'une des parties à la procédure"**

*Sommaire*

*I. Pour qu'il y ait accord de confidentialité excluant toute divulgation au public, il n'est pas nécessaire de conclure un contrat par écrit.*

*II. La teneur d'un entretien d'affaires n'est pas réputée rendue accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE s'il y a eu accord entre les parties sur sa confidentialité et qu'il n'est pas prouvé qu'elle ait été rompue.*

*III. Un tel accord peut être conclu à l'occasion d'un entretien d'affaires dans le cadre d'un projet technique commun, si l'on peut admettre que les parties ont des intérêts similaires et si une réserve de confidentialité a été exprimée oralement et découle d'une mention imprimée sur des dessins.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 85 104 769.6 déposée le 19 avril 1985 et publiée le 4 décembre 1985,

meldung Nr. 85 104 769.6 wurde am 22. Juli 1987 das europäische Patent Nr. 0 163 105 erteilt.

II. Der von der Einsprechenden am 19. April 1988 gegen das Patent eingelegte Einspruch war auf den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ (fehlende Neuheit bzw. mangelnde erfinderische Tätigkeit) gestützt. Zu seiner Begründung wurden von der Einsprechenden die Druckschriften

D1: DE-U-1 875 033 und

D2: Zeitschrift "Neues aus der Technik", Nr. 4, 16. August 1982, Seite 2 genannt.

Ferner sind zu mehreren von der Einsprechenden geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen folgende Dokumente als Beweismittel vorgelegt worden:

D3: Zeichnung Nr. 108/8/83-01 vom 21.1.84 der Firma Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH (bezeichnet als "Anlage B"), eingereicht mit der Einspruchsbegründung am 19.4.1988;

D4: Zeichnung Nr. 108/8/83-02 vom 21.1.84 der Firma Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH (bezeichnet als "Anlage C"), eingereicht mit der Einspruchsbegründung am 19.4.1988

D5: handschriftliche Gesprächsnotiz des Zeugen S., datiert 13.4.1984 (bezeichnet als "Anlage A"), der Einspruchsabteilung vorgelegt am 12.6.1990.

Von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) wurden im Einspruchsverfahren die folgenden weiteren Dokumente vorgelegt:

D6: Schreiben des Herrn H. vom 8.9.1986 an die Beschwerdeführerin (bezeichnet als "Anlage P2"), im EPA eingegangen am 18.6.1988

D7: Schreiben des Herrn D., ohne Datum, an die Beschwerdeführerin (bezeichnet als "Anlage P3"), im EPA eingegangen am 18.6.1988,

D8: Zeichnung Nr. 0000971/1 Z der Firma Deutsche MacGregor GmbH vom 27.1.84, Bau-Nr. 160, Schiffswerft Cassens, Faltdackel und Querschotte; vorgelegt in der mündlichen Verhandlung am 12.6.1990 (von der Beschwerdeführerin als "Anlage B" bezeichnet);

No. 85 104 769.6 filed on 19 April 1985 and published on 4 December 1985.

II. The notice of opposition against the patent filed by the opponent on 19 April 1988 was based on the ground for opposition set out in Article 100(a) EPC (absence of novelty or inventive step). In support of this, the opponent cited the following documents:

D1: DE-U-1 875 033 and

D2: The journal "Neues aus der Technik", No. 4, 16 August 1982, page 2.

The following documents were also submitted as evidence of the several instances of prior public use alleged by the opponent:

D3: Drawing No. 108/8/83-01 dated 21 January 1984, the property of Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH (referred to as "Exhibit B") and filed with the grounds for opposition on 19 April 1988;

D4: Drawing No. 108/8/83-02 dated 21 January 84, the property of Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH (referred to as "Exhibit C") and filed with the grounds for opposition on 19 April 1988;

D5: Handwritten meeting note from witness S., dated 13 April 1984 (referred to as "Exhibit A"), submitted to the Opposition Division on 12 June 1990.

The following additional documents were submitted by the appellant (patent proprietor) during the opposition proceedings:

D6: Letter from Mr H. dated 8 September 1986 to the appellant (referred to as "Exhibit P2"), received at the EPO on 18 June 1988;

D7: Undated letter from Mr D. to the appellant (referred to as "Exhibit P3"), received at the EPO on 18 June 1988;

D8: Drawing No. 0000971/1 Z, the property of Deutsche MacGregor GmbH and dated 27 January 1984, works No. 160, Schiffswerft Cassens, folding covers and crosswalls; submitted at the oral proceedings on 12 June 1990 (referred to as "Exhibit B" by the appellant);

a about le 22 juillet 1987 à la délivrance du brevet européen n° 0 163 105.

II. L'opposition formée par l'opposante contre le brevet le 19 avril 1988 se fondait sur le motif d'opposition visé à l'article 100a) CBE (absence de nouveauté ou d'activité inventive). A l'appui de son opposition, l'opposante a cité les documents suivants:

D1 : DE-U-1 875 033 et

D2 : revue "Neues aus der Technik", n° 4, du 16 août 1982, page 2.

Elle a en outre fait valoir plusieurs utilisations antérieures connues du public et a présenté comme preuves les documents suivants:

D3 : Dessin n° 108/8/83-01 du 21.1.84 de la société Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH (désigné comme "Annexe B"), produit avec l'exposé des motifs de l'opposition le 19.4.1988 ;

D4 : Dessin n° 108/8/83-02 du 21.1.84 de la société Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH (désigné comme "Annexe C"), produit avec l'exposé des motifs de l'opposition le 19.4.1988 ;

D5 : Note manuscrite du témoin S., datée du 13.4.1984 (désignée comme "Annexe A"), présentée à la division d'opposition le 12.6.1990.

La requérante (titulaire du brevet) a produit au cours de la procédure d'opposition les autres documents suivants :

D6 : Lettre de M. H., en date du 8.9.1986, adressée à la requérante (désignée comme "Annexe P2"), reçue à l'OEB le 18.6.1988;

D7 : Lettre de M. D., non datée, adressée à la requérante (désignée comme "Annexe P3"), reçue à l'OEB le 18.6.1988 ;

D8 : Dessin n° 0000971/1 Z de la société Deutsche MacGregor GmbH, en date du 27.1.84, n° de construction 160, Chantier naval Cassens, panneau pliant et cloisons étanches transversales ; produit au cours de la procédure orale du 12.6.1990 (désignée par la requérante comme "Annexe B") ;

D9: Zeichnung Nr. 0000980/0 B der Firma Deutsche MacGregor GmbH vom 18.1.84, Bau-Nr. 160, Schiffswerft Cassens, Vorrichtung für Getreideschotte, vorgelegt in der mündlichen Verhandlung am 12.6.1990 (von der Beschwerdeführerin als "Anlage C" bezeichnet).

Im Einspruchsverfahren sind im Zuge einer Beweisaufnahme anlässlich der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 12. Juni 1990 zwei der von der Einsprechenden angebotenen Zeugen vernommen worden.

Hierüber sind die der angefochtenen Entscheidung als Anlagen I und II beigefügten Zeugenprotokolle

ZP I): Zeugenprotokoll des Herrn S., Angestellter der Einsprechenden (Fa. Kvaerner Brug GmbH)

ZP II): Zeugenprotokoll des Herrn K., Angestellter der Schiffswerft Cassens GmbH

angefertigt worden.

III. Der Einspruch führte zum Widerruf des Patents mangels Neuheit durch die in der mündlichen Verhandlung vom 12. Juni 1990 verkündete und am 10. September 1990 mit schriftlicher Begründung zur Post gegebene Entscheidung, die im wesentlichen damit begründet wurde, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents von der Patentinhaberin selbst im Rahmen eines Lieferungsangebots an die nicht im erforderlichen Umfang zur Geheimhaltung verpflichtete Schiffswerft Cassens GmbH offenbart und damit der Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden sei. Im übrigen sei der Gegenstand des Patents auch vor dem Prioritätstag von der Schiffswerft an einen Wettbewerber der Patentinhaberin bekanntgegeben worden.

IV. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr am 30. Oktober 1990 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung ist am 8. Januar 1991 eingegangen.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung.

Der erteilte Anspruch 1 hat folgen-

D9: Drawing No. 0000980/0 B, the property of Deutsche MacGregor GmbH and dated 18 January 1984, works No. 160, Schiffswerft Cassens, mechanism for transporting grain bulkheads; submitted at the oral proceedings on 12 June 1990 (referred to as "Exhibit C" by the appellant).

In the opposition proceedings, two of the witnesses named by the opponent were questioned during the taking of evidence at the oral proceedings before the Opposition Division on 12 June 1990.

These statements were recorded as the following testimonies attached to the contested decision as Annex I and Annex II:

T I): Testimony by Mr S., employee of the opponent (Kvaerner Brug GmbH)

T II): Testimony by Mr K., employee of the shipyard Schiffswerft Cassens GmbH.

III. The opposition led to the patent being revoked, owing to lack of novelty, by decision announced in the oral proceedings on 12 June 1990 and mailed with a written statement of grounds on 10 September 1990; the grounds were essentially that the subject-matter of Claim 1 of the contested patent had been disclosed by the patent proprietor itself in the context of a supply quotation to the shipyard Schiffswerft Cassens GmbH, the latter not having been committed to secrecy to the necessary extent, and hence had been made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC. Furthermore, the subject-matter of the patent had been disclosed by the shipyard to one of the patent proprietor's competitors before the priority date.

IV. The appellant (patent proprietor) lodged an appeal against the Opposition Division's decision on 30 October 1990, at the same time paying the appeal fee. The statement of grounds for appeal was received on 8 January 1991.

V. The appellant requested that the contested decision be set aside and that the patent be maintained as granted.

Claim 1 as granted is worded as

D9 : Dessin n° 0000980/0 B de la société Deutsche MacGregor GmbH, en date du 18.1.84, n° de construction 160, chantier naval Cassens, dispositif de déplacement pour bardis, produit lors de la procédure orale du 12.6.1990 (désigné par la requérante comme "Annexe C").

Au cours de la procédure d'opposition, deux des témoins cités par l'opposante ont été entendus par la division d'opposition dans le cadre d'une mesure d'instruction qui s'est déroulée à l'occasion de la procédure orale tenue le 12 juin 1990.

L'audition des témoins a donné lieu à l'établissement des procès-verbaux suivants, joints en Annexes I et II à la décision attaquée :

ZP I) : Procès-verbal de la déposition du témoin S., employé de l'opposante (société Kvaerner Brug GmbH)

ZP II): Procès-verbal de la déposition du témoin K., employé du chantier naval Cassens GmbH.

III. Par la décision prononcée le 12 juin 1990 à l'issue de la procédure orale et postée le 10 septembre 1990 avec un exposé des motifs écrit, la division d'opposition a révoqué le brevet pour absence de nouveauté ; elle a fait valoir essentiellement que l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux avait été divulgué par la titulaire du brevet elle-même dans le cadre d'une offre de livraison au chantier naval Cassens GmbH, qui n'était pas tenu au secret comme il aurait été nécessaire, et qu'il avait ainsi été rendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE. Par ailleurs, l'objet du brevet aurait aussi été communiqué par le chantier à un concurrent de la titulaire du brevet avant la date de priorité.

IV. La requérante (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition le 30 octobre 1990 et acquitté le même jour la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 janvier 1991.

V. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet tel que délivré.

La revendication 1 du brevet délivré

den Wortlaut:

"Vorrichtung zum Verfahren von Querwänden (Schotten) in Laderäumen von Schiffen mit am Schott (20) befestigten, im Betrieb am Süllrand (14, 15) des Laderaums schienengeführten Laufrollen und mit einer Einrichtung zum Überführen des Schotts aus einem Ruhezustand, in dem es gegenüber dem Laderaum festgelegt ist, in einen Fahrzustand, in dem es relativ zum Laderaum bewegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Laufrollen (31, 33; 41, 43) an Laufwagen (30, 40) gelagert sind, die am Schott (20) relativ zu diesem beweglich befestigt und im Ruhezustand des Schotts außer Eingriff mit dem Süllrand bringbar und in den Laderaum bewegbar sind."

VI. Die zur Stützung ihres Antrags von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Auffassung der Einspruchsabteilung bezüglich der Erklärungen D6 und D7 der Herren H. und D., wonach diese Mitarbeiter der Schiffswerft Cassens nicht von einer Geheimhaltungsverpflichtung ausgegangen seien, werde nicht vom Zeugenprotokoll ZP II des Herrn K. gedeckt, der diesbezüglich keine spezifischen und/oder substantiierten Aussagen gemacht habe. Es sei unverständlich, warum die Einspruchsabteilung den Dokumenten D6 und D7 entnehme, daß zwar "durchaus ein Interesse der Auftragnehmerin (Beschwerdeführerin) an einer vertraulichen Behandlung der von ihr erteilten technischen Informationen anzunehmen sei, nicht aber eine inhaltlich über den Wortlaut des Schreibens hinausgehende Festlegung einer präzisen und umfassenden Geheimhaltungsverpflichtung", denn "eine solche wäre für die Firma Cassens als Auftraggeberin schwerlich annehmbar oder einzuhalten gewesen, weil dadurch die unverzügliche Projektausführung ... erheblich behindert, wenn nicht gar vereitelt worden wäre". Ganz allgemein gelte vielmehr der Grundsatz, daß eine Information dann nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde, wenn die entsprechende Offenbarung mit einer Geheimhaltungsverpflichtung verbunden sei. Zu deren Begründung bedürfe es nicht notwendigerweise einer Vereinbarung, vielmehr könne sich diese Verpflichtung auch stillschweigend aus den Umständen des Falls nach Treu und Glauben ergeben. Einen bedeutsamen Unter-

follows:

"A mechanism for transporting crosswalls (bulkheads) in the holds of ships, having rollers fastened to the bulkhead (20), which in service are guided on rails on the edge (14,15) of the coaming of the hold, and having a device for carrying over the bulkhead from a state of rest in which it is fixed with respect to the hold, into a travelling state in which it may be moved relatively to the hold, characterized in that the rollers (31, 33; 41, 43) are supported on bogies (30,40) which are fastened to the bulkhead (20) to be movable relatively to it and in the state of rest of the bulkhead may be brought out of engagement with the edge of the coaming and moved into the hold."

VI. The arguments put forward by the appellant in support of its request can be summarised as follows:

The Opposition Division's view of statements D6 and D7 by Messrs H. and D. that they, as Schiffswerft Cassens staff, were not operating on the basis of an obligation to maintain secrecy, was not supported by the testimony of Mr K. (T II), who made no specific or substantiated statements on this matter. It was incomprehensible that the Opposition Division should infer from documents D6 and D7 that, although "it was perfectly feasible to assume that the supplier (appellant) was concerned that the technical information it supplied should be treated as confidential, there was no evidence of the existence of a precise or comprehensive pledge of secrecy apart from the wording of the letter", since "it would hardly have been possible for the firm of Cassens as the customer to accept or observe such a pledge, as this would have ... considerably hampered, if not actually prevented, the immediate execution of the project". On the contrary, it was generally true to say that information was not made available to the public if the relevant disclosure was associated with a pledge of secrecy. An agreement was not necessarily needed to establish this: such a pledge could also come into being tacitly in good faith by reason of the circumstances of the case. There was no significant difference between "treating as confidential" and "secrecy". There was therefore no need for a comprehensive, legally binding pledge of secrecy based on the principles of the law of contract or of a substance and scope directly or indi-

est rédigée comme suit :

"Dispositif pour le déplacement de parois transversales (cloisons étanches) dans des cales de bateaux, comportant des galets de roulement fixés à la cloison étanche (20) et guidés, en service, sur des rails sur l'hiloire (14, 15) de la cale, et un mécanisme pour faire passer la cloison étanche d'un état de repos, dans lequel elle est fixée par rapport à la cale, dans un état de marche, dans lequel elle peut se déplacer par rapport à la cale, caractérisé en ce que les galets (31, 33 ; 41, 43) sont montés sur des chariots (30, 40) qui sont fixés à la cloison étanche (20) de manière à être relativement mobiles par rapport à celle-ci et qui, lorsque la cloison est à l'état de repos, peuvent être libérés de l'hiloire et se déplacer dans la cale."

VI. Les arguments présentés par la requérante à l'appui de sa requête peuvent être résumés comme suit :

L'opinion de la division d'opposition concernant les déclarations D6 et D7 faites par MM. H. et D., selon laquelle ces employés du chantier naval Cassens n'ont pas considéré qu'ils étaient tenus de garder le secret, n'est pas confortée par le procès-verbal ZP II de la déposition du témoin K., qui n'a pas fait à ce sujet de déclarations spécifiques et/ou fondées. Il est incompréhensible que la division d'opposition conclue des documents D6 et D7 que si l'on peut tout à fait admettre que le preneur d'ouvrage (requérante) a intérêt à ce que les informations techniques qu'elle a communiquées fassent l'objet d'un traitement confidentiel, on ne comprend pas en revanche qu'elle fixe une obligation précise et étendue de garder le secret, allant, sur le fond, au-delà du texte de la lettre, car "il aurait été difficile pour la société Cassens en tant que donneur d'ordre d'accepter ou de respecter une telle obligation parce que cela aurait gêné considérablement la réalisation rapide du projet, ou l'aurait même fait capoter". De manière tout à fait générale, c'est plutôt le principe selon lequel une information n'est pas rendue accessible au public si la divulgation de cette information est liée à une obligation de garder le secret qui s'applique. Pour justifier une telle obligation, un accord n'est pas absolument nécessaire ; cette obligation peut au contraire découler implicitement des circonstances de l'espèce interprétées en toute bonne foi. Il n'y a pas de différence sensible entre "traitement confidentiel" et "respect du

schied zwischen "vertraulicher Behandlung" und "Geheimhaltung" gebe es nicht. Es bedürfe somit nicht einer umfassenden, nach vertragsrechtlichen Grundsätzen zustande gekommenen, rechtsverbindlichen Verpflichtung zur Geheimhaltung innerhalb eines vom Vertragswillen der Parteien direkt oder indirekt gedeckten inhaltlichen Umfangs.

Es sei nicht ersichtlich und auch dem Zeugenprotokoll ZP II des Herrn K. nicht zu entnehmen, daß zwischen der Auftragserteilung am 21. Januar 1984 und dem Prioritätstag des Streitpatents (27.4.1984) dessen Gegenstand einem Betriebsfremden mitgeteilt wurde und daß für eine solche Mitteilung eine Notwendigkeit bestand. Auch das Datum der angeblichen Informationsweitergabe an Herrn S. (13.4.1984) sei darin nicht bestätigt worden.

Unterstelle man jedoch, daß die Informationsweitergabe am 13. April 1984 an Herrn S. stattgefunden habe, dann wäre Artikel 55(1) a) EPÜ heranzuziehen, wobei die darin genannte Frist von sechs Monaten vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung nicht vom Anmeldetag, sondern vom Prioritätstag zurückzurechnen sei.

VII. Die Einsprechende hat den Einspruch mit Schreiben vom 18. Oktober 1990, d. h. noch vor dem Eingangstag der Beschwerde, zurückgenommen und hat sich seitdem nicht mehr geäußert.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1(1) und 64 EPÜ; sie ist zulässig.

#### 2. Verfahrensrechtliche Fragen

Die Einsprechende hat ihren Einspruch zurückgenommen und ist daher am Beschwerdeverfahren nicht mehr beteiligt (T 789/89 vom 11. Januar 1993, wird publiziert). Da die Beschwerde von der Patentinhaberin gegen die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt worden ist, ergeben sich daraus keine weiteren verfahrensrechtlichen Folgen. Vielmehr muß die Beschwerdekammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich überprüfen und kann nur dann diese Entscheidung aufheben, wenn die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents nicht entgegenstehen. Dabei können auch Beweismittel, die von der Einspre-

rectly based on the parties' intention to enter into a contract.

It was not apparent, nor could it be deduced from the testimony of Mr K. (T II) that, between the date of placing the order (21 January 1984) and the priority date of the contested patent (27 April 1984), the subject-matter of the patent was communicated to an outsider and that there was a need for such communication. The date on which information was allegedly passed on to Mr S. (13 April 1984) was not confirmed in that testimony either.

If it was assumed, however, that the information was indeed passed on to Mr S. on 13 April 1984, Article 55(1)(a) EPC would come into play, although the specified period of six months preceding the filing of the European patent application was to be calculated back to the priority date and not the date of filing.

VII. The opponent withdrew the opposition by a letter dated 18 October 1990, i.e. before the date on which the appeal was received, and nothing more has been heard from it since.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC and is therefore admissible.

#### 2. Procedural matters

The opponent has withdrawn its opposition and is therefore no longer a party to the appeal proceedings (T 789/89 of 11 January 1993, to be published). Since the appeal has been filed by the patent proprietor against the revocation decision of the Opposition Division, there are no further procedural consequences. Instead, the Board of Appeal must re-examine the substance of the Opposition Division's decision, and it may set that decision aside only if the grounds for opposition do not stand in the way of maintaining the European patent. In the process, evidence produced by the opponent before withdrawing the opposition may also be taken into account

secret". Il n'est donc pas besoin d'une obligation juridique étendue de garder le secret, se fondant sur les principes du droit des contrats et s'exerçant dans les limites couvertes directement ou indirectement par la volonté contractuelle des parties.

Il n'est pas évident, et cela ne ressort pas non plus du procès-verbal ZP II de la déposition du témoin K., qu'entre la passation de la commande le 21 janvier 1984 et la date de priorité du brevet litigieux (27.4.1984), l'objet de ce dernier a été communiqué à une personne étrangère à l'entreprise, ni qu'il y avait nécessité d'une telle communication. Même la date de la prétendue transmission de l'information à M. S. (13.4.1984) n'a pas été confirmée dans ce procès-verbal.

Mais si l'on suppose que l'information a été transmise à M. S. le 13 avril 1984, il convient alors de se référer à l'article 55(1)a) CBE, en calculant le délai de six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen indiqué à cet article, non pas à partir de la date de dépôt, mais à compter de la date de priorité.

VII. L'opposante a retiré l'opposition par courrier en date du 18 octobre 1990, c.-à-d. avant la date de réception du recours, et ne s'est plus exprimée depuis.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 CBE; il est donc recevable.

#### 2. Questions de procédure

L'opposante a retiré son opposition et n'est donc plus partie à la procédure de recours (T 789/89 du 11 janvier 1993, à paraître au JO OEB). Etant donné que le recours a été formé par la titulaire du brevet contre la décision de révocation de la division d'opposition, il n'en résulte pas d'autres conséquences sur la procédure. La Chambre de recours doit plutôt vérifier sur le fond la décision de la division d'opposition et ne peut annuler ladite décision que si les motifs d'opposition n'empêchent pas le maintien du brevet européen. Lors de cet examen, la Chambre peut également prendre en compte des preuves produites par l'opposante avant le retrait de l'opposition

chenden vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden sind, herangezogen werden (T 629/90, ABI. EPA 1992, 654).

Die Kammer hat jedoch nur eine begrenzte Verpflichtung zur Ermittlung von Amts wegen (Art. 114 (1) EPU) in bezug auf offenkundige Vorbenutzungen (vgl. die Beschwerdekammerentscheidung T 129/88, ABI. EPA 1993, 598), also etwa im Falle eines Zeugenangebots durch die Einsprechende eine weitere Beweisaufnahme zur Klärung von Widersprüchen anzuberaumen, wenn es schwierig ist, die wesentlichen Umstände ohne Mitwirkung der Einsprechenden festzustellen, oder wenn keine Aussicht auf Klärung besteht.

### 3. Stand der Technik und Neuheit

#### 3.1 Druckschriftlicher Stand der Technik

Die in der Beschreibungseinleitung des angefochtenen Patents gewürdigte Druckschrift D1 offenbart eine Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, bei der die schienegeführten Laufrollen unbeweglich an der Querwand gelagert und im Gegensatz zum Streitpatent nicht mit Laufwagen ausgestattet sind, die in den Laderaum bewegt werden können.

Die Druckschrift D2 betrifft keine Vorrichtung zum Verfahren von Querwänden (Schotten) mittels Laufrollen, sondern verschiebbare Hubrollen für faltbare Lukenabdeckungen von Schiffen und unterscheidet sich somit schon gattungsgemäß vom Gegenstand des Streitpatents.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist somit im Vergleich zum druckschriftlichen Stand der Technik neu.

#### 3.2 Vorbenutzungshandlungen

Die von der Einsprechenden geltend gemachten und angeblich offenkundig gewordenen Vorbenutzungshandlungen basieren auf Besprechungen zwischen der mit dem Neubau eines Schiffs beauftragten Schiffswerft Cassens GmbH und zwei miteinander konkurrierenden Zulieferfirmen, nämlich der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) und der Einsprechenden. Dabei ging es um die Unterbreitung von Angeboten an die Schiffswerft in Zusammenhang mit verfahrbaren Querwänden (Schotten), die das Abschließen des Laderaums mit Lukendeckeln nicht behindern.

(T 629/90, OJ EPO 1992, 654).

The Board does, however, have only a limited obligation to undertake an examination of its own motion (Article 114(1) EPC) with regard to prior public uses (cf. Board of Appeal decision T 129/88, OJ EPO 1993, 598), that is to say, for example, where a witness has been named by the opponent, to arrange to take evidence again to clarify contradictions if it is difficult to establish the essential facts without the co-operation of the opponent or when there are no prospects of clarification.

### 3. Prior art and novelty

#### 3.1 Prior art documents

Document D1, acknowledged in the introduction to the description of the contested patent, discloses a mechanism as described in the preamble to Claim 1 in which the rollers guided on rails are immovably supported on the crosswall and, unlike in the contested patent, are not fitted with bogies which can be moved into the hold.

Document D2 does not concern a mechanism for transporting crosswalls (bulkheads) by means of rollers but movable lifting rollers for folding hatch covers on ships and therefore differs from the subject-matter of the contested patent even in terms of the kind of invention described.

The subject-matter of Claim 1 of the contested patent is therefore new by comparison with the prior art documents.

#### 3.2 Actions constituting prior use

The actions constituting prior use which the opponent is asserting and which allegedly became public are based on meetings between Schiffswerft Cassens GmbH, the shipyard commissioned to build a new ship, and two rival sub-contractors, namely the appellant (patent proprietor) and the opponent. The meetings involved the submission of quotations to the shipyard in conjunction with transportable crosswalls (bulkheads) which do not prevent the hold from being closed with hatch covers.

(T 629/90, JO OEB 1992, 654).

Toutefois, la Chambre n'est tenue que dans certaines limites seulement de procéder à l'examen d'office des faits (art. 114(1) CBE) pour ce qui concerne les utilisations antérieures connues du public (cf. décision T 129/88, JO OEB 1993, 598), par exemple dans le cas où l'opposante propose de citer des témoins à une nouvelle mesure d'instruction destinée à tirer au clair des contradictions, lorsqu'il est difficile d'établir les circonstances essentielles sans la participation de l'opposante, ou s'il n'existe pas de perspective de clarification.

### 3. Etat de la technique et nouveauté

#### 3.1 Documents de l'état de la technique

Le document D1 cité dans l'introduction de la description du brevet attaqué divulgue un dispositif selon le préambule de la revendication 1, dans lequel les galets de roulement guidés par rail sont montés de manière fixe sur la paroi transversale et, au contraire de ceux du brevet litigieux, ne sont pas équipés de chariots pouvant être déplacés à l'intérieur de la cale.

Le document D2 ne concerne pas un dispositif permettant de déplacer des parois (cloisons) transversales au moyen de galets de roulement, mais des galets de levage mobiles pour panneaux de cales pliables, et se distingue donc par sa nature de l'objet du brevet litigieux.

L'objet de la revendication 1 du brevet litigieux est donc nouveau par rapport à l'état de la technique contenu dans les documents.

#### 3.2 Utilisations antérieures

Les utilisations antérieures que fait valoir l'opposante et qui ont été soi-disant divulguées se fondent sur des entretiens entre le chantier naval Cassens GmbH, chargé de la construction d'un nouveau navire, et deux sous-traitants concurrents, à savoir la requérante (titulaire du brevet) et l'opposante. Ces entretiens avaient pour objet des offres faites au chantier, concernant des parois (cloisons étanches) transversales mobiles n'entravant pas la fermeture de la cale à l'aide des panneaux de cale.

Die Einsprechende erblickt in den folgenden drei Sachverhalten eine offenkundige Vorbenutzung:

#### Erste angebliche Vorbenutzung

Die Beschwerdeführerin selbst hat nach eigenem Kundtun bei einer Besprechung am 21.1.1984 (und am Vortage telefonisch) den Herren H. und D. von der Schiffswerft Cassens den dem Streitpatent zugrundeliegenden technischen Gedanken im wesentlichen offenbart. Bei der Besprechung ist es um die Lieferung der Vorrichtung für die Getreideschotte und die Lukendeckel eines Schiffsnubaus gegangen, wobei auch der Auftrag an die Beschwerdeführerin erteilt worden ist. Hierzu liegen die Dokumente D6 und D7, nämlich die schriftlichen Bestätigungen der Herren H. und D. vor.

#### Zweite angebliche Vorbenutzung

Diese Handlung habe anlässlich eines von der Firma Kvaerner Brug GmbH (Einsprechende) der Schiffswerft Cassens unterbreiteten Angebots stattgefunden. Nach dem Zeugenprotokoll ZP I ist am 20.1.1984 in einem Gespräch, bei dem u. a. der Zeuge S. auf Seiten der Firma Kvaerner Brug und zumindest zeitweise Herr H. von der Schiffswerft anwesend waren, die Ausbildung der Getreideschotte und der Lukendeckel erörtert worden. Die Besprechung hat zu dem Ergebnis geführt, daß als einzige brauchbare Lösung das Verrollen der Schotte angesehen wurde. Daraufhin hat der Zeuge S. nach seiner Aussage (Zeugenprotokoll ZP I) am 21.1.1984 die Zeichnungen entsprechend den Dokumenten D3 und D4 angefertigt und am gleichen Tag per Post an die Schiffswerft Cassens geschickt (die Zeichnung nach D3 trägt einen diesbezüglichen handschriftlichen Vermerk).

#### Dritte angebliche Vorbenutzung

Eine dritte Weitergabe des dem angefochtenen Patent entsprechenden Lösungsgedankens habe nach der Aussage des Zeugen S. (Zeugenprotokoll ZP I) am 13.4.1984 auf der Schiffswerft stattgefunden. Demnach führte der Zeuge S. für die Einsprechenden an diesem Tag u. a. mit Herrn K. von der Schiffswerft Cassens ein Gespräch über Lukendeckel für weitere Neubauten. Aufgrund einer Nachfrage nach der technischen Ausführung der an die Wettbewerberin (Beschwerdeführerin) vergebenen Schottvorrichtung

The opponent considers that the following three sets of facts constitute prior public use:

#### First alleged prior use

As the appellant itself has revealed, at a meeting on 21 January 1984 (and the previous day by telephone) it essentially disclosed the technical concept on which the contested patent is based to Messrs H. and D. from Schiffswerft Cassens. The meeting concerned the supply of the mechanism for transporting the grain bulkheads and the hatch covers for a new ship, the order also being placed with the appellant at the same time. Documents D6 and D7, that is to say the written confirmation by Messrs H. and D., provide evidence of this.

#### Second alleged prior use

This action took place when a quotation was submitted by Kvaerner Brug GmbH (opponent) to Schiffswerft Cassens. According to testimony T I, the construction of the grain bulkheads and the hatch covers was discussed on 20 January 1984 at a meeting attended by, amongst others, witness S. from Kvaerner Brug and Mr H. from the shipyard, at least for part of the time. The outcome of the discussion was that the only practical solution was to roll the bulkheads. According to his statement (testimony T I), witness S. then prepared the drawings shown in documents D3 and D4 on 21 January 1984 and sent them to Schiffswerft Cassens by mail the same day (the drawing in D3 bears a handwritten note to this effect).

#### Third alleged prior use

According to the statement by witness S. (testimony T I), the solution principle corresponding to the contested patent was passed on for the third time at the shipyard on 13 April 1984. Witness S., for the opponent, apparently had discussions on that date with Mr K. from Schiffswerft Cassens, amongst others, on hatch covers for other new construction work. In response to an enquiry regarding the technical design of the mechanism for transporting bulkheads, the order for which had been awarded to the competitor (the

L'opposante considère que les trois faits suivants constituent une utilisation antérieure connue du public :

#### Première utilisation antérieure prétendue

La requérante elle-même a, selon ses propres dires, divulgué pour l'essentiel l'idée technique à la base du brevet litigieux, lors d'un entretien qui a eu lieu le 21.1.1984 (et la veille, par téléphone), avec MM. H. et D. du chantier naval Cassens. A l'issue de cet entretien qui a porté sur la livraison du dispositif de déplacement des cloisons pour bardis et des panneaux de cales d'un nouveau navire, la commande a été passée à la requérante, comme l'ont confirmé par écrit MM. H. et D. (cf. documents D6 et D7).

#### Deuxième utilisation antérieure prétendue

Cet acte a eu lieu à l'occasion d'une offre soumise par la société Kvaerner Brug GmbH (opposante) au chantier naval Cassens. D'après le procès-verbal ZP I, la configuration des cloisons et des panneaux de cale a été discutée le 20.1.1984 au cours d'un entretien auquel étaient présents, entre autres, le témoin S., pour la société Kvaerner Brug et, au moins temporairement, M. H., du chantier naval. La conclusion de l'entretien a été que la seule solution utilisable consistait à déplacer les cloisons sur des galets. A la suite de quoi le témoin S. a, selon ses propres déclarations (procès-verbal ZP I), réalisé les dessins correspondant aux documents D3 et D4 et les a envoyés le jour même par courrier au chantier naval Cassens (le dessin correspondant à D3 porte une note manuscrite à ce sujet).

#### Troisième utilisation antérieure prétendue

D'après les déclarations du témoin S. (procès-verbal ZP I), la solution correspondant au brevet attaqué a été communiquée une troisième fois au chantier naval le 13.4.1984. Il ressort en effet que le témoin S., représentant l'opposante, a eu ce jour-là un entretien notamment avec M. K., du chantier Cassens, portant sur des panneaux de cale pour d'autres nouveaux navires. A la suite d'une question relative à la réalisation technique du dispositif de déplacement des cloisons confié à la société concurrente (requérante), M. K. a fait

tung wurde deren technische Funktion von Herrn K. detailliert beschrieben, worüber der Zeuge S. gleichzeitig die als Dokument D5 vorgelegte Gesprächsnotiz anfertigte. Gemäß Zeugenprotokoll ZP I hatte der Zeuge danach noch Gelegenheit, in aufliegende Zeichnungen der Beschwerdeführerin über diese Vorrichtung Einsicht zu nehmen, und er hat danach in seiner Firma Kvaerner Brug Entwürfe anfertigen lassen, die eine Druckverringerung auf der Laufrollenbahn zum Ziele hatten und später als Angebot an die Schiffswerft Cassens eingebracht worden sind.

3.2.1 Eine offenkundige Vorbenutzung des Gegenstands eines Patents liegt vor (vgl. T 93/89, ABI. EPA 1992, 718, Pkt 8.1, T 538/89 vom 2.1.1991, Pkt. 2.3.1, nicht veröffentlicht), wenn

A) die Benutzung vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag des Streitpatents erfolgte (**Wann** fand die Handlung statt, war es eine **Vorbenutzung**?)

B) der Gegenstand der Benutzung mit dem Gegenstand des Streitpatents übereinstimmt (Was wurde benutzt? Umfang der Benutzung, Wesensgleichheit des benutzten Gegenstands mit dem Gegenstand des Streitpatents) und

C) die Umstände der Benutzung derart sind, daß der benutzte Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und somit offenkundig geworden ist (**Wie, wo** und durch **wen** ereignete sich die Vorbenutzung? Art und Umstände der Vorbenutzung).

3.2.2 Erste angebliche Vorbenutzung

Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Einspruchserwiderung vom 16.6.1988 (S. 11, Pkt. 2) ausdrücklich erklärt, daß sie am 21.1.1984 die dem Streitpatent zugrundeliegende Erfindung im wesentlichen der Schiffswerft Cassens offenbart hat. Dies wird auch von dem Inhalt der Dokumente D6 und D7 bestätigt. Demzufolge sieht es die Kammer als erwiesen an, daß die erste Vorbenutzungshandlung vor dem Prioritätstag stattfand und daß Wesensgleichheit zwischen dem Gegenstand der Vorbenutzung und dem Gegenstand des Streitpatents vorliegt und somit die vorstehend genannten Kriterien A und B erfüllt sind.

Die Umstände und die Art der Vorbenutzung (Kriterium C) stehen unbestritten insoweit fest, als es sich um

appellant), Mr K. described its technical operation in detail. At the same time witness S. produced the meeting note submitted as document D5. According to testimony T I, the witness then even had a further opportunity to inspect this mechanism in the appellant's drawings which were lying there. He then had plans drawn up at his firm, Kvaerner Brug, designed to reduce the pressure on the roller pathway; these plans were later incorporated into a quotation submitted to Schiffswerft Cassens.

3.2.1 There has been prior public use of the subject-matter of a patent (cf. T 93/89, OJ EPO 1992, 718, point 8.1, T 538/89 dated 2 January 1991, point 2.3.1, unpublished) if:

(A) the use occurred prior to the filing or priority date of the contested patent (**When** did the action take place? Was it a **prior** use?)

(B) the subject-matter of the use coincides with that of the contested patent (What was used? Extent of use, subject-matter used identical in essence to the subject-matter of the contested patent) and

(C) the circumstances of the use are such that the subject-matter used has been made available to the public and has therefore become public (**How, where** and through **whom** did the prior use occur? Nature and circumstances of the prior use).

3.2.2 First alleged prior use

In its rejoinder to the opposition dated 16 June 1988 (page 11, point 2) the appellant explicitly stated that it essentially disclosed the invention on which the contested patent is based to Schiffswerft Cassens on 21 January 1984. This is also confirmed by the content of documents D6 and D7. The Board therefore holds that the first action constituting prior use occurred before the priority date and that the subject-matter of the prior use and that of the contested patent are identical in essence; the aforementioned criteria (A) and (B) are therefore satisfied.

The circumstances and the nature of the prior use (criterion (C)) are undisputed insofar as the location (Schiffs-

une description détaillée de son fonctionnement, sur laquelle le témoin S. a rédigé aussitôt la note présentée comme document D5. D'après le procès-verbal ZP I, le témoin a eu encore par la suite l'occasion de consulter des dessins de la requérante relatifs à ce dispositif, puis il a fait réaliser par sa société, Kvaerner Brug, des plans qui avaient pour objectif de réduire la pression sur la bande de roulement des galets et qui ont ultérieurement été soumis au chantier naval Cassens.

3.2.1 On se trouve en présence d'une utilisation antérieure connue du public de l'objet d'un brevet (cf. T 93/89, JO OEB 1992, 718, point 8.1, T 538/89 en date du 2.1.1991, point 2.3.1, non publiée), si

A) l'utilisation a eu lieu avant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité du brevet litigieux (**Quand** l'acte a-t-il eu lieu, était-ce une utilisation **antérieure**?)

B) l'objet de l'utilisation est identique à celui du brevet litigieux (Qu'est-ce qui a été utilisé, quelle est l'étendue de l'utilisation, l'objet utilisé et l'objet du brevet litigieux sont-ils de même nature?) et

C) les circonstances de l'utilisation sont telles que l'objet utilisé a été rendu accessible au public et qu'il a donc été divulgué (**Comment, où** et par **qui** a eu lieu l'utilisation antérieure? Nature et circonstances de l'utilisation antérieure).

3.2.2 Première utilisation antérieure prétendue

Dans sa réponse à l'opposition (page 11, point 2), en date du 16.6.1988, la requérante a déclaré expressément avoir divulgué au chantier naval Cassens l'essentiel de l'invention sur laquelle se fonde le brevet litigieux, le 21.1.1984, comme le confirment du reste les documents D6 et D7. La Chambre considère donc comme établi que la première utilisation antérieure a eu lieu avant la date de priorité, que l'objet de l'utilisation antérieure et celui du brevet litigieux sont de même nature et que les conditions A et B susmentionnées sont donc remplies.

Les circonstances et la nature de l'utilisation antérieure (critère C) sont indubitablement établies en ce qui

den Ort (Schiffswerft Cassens) und die Beteiligten der Handlung (Beschwerdeführerin als Zulieferer und Geschäftsführer bzw. Angestellte der Auftraggeberfirma Schiffswerft Cassens) handelt.

Strittig ist, ob die Offenbarung des Gegenstands des Streitpatents bei der Auftragsvergabe mit einer Geheimhaltungsvereinbarung verbunden war und ob die dabei anwesenden Angestellten der Schiffswerft Cassens daher der Öffentlichkeit zuzurechnen sind oder nicht.

In Übereinstimmung mit den Richtlinien für die Prüfung im EPA, D-V, 3.1.3.2 ist die Kammer der Auffassung, daß eine solche Offenbarung dann nicht offenkundig, d. h. der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist, wenn dabei eine Geheimhaltung

a) ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart und

b) nicht gebrochen worden ist.

Nach Ansicht der Kammer hängt es dabei vom Einzelfall ab, ob ein bei einem Angebot bzw. bei einer Auftragsvergabe zum Ausdruck kommander technischer Gedanke der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Im vorliegenden Fall wird in den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Schreiben gemäß D6 und D7 von dem Geschäftsführer (Herr H.) und dem Leiter des Schiffbaubüros (Herr D.) der Schiffswerft Cassens, die beide bei der Auftragsvergabe am 21.1.1984 anwesend waren, folgendes dargelegt:

"Die Herren von MacGREGOR hatten ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die von der Deutschen MacGREGOR empfangenen Informationen, insbesondere bei Gesprächen mit Mitwettbewerbern, vertraulich zu behandeln seien. Bei Vorstellung neuartiger technischer Konzeptionen eine Selbstverständlichkeit" (so Herr H. in D6).

"Für mich war es selbstverständlich, daß die von der Deutschen MacGREGOR empfangenen Informationen, insbesondere im Falle eines Gespräches mit Mitwettbewerbern, vertraulich zu behandeln waren. Hierauf hatten die Herren von MacGREGOR auch ausdrücklich hingewiesen" (so Herr D. in D7).

Damit wird bestätigt, daß Vertraulichkeit für die Herren H. und D. und

werft Cassens) and those involved in the action are concerned (the appellant as sub-contractor and the managing director and/or employees of the customer firm, Schiffswerft Cassens).

What is in dispute is whether the disclosure of the subject-matter of the contested patent was associated with a secrecy agreement when the order was placed and whether or not the Schiffswerft Cassens employees present at that event are therefore to be counted as the public.

In accordance with the Guidelines for Examination in the EPO, D-V, 3.1.3.2, the Board takes the view that such a disclosure is not public, i.e. has not been made available to the public, if

(a) there is an express or tacit agreement on secrecy and

(b) it has not been broken.

In the Board's view, whether or not a technical concept revealed in an offer or when an order is placed is made available to the public will depend on the case concerned.

In this case, the managing director (Mr H.) and the manager of the Schiffswerft Cassens shipbuilding office (Mr D.), both of whom were present when the order was placed on 21 January 1984, made the following points in the letters comprising D6 and D7 submitted by the appellant:

"The MacGREGOR representatives had explicitly pointed out that the information received from Deutsche MacGREGOR was to be treated as confidential, in particular in discussions with competitors. This was a matter of course when presenting new technical concepts" (the words of Mr H. in D6).

"For me it was a matter of course that the information received from Deutsche MacGREGOR was to be treated as confidential, in particular in the event of a discussion with competitors. The MacGREGOR representatives had also explicitly pointed this out" (the words of Mr D. in D7).

This confirms that confidentiality had been a matter of course for

concerne le lieu (chantier naval Cassens) et les participants à l'acte (requérante en tant que fournisseur, d'une part, gérant et/ou employés du donneur d'ordre, le chantier naval Cassens, d'autre part).

La question que l'on peut se poser est de savoir si la divulgation de l'objet du brevet litigieux lors de la passation de la commande était liée à un accord relatif au respect du secret et si les employés du chantier naval Cassens qui étaient présents doivent être ou non assimilés au public.

En accord avec les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, D-V, 3.1.3.2, la Chambre estime que l'objet d'un brevet n'a pas été divulgué, c.-à-d. n'a pas été rendu accessible au public, si le respect du secret

a) a été expressément prévu ou a fait l'objet d'un accord tacite et

b) n'a pas été rompu.

De l'avis de la Chambre, la réponse à la question de savoir si une idée technique exprimée dans une offre ou lors d'une passation de commande est rendue accessible au public, dépend du cas d'espèce.

Dans la présente affaire, la requérante a produit deux lettres (documents D6 et D7), l'une du gérant (M. H.), l'autre du chef du bureau de construction navale (M. D.), du chantier Cassens, tous deux présents lors de la passation de commande le 21.1.1984, dans lesquelles il est exposé ce qui suit :

"Les représentants de MacGREGOR avaient expressément insisté pour que les informations reçues de la société Deutsche MacGREGOR fassent l'objet d'un traitement confidentiel, notamment en cas de discussions avec des concurrents. Une évidence lorsque l'on présente de nouveaux concepts techniques" (dixit M. H. dans le document D6).

"Pour moi, il était évident que les informations communiquées par la société Deutsche MacGREGOR devaient être traitées confidentiellement, en particulier si un entretien devait avoir lieu avec des concurrents. Les représentants de la société MacGREGOR avaient expressément insisté sur ce point" (dixit M. D. dans D7).

Cela confirme que le caractère confidentiel des informations communi-

damit für die Firma Cassens selbstverständlich gewesen sei, d. h. daß sie ihre Zustimmung gefunden habe.

Dieser Inhalt der Dokumente D6 und D7 ist weder von der Einspruchsabteilung noch von der Einsprechenden in Frage gestellt worden. Die Kammer sieht auch keinen Grund an dessen Richtigkeit zu zweifeln. Es wurde insbesondere auch nicht vorgebracht, dem Hinweis der Beschwerdeführerin sei damals widersprochen worden. Die Zustimmung zum Vertraulichkeitsvorbehalt muß somit damals, wenn nicht mündlich, so, angesichts der vergleichbaren Interessen der an einer gemeinsamen technischen Entwicklung beteiligten Parteien, doch schlüssig (konkudent) erfolgt sein. Die weiteren Beweismittel stehen dem auch nicht entgegen. Im Zeugenprotokoll ZP II des Zeugen K., Angestellter der Schiffswerft, sind lediglich Ausführungen im Hinblick auf die Vertraulichkeit der zweiten "Vorbenutzung" gemacht worden. Die vernommenen Zeugen K. und S. haben an den in den Dokumenten D6 und D7 erwähnten Verhandlungen nicht persönlich teilgenommen, so daß sie bezüglich einer dort vereinbarten Vertraulichkeit naturgemäß keine Aussagen machen konnten.

Die Kammer sieht schon aus vorstehenden Gründen keinen Anlaß zu bezweifeln, daß bei der ersten Vorbenutzung eine Vertraulichkeitsvereinbarung zustande gekommen ist, des Inhalts, daß der Gesprächs- bzw. Zeichnungsinhalt nicht weiterzugeben und daher geheimzuhalten ist. Dies gilt um so mehr, als die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Zeichnungen (D8 und D9) gut ersichtliche Stempelaufdrucke mit Verweisung auf §§ 18 - 20 UWG und § 823 BGB enthalten, aus denen ein Geheimhaltungsvorbehalt hervorgeht, der von den Beteiligten zweifellos zur Kenntnis genommen worden und unwidersprochen geblieben ist. Daß diese Stempelaufdrucke auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Deutschland) betreffend die Wahrung der guten Sitten im Wettbewerb und auf § 823 BGB (Deutschland) betreffend die Schadensersatzpflicht aus unerlaubter Handlung Bezug nehmen, ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz (vgl. Pkt. 11.5 und 11.6 der angefochtenen Entscheidung) patentrechtlich nicht unerheblich (vgl. hierzu *Singer R.*, Europäisches Patentübereinkommen, Randnote 6 zu Art. 54, wonach sich die Geheimhaltungspflicht aus den Umständen des Falles nach dem allgemeinen Grundsatz von Treu

Messrs H. and D. and hence for the firm of Cassens, i.e. that it met with their approval.

These passages in documents D6 and D7 have not been questioned either by the Opposition Division or by the opponent. Neither does the Board see any reason to doubt their correctness. Nor has it been alleged that there was any objection to the appellant's instruction at that time. Even though consent to the confidentiality proviso was not given verbally at that time, nevertheless in view of the comparable interests of the parties involved in a joint technical development, it must have been a logical (implicit) conclusion. The other evidence does not indicate to the contrary either. Testimony T II by witness K., an employee at the shipyard, merely contains statements referring to the confidentiality of the second "prior use". Witnesses K. and S., whose testimony has been heard, did not attend in person the discussions mentioned in documents D6 and D7, which means that they were naturally unable to comment on any agreement on confidentiality.

Even if only on the above grounds, the Board sees no reason to doubt that, in the case of the first prior use, there was a confidentiality agreement to the effect that the contents of discussions and/or drawings should not be passed on and were therefore to be kept secret. This applies all the more since the drawings submitted by the appellant (D8 and D9) bear clearly visible stamps referring to Sections 18-20 of the German law prohibiting unfair competition (UWG) and Section 823 of the German Civil Code (BGB), indicating the existence of a secrecy proviso which was undoubtedly noted by the parties concerned and to which no objection was made. Contrary to the view of the first instance (cf. points 11.5 and 11.6 of the contested decision), it is not immaterial under patent law that these stamps refer to the German law prohibiting unfair competition, which governs the observance of fairness in competition, and to Section 823 of the German Civil Code, which governs liability for damages on the grounds of actionable tort (cf. *Singer R.*, European Patent Convention, marginal note 6 to Article 54, according to which the obligation to maintain secrecy may arise from the circumstances of the case in accordance

quées allait de soi pour MM. H. et D., et donc pour la société Cassens, c-à-d. qu'ils étaient d'accord sur ce point.

Le contenu des documents D6 et D7 n'a été remis en question ni par la division d'opposition, ni par l'opposante. La Chambre ne voit pas non plus de raison de douter de leur exactitude. En particulier, il n'a pas été prétendu que l'instruction donnée par la requérante avait à l'époque été contestée. Par conséquent, à défaut d'accord oral, la réserve relative au caractère confidentiel des informations communiquées doit avoir été approuvée à l'époque de manière implicite, compte tenu des intérêts convergents des parties qui travaillaient à un projet technique commun. Les autres preuves ne s'opposent pas non plus à cette interprétation. Le procès-verbal ZP II, de la déposition du témoin K., employé du chantier, ne contient que des indications relatives au caractère confidentiel de la seconde "utilisation antérieure". Les témoins cités, K. et S., n'ont pas participé personnellement aux négociations mentionnées dans les documents D6 et D7, de sorte qu'ils n'ont pas pu dire si l'on s'était mis d'accord à cette occasion sur le caractère confidentiel des informations communiquées.

La Chambre, ne serait-ce que pour les raisons susmentionnées, n'a donc aucune raison de douter que, en ce qui concerne la première utilisation antérieure, on soit parvenu à un accord de confidentialité, aux termes duquel le contenu des entretiens et des dessins ne devait pas être communiqué et devait donc être tenu secret. Cela est d'autant plus vrai que les dessins (D8 et D9) présentés par la requérante portent des tampons bien visibles faisant référence aux articles 18 à 20 de la loi sur la concurrence déloyale et à l'article 823 du code civil allemand, desquels dérive une clause de confidentialité dont les parties ont sans aucun doute pris connaissance et qui n'a pas été remise en cause. Le fait que ces tampons fassent référence à la loi allemande sur la concurrence déloyale, concernant la défense des bons usages en matière de concurrence, et à l'article 823 du code civil allemand, relatif à l'obligation de payer des dommages-intérêts en cas de délit, n'est pas sans importance, contrairement à l'avis de l'instance précédente (cf. points 11.5 et 11.6 de la décision attaquée) du point de vue du droit des brevets (cf. à ce propos *Singer R.*, Europäisches Patentübereinkommen, note 6 en marge relative à l'article 54, selon laquelle l'obli-

und Glauben ergeben kann). Die Stempelaufdrucke stellen hier einen eindeutigen Hinweis darauf dar, daß die Beschwerdeführerin den Zeichnungsinhalt nicht voraussetzungslos zur Kenntnis bringen wollte.

Eine derartige, bei geschäftlichen Handlungen zwischen den beteiligten Geschäftspartnern wenn nicht mündlich, so doch konkludent vereinbarte Geheimhaltung ist als hinreichend zum Ausschluß der Offenkundigkeit einer Offenbarung anzusehen. Hierzu bedarf es entgegen der Auffassung der Vorinstanz in den Punkten 11.2 und 11.4 der angefochtenen Entscheidung nicht notwendigerweise des Beweises "einer ausdrücklichen und spezifischen (auf eine Anmeldung zum Patent bezogenen) Vereinbarung". Es genügt dafür schon der Beweis einer schlüssig, d. h. konkludent geäußerten Zustimmung. Diese ist dann genügend spezifiziert, wenn sie sich, wie hier, auf die wesentlichen Merkmale einer Erfindung bezieht.

In der angefochtenen Entscheidung ist ferner die Auffassung vertreten worden, daß eine mit einer Geheimhaltungsverpflichtung verbundene Vertraulichkeit im vorliegenden Fall aufgrund der gegebenen Situation, nämlich der geplanten Ausführung auf einer Werft "tatsächlich kaum möglich und mit dem Vertragszweck und der Interessenlage der Vertragsparteien nicht vereinbar ist".

Über einen faktischen Ausschluß der Möglichkeit, die Vertraulichkeit zu wahren, geben die Akten keinen Aufschluß, und die Kammer vermag diese auch nicht aufgrund eigener Feststellung auszuschließen. Es muß nämlich nach der allgemeinen Erfahrung davon ausgegangen werden, daß eine solche Vereinbarung zumindest solange eingehalten wird, wie ein gemeinsames Interesse an einer Geheimhaltung besteht. Ein solches Interesse wird sich zumindest über den Zeitraum erstrecken, der zur Absicherung der Interessen der Geschäftspartner dient. Zu diesen Interessen kann z. B. die Phase der Zusammenarbeit gehören, in der noch ein gesetzlicher Schutz z. B. durch Patentierung fehlt oder in der noch eine gemeinsame Weiterentwicklung der neuen Vorrichtung stattfindet. Nach der Aussage des Zeugen K. im Zeugenprotokoll ZP II (S. 4, 2. und 3. Absatz) war an der gegenständlichen Problemlösung auch die Schiffswerft Cassens mitbeteiligt, und es wurden von ihr noch technische Kenntnisse eingebracht.

with the general principle of good faith). The stamps in this case are an unequivocal indication that the appellant did not wish to disclose the content of the drawings unconditionally.

Secrecy of this kind, which may not be verbally agreed but is nevertheless implied in business dealings between the business partners concerned is to be deemed sufficient to rule out the public nature of any disclosure. Contrary to the view of the first instance in points 11.2 and 11.4 of the contested decision, there does not necessarily have to be evidence "of an agreement which is explicit and specific (based on a patent application)". Evidence of logical, i.e. implied, consent suffices. This consent is adequately specified if, as in this case, it relates to the essential features of an invention.

In the contested decision the view was also taken that confidentiality associated with a pledge of secrecy "is not in fact really possible and is not compatible with the purpose of the contract or the interests of the parties to the contract" in the present case because of the particular situation, namely plans to execute the project at a shipyard.

The files give no indication that it was impossible de facto to safeguard confidentiality, nor is the Board able to rule this out on the basis of its own findings. In line with general experience, it must be assumed that such an agreement is observed at least as long as there is a common concern for secrecy. Such concern will last at least for the period required to safeguard the interests of the business partners. These interests may, for example, include the co-operation phase in which there is still no protection in law, e.g. through the patent system, or in which there is still joint further development of the new mechanism. According to witness K. in testimony T II (page 4, paragraphs 2 and 3), Schiffswerft Cassens was also involved in solving the problem in question, and it also contributed technical know-how. The shipyard must therefore be assumed to have had not only consideration for the interests of its business partner but also an interest of its own in secrecy apart from the placing of the order,

gation de garder le secret peut découler des circonstances de l'espèce en vertu du principe général de la bonne foi). En l'occurrence, les tampons indiquent clairement que la requérante ne voulait pas communiquer le contenu des dessins sans conditions.

Si une telle obligation de garder le secret a été convenue de manière implicite, à défaut de l'avoir été oralement, entre des partenaires commerciaux lors d'opérations commerciales, cela est suffisant pour exclure toute divulgation au public. A cet égard, il n'est pas nécessaire, contrairement au point de vue exprimé par l'instance précédente aux points 11.2 et 11.4 de la décision attaquée, de disposer de la preuve "d'un accord exprès et spécifique" (s'agissant d'une demande de brevet). Il suffit tout bonnement d'avoir la preuve qu'un accord a été exprimé de façon implicite. Celui-ci est suffisamment précis si, comme c'est le cas en l'espèce, il se réfère aux caractéristiques essentielles d'une invention.

Dans la décision attaquée, il a en outre été affirmé que, compte tenu de la situation, à savoir la réalisation de travaux prévue dans un chantier naval, il n'était en fait guère possible d'imposer une obligation de garder le secret et que cela n'était compatible ni avec l'objet du contrat, ni avec les intérêts des parties contractantes.

Les pièces du dossier ne permettent pas de conclure que la possibilité de préserver le secret était exclue de facto et la Chambre ne peut pas non plus exclure cette possibilité sur la base de ses propres constatations. Il faut en effet admettre, d'après l'expérience générale, qu'un tel accord est respecté au moins aussi longtemps qu'il existe un intérêt commun à la préservation du secret. Un tel intérêt persiste au moins pendant la période qui sert à garantir les intérêts des partenaires commerciaux. Il en est ainsi par exemple de la phase de collaboration pendant laquelle il n'y a pas de protection juridique, par exemple par brevet, ou bien de celle pendant laquelle le nouveau dispositif fait encore l'objet d'un perfectionnement en commun. Selon les déclarations du témoin K., consignées dans le procès-verbal ZP II (page 4, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> paragraphes), le chantier naval Cassens était également associé à la recherche d'une solution concrète au problème et il a de surcroît apporté des connaissances techniques. On peut donc suppo-

Somit ist der Werft nicht nur eine Rücksichtnahme auf die Interessen des Geschäftspartners, sondern auch ein eigenes Interesse an einer Geheimhaltung über die Auftragsvergabe hinaus zumindest noch in der Weiterentwicklungs-Phase bis zum Einbaubeginn der Vorrichtung in das Schiff zu unterstellen. Demnach kann, entgegen der Auffassung der Vorinstanz, auch kein der Geheimhaltungspflicht entgegenstehender Vertragszweck gesehen werden.

In der Zeugenaussage ZP II des Herrn K. fehlt jegliche Zeitangabe für den tatsächlichen Baubeginn der beanspruchten Vorrichtung und deren Einbau auf der Schiffswerft. Es kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß die betreffenden Arbeiten in der relativ kurzen Zeit zwischen der Auftragsvergabe (21. Januar 1984) und dem Prioritätstag des Streitpatents (27. April 1984) tatsächlich schon ausgeführt waren. Es kann auch aus diesem Grund nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß die Umstände, die die Beteiligten zur vertraulichen Behandlung des Angebots veranlaßt haben, vor dem Prioritätstag des Streitpatents entfallen sind und daß im Zuge der Erfüllung des Vertrags mit einer Weitergabe der wesentlichen Kenntnis über das Streitpatent an Dritte gerechnet werden mußte.

Es stellt sich noch die Frage, ob durch die Aussage des Zeugen K. ein Bruch der Vertraulichkeit als erwiesen anzusehen ist.

Der als Zeuge aussagende Angestellte der Schiffswerft, Herr K., hat gemäß Zeugenprotokoll ZP II bezüglich einer Weiterverbreitung der in Rede stehenden Lösung ausgesagt, daß er Dritten gegenüber darüber sicher gesprochen habe, und er erwähnte dabei namentlich die Charterfirma des in Rede stehenden Schiffes. Auch sei der Reeder über vergebene Aufträge laufend informiert worden, etwa in einem Abstand von einer Woche bis zehn Tage nach Vergabe oder auch vorher.

Die Zeugenaussage ist in diesem Punkt jedoch derart unbestimmt und lückenhaft abgefaßt, daß davon nicht auf eine erwiesene Weitergabe der in Rede stehenden technischen Information geschlossen werden kann (vgl. oben Pkt. 3.2.1).

3.2.3 Zweite angebliche Vorbenutzung

at least during the further development phase and until the mechanism began to be installed in the vessel. Contrary to the view of the first instance, therefore, the purpose of the contract cannot be seen to be contrary to the obligation to maintain secrecy.

Testimony T II by Mr K. contains no indication of the time when the mechanism claimed actually began to be constructed and installed at the shipyard. It cannot automatically be assumed that the work in question was indeed carried out as early as the relatively short period between the placing of the order (21 January 1984) and the priority date of the contested patent (27 April 1984). For this reason it can likewise not be automatically assumed that the circumstances which led the parties concerned to treat the offer as confidential lapsed before the priority date of the contested patent or that, in the course of performance of the contract, it had to be expected that the essence of the contested patent would be passed on to third parties.

The question also arises as to whether a breach of confidentiality is to be deemed proven by the statement by witness K.

The shipyard employee Mr K., acting as a witness, stated in his testimony T II on the subject of the transmission of the solution in question that he definitely spoke to third parties about it; he mentioned the charterer of the vessel in question by name. He also said that the shipowner had been kept informed of orders placed roughly between one week and ten days following the placing of the order, or even sooner.

The wording of the testimony is, however, so vague and fragmentary on this point that there is no conclusive proof that the technical information in question was actually passed on (cf. point 3.2.1 above).

3.2.3 Second alleged prior use

ser que le chantier a non seulement tenu compte des intérêts de son partenaire commercial, mais qu'il avait aussi un intérêt propre à garder le secret au-delà de la date de passation de la commande, c'est-à-dire au moins encore pendant la phase de perfectionnement du dispositif jusqu'au moment de son installation sur le navire. On ne voit donc pas, contrairement à l'avis de l'instance précédente, en quoi l'objet du contrat aurait été incompatible avec l'obligation de garder le secret.

Le procès-verbal ZP II (déposition de M. K.) n'indique pas la date à laquelle le dispositif revendiqué a commencé effectivement à être construit ni celle de son montage sur le chantier. On ne peut pas tout simplement admettre que les travaux en question ont été effectivement réalisés pendant le laps de temps relativement court qui s'est écoulé entre la passation de la commande (21 janvier 1984) et la date de priorité du brevet litigieux (27 avril 1984). On ne peut pas non plus, pour cette raison, considérer sans autre forme de procès que les conditions qui ont amené les parties à traiter confidentiellement l'offre n'ont plus été réunies avant la date de priorité du brevet litigieux et qu'il fallait s'attendre à ce que, au cours de l'exécution du contrat, des informations essentielles sur le brevet litigieux soient communiquées à des tiers.

Il se pose encore la question de savoir si la déclaration du témoin K. permet de considérer que la confidentialité a été rompue.

M. K., employé du chantier naval cité comme témoin, a, d'après le procès-verbal ZP II, déclaré, à propos d'une divulgation de la solution en question, qu'il en avait certainement parlé devant des tiers, et a cité nommément la société affrétant le navire concerné. L'armateur a également été tenu au courant en permanence des commandes passées, dans un délai d'environ une semaine à dix jours après la passation de la commande ou même plus tôt.

Toutefois, la déposition du témoin est sur ce point tellement imprécise et incomplète qu'il n'est pas possible d'en conclure que la divulgation de l'information technique en question est établie (cf. supra, point 3.2.1).

3.2.3 Deuxième utilisation antérieure prétendue

Die vorstehenden Betrachtungen gelten sinngemäß auch für die zweite geltend gemachte Vorbenutzung. Die Zeichnungen D3 und D4 enthalten einen klar ersichtlichen Geheimhaltungsvorbehalt, worin eindeutig auf das Betriebsgeheimnis und Artikel 17 ff. UWG hingewiesen wird. Angesichts der technischen Zusammenarbeit bestanden gleichlaufende Interessen bei der Einsprechenden und der Schiffswerft Cassens im Hinblick auf einen künftigen Auftrag. Auch hier wurde nicht dargetan, die Leute von Cassens hätten dem Geheimhaltungsvorbehalt widersprochen. Das hätte jedoch vorliegendenfalls geschehen müssen, falls Cassens dadurch nicht hätte gebunden sein wollen. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß schon die Besprechung vom 20. Januar 1984 unter einem solchen Vorbehalt stattfand. Für diesen Schluß spricht überdies die Tatsache, daß Cassens im Zusammenhang mit der ersten angeblichen Vorbenutzungshandlung unter vergleichbaren Umständen "selbstverständlicherweise" von einer Geheimhaltungspflicht ausgegangen war.

Nach Auffassung der Kammer reichen auch die zur zweiten angeblichen Vorbenutzung vorgelegten Beweismittel nicht aus, um mit Gewißheit das für das Vorliegen einer offenkundigen Vorbenutzung aufgestellte Kriterium C (vgl. vorstehenden Pkt. 3.2.1) zu erfüllen.

### 3.2.4 Dritte angebliche Vorbenutzung

Das auf der Gesprächsnotiz D5 des Zeugen S. angegebene Datum (13.4.1984) konnte von seinem Gesprächspartner, dem Zeugen K. (siehe Zeugenprotokoll ZP II), der hierzu lediglich sehr vage Angaben machte, nicht bestätigt werden. Aus diesem Grunde bilden die Zeugenaussagen zu diesem Punkt noch keine ausreichende Basis dafür, daß der Gegenstand des Streitpatents noch kurz vor dem Prioritätstag (27.4.1984) Gegenstand des Gesprächs zwischen den beiden Zeugen war (Kriterium A).

Hinzu kommt, daß die Offenkundigkeit dieses Gesprächs nicht feststeht. Aus dem Zeugenprotokoll ZP I (S. 6) geht hervor, daß der Zeuge S. die Informationen aus dem Gespräch dazu benutzt hat, in seiner Firma (Einsprechende Kvaerner Brug) noch Entwürfe anfertigen zu lassen, um diese einem späteren Angebot an die Schiffswerft Cassens für ein anderes Projekt zugrunde zu legen. Es erscheint daher unwahrscheinlich, daß auf Seiten der Einsprechenden

The above comments apply likewise to the second prior use alleged. Drawings D3 and D4 contain a clearly visible secrecy proviso, reference being unequivocally made to business secrets and Article 17 et seq. of the German law prohibiting unfair competition (UWG). In view of the technical co-operation involved, the opponent and Schiffswerft Cassens had parallel interests with respect to a future order. Here again it has not been shown that the people at Cassens objected to the secrecy proviso. Yet that would have had to be the case here if Cassens had not wished to be bound by it. It is, instead, to be assumed that even the discussion on 20 January 1984 was subject to such a proviso. This conclusion is also supported by the fact that Cassens assumed there was an obligation to maintain secrecy "as a matter of course" under similar circumstances in conjunction with the action allegedly constituting the first prior use.

In the Board's view, the evidence submitted in support of the second alleged prior use is likewise insufficient to satisfy criterion (C) for the existence of prior public use beyond any doubt (cf. point 3.2.1 above).

### 3.2.4 Third alleged prior use

The date (13 April 1984) inserted on the meeting note D5 by witness S. was not confirmed by the other party to the discussion, witness K. (see testimony T II), who merely made very vague comments on this. For this reason the testimonies on this point do not provide sufficient confirmation that the subject-matter of the contested patent was the subject of a discussion between the two witnesses shortly before the priority date (27 April 1984) (criterion (A)).

Furthermore, this discussion has not been proved to be public. Testimony T I (page 6) indicates that witness S. used the information from the discussion to have plans drawn up at his company (the opponent, Kvaerner Brug) in order to use them as the basis of a later offer to Schiffswerft Cassens for a different project. It therefore seems unlikely that the opponent had any interest in passing information on this on to third parties, and hence possibly to

Les considérations qui précèdent s'appliquent par analogie à la deuxième utilisation antérieure prétendue. Il apparaît clairement que les dessins D3 et D4 comportent une clause de confidentialité, dans laquelle il est fait référence sans ambiguïté au secret industriel et aux articles 17 et ss. de la loi sur la concurrence déloyale. L'opposante et le chantier Cassens collaborant au plan technique, ces deux entreprises avaient des intérêts communs dans la perspective d'un futur contrat. Là encore, il n'a pas été démontré que le personnel de Cassens avait contesté la clause de confidentialité. Cela aurait pourtant dû se produire en l'espèce, si Cassens n'avait pas voulu être lié par cette clause. Il faut plutôt admettre que l'entretien du 20 janvier 1984 était déjà soumis à une telle clause. Le fait que Cassens ait "naturellement" accepté de se soumettre à une obligation de garder le secret, à propos de la première utilisation antérieure prétendue, dans des circonstances comparables, plaide en faveur de cette conclusion.

De l'avis de la Chambre, les preuves produites à propos de la deuxième utilisation antérieure prétendue ne suffisent pas non plus pour répondre avec certitude au critère C fixé pour établir l'existence d'une utilisation antérieure connue du public (cf. point 3.2.1 supra).

### 3.2.4 Troisième utilisation antérieure prétendue

La date indiquée sur la note D5 du témoin S. (13.4.1984) n'a pas pu être confirmée par l'interlocuteur de ce dernier, le témoin K. (cf. procès-verbal ZP II), qui n'a fait que des déclarations très vagues à ce sujet. C'est pourquoi les déclarations des témoins ne constituent pas sur ce point une base suffisante pour considérer que l'objet du brevet litigieux a fait l'objet de l'entretien entre les deux témoins peu de temps encore avant la date de priorité (27.4.1984) (critère A).

Il n'est pas en outre établi que la teneur de cet entretien a été divulguée. Il ressort du procès-verbal ZP I (page 6) que le témoin S. a utilisé les informations obtenues lors de l'entretien pour faire réaliser des plans dans sa société (l'opposante Kvaerner Brug) dont il comptait se servir pour soumettre ultérieurement une offre au chantier Cassens dans le cadre d'un autre projet. Il semble donc improbable qu'il y ait eu de la part de l'opposante un intérêt à com-

ein Interesse vorhanden war, innerhalb der noch andauernden Entwicklungsphase dieser Vorrichtungen darüber Informationen an Dritte und damit möglicherweise Mitbewerber weiterzugeben.

Die Kammer stellt fest, daß auch die zur dritten geltend gemachten Vorbenutzung vorgelegten Beweismittel nicht ausreichen, um eine offenkundige Vorbenutzung nachzuweisen.

3.2.5 Nach Rückzug der Einsprechenden aus dem Verfahren ist die Kammer in Anbetracht ihrer begrenzten Verpflichtung zur Ermittlung von Amts wegen bei offenkundigen Vorbenutzungen (vgl. vorstehenden Pkt. 2) der Auffassung, daß angesichts des nunmehr großen zeitlichen Abstands zu den fraglichen Sachverhalten und der Tatsache, daß bereits ein Beweisverfahren stattgefunden hat, wenig Aussicht besteht, eventuell verbleibende Fragen in einem erneuten Beweisverfahren zu klären, und zwar um so weniger, als die Einsprechende in dem parallel laufenden Verfahren vor dem deutschen Bundespatentgericht (Beschuß 7W (pat) 112/87 vom 16. November 1990) zusammen mit der Zurücknahme des Einspruchs erklärt hat, die Zeugen sähen sich außerstande, die im dortigen Beweisbeschuß genannten Fragen "im Sinne der Einsprechenden" zu beantworten.

4. Nachdem der Beweis der offenkundigen Vorbenutzung der Vorrichtung nach dem Anspruch 1 des Streitpatents nicht lückenlos erbracht ist und diese daher als Stand der Technik außer Betracht bleiben muß, erübrigt es sich, auf die Frage der von der Beschwerdeführerin im Hinblick auf die dritte angebliche Vorbenutzung geltend gemachten Unschädlichkeit der Offenbarung wegen eines offensichtlichen Mißbrauchs gemäß Artikel 55(1) a) EPÜ und die damit verbundene Frage des maßgebenden Zeitpunkts für die Berechnung der 6-Monatsfrist einzugehen.

#### 5. Erfindersche Tätigkeit

Die gattungsgemäße Druckschrift D1 beschreibt eine Schottverfahreinrichtung mit nicht beweglichen Rollen. Aus der Druckschrift D2 sind verschiebbare Hubrollen für faltbare Lukenabdeckungen von Seeschiffen bekannt, die jedoch nichts mit dem eigentlichen Verfahren des Lukendeckels auf dem Süllrand zu tun haben, sondern "nur in einer ganz bestimmten Operationsphase der

competitors, during the continuing development phase of these mechanisms.

The Board finds that the evidence submitted in support of the third prior use alleged is likewise insufficient to demonstrate prior public use.

3.2.5 Following the withdrawal of the opponent from the proceedings, in view of its limited duty to examine the matter of prior public uses of its own motion (cf. point 2 above), the Board holds that, given the considerable amount of time that has elapsed since the events in question and the fact that evidence has already been heard, there is little prospect of clarifying any outstanding matters by taking evidence again; there is even less prospect of clarification, given that in the parallel proceedings before the German Federal Patent Court (decision 7 W (pat) 112/87 dated 16 November 1990), when withdrawing its opposition the opponent stated that the witnesses were unable to reply to the questions set out in the order for evidence "on behalf of the opponent".

4. Since the evidence of prior public use of the mechanism as claimed in Claim 1 of the contested patent is incomplete and this therefore has to be disregarded as prior art, it is superfluous to discuss the question of the non-prejudicial nature of the disclosure asserted by the appellant in respect of the third alleged prior use on account of an evident abuse pursuant to Article 55(1)(a) EPC and the related question of the relevant date for calculating the six-month period.

#### 5. Inventive step

Document D1, acknowledged in the preamble, describes a mechanism for transporting bulkheads with immovable rollers. Document D2 discloses movable lifting rollers for folding hatch covers on ocean-going vessels; these rollers have nothing to do with the actual transportation of the hatch cover on the edge of the coaming but "are required only in a very specific operating phase of the

muniquer pendant la phase de développement de ces dispositifs alors en cours, des informations à destriers et éventuellement à des concurrents.

La Chambre constate que les preuves produites à propos de la troisième utilisation antérieure ne suffisent pas non plus pour établir l'existence d'une utilisation antérieure connue du public.

3.2.5 Comme l'opposante s'est retirée de la procédure, la Chambre, qui n'est tenue que dans certaines limites de procéder à l'examen d'office des faits en cas d'utilisation antérieure connue du public (cf. point 2 supra), estime que, compte tenu du laps de temps désormais important écoulé depuis les faits en question et du fait que les preuves ont déjà été examinées, il y a peu de chances d'éclaircir les questions éventuellement en suspens au cours d'une procédure visant à produire de nouvelles preuves, et ce d'autant moins que l'opposante a déclaré, au cours de la procédure engagée parallèlement devant le Tribunal fédéral allemand des brevets (décision 7 W (pat) 112/87 en date du 16 novembre 1990), au moment où elle retirait son opposition, que les témoins se voyaient incapables de répondre "dans le sens de l'opposante" aux questions posées dans l'ordonnance de preuve émanant du Tribunal.

4. Etant donné que la preuve n'a pas été clairement apportée que le dispositif selon la revendication 1 du brevet litigieux a fait l'objet d'une utilisation antérieure connue du public, et que ce dispositif ne doit donc pas être considéré comme faisant partie de l'état de la technique, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'innocuité de la divulgation, que la requérante a fait valoir à propos de la troisième utilisation antérieure prétendue en invoquant un abus évident conformément à l'article 55(1)a) CBE, ni la question de la date déterminante pour le calcul du délai de 6 mois qui y est liée.

#### 5. Activité inventive

Le document D1 décrit un dispositif de déplacement de cloisons avec des galets non mobiles. Le document D2 présente des galets de levage mobiles pour panneaux de cales de navire pliables, qui n'ont cependant rien à voir avec le déplacement proprement dit du panneau de cale installé sur l'hiloire, et "ne sont nécessaires que dans une phase bien précise de la manipulation des panneaux de

Lukenabdeckung benötigt werden." Die Beschwerdeführerin beschreibt in ihrer Einspruchserwiderung vom 16. Juni 1988 unter den Punkten 3 und 4 die in der D2 nur mit dem Wortteil "Hub-" angedeutete Funktion der Hubrollen dahingehend, daß die Hubrolle "auf eine im Bereich der Längsenden des Laderaums vorgesehene Rampe aufläuft und dadurch ein Drehmoment auf den Lukendeckel ausgeübt wird, welches das Falten (der Luke) bewirkt". Diese Funktionsweise der Hubrollen ist auch von der Beschwerdegegnerin in ihren Schriftsätzen vom 10. Oktober 1988 (S. 2, Pkt. 3) und 13. Dezember 1988 (S. 2, Pkt. 2) nicht ernsthaft in Frage gestellt worden, sondern es wird anerkannt, daß nach der D2 "ein Laufrollenaggregat durch Verschiebung in den Laderaumbereich außer Eingriff mit einer Schiene" gebracht wird. Die aus D2 bekannte Hubrolle wird also offensichtlich gar nicht zum Verfahren, sondern nur zum Falten des Lukendeckels benutzt. Die bekannten verschiebbaren Rollen dienen somit einem anderen Zweck und üben eine andere Funktion aus als die zum Verfahren der Querwände dienenden Laufrollen beim Gegenstand des angefochtenen Patents. Die D2 vermag somit dem Fachmann keinen Hinweis in Richtung der beanspruchten Lösung zu geben.

Die Kammer kommt somit zu dem Schluß, daß sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dem Stand der Technik nicht in naheliegender Weise entnehmen läßt. Die erfinderische Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ ist daher ebenfalls gegeben und der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Artikel 52 (1) patentfähig.

6. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 12 sind formal nicht zu beanstanden; sie enthalten vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung nach dem Anspruch 1 und sind deshalb ebenfalls patentfähig.

Das Patent hat daher im Umfang der erteilten Unterlagen Bestand.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird in der erteilten Fassung aufrechterhalten.

hatch covering process". In points 3 and 4 of its rejoinder to the opposition dated 16 June 1988, the appellant describes the operation of the lifting rollers, indicated in D2 only with the word "lifting", as involving the lifting roller "running up a ramp provided in the region of the longitudinal ends of the hold and, as a result, a turning moment being exerted on the hatch cover, causing (the hatch) to fold". In its pleadings dated 10 October 1988 (page 2, point 3) and 13 December 1988 (page 2, point 2) even the respondent did not seriously question this mode of operation of the lifting rollers; instead, it is acknowledged that according to D2 "a roller set is brought out of engagement with a rail by moving it into the region of the hold". The lifting roller known from D2 is therefore evidently not used for transportation at all but only to fold the hatch cover. The known movable rollers therefore serve a different purpose and fulfil a different function from the rollers used to transport the crosswalls in the subject-matter of the contested patent. D2 is therefore unable to provide the skilled person with any clue that might lead him to the solution as claimed.

The Board therefore concludes that the subject-matter of Claim 1 is not obvious from the prior art. It therefore involves an inventive step pursuant to Article 56 EPC, and the subject-matter of Claim 1 is patentable pursuant to Article 52(1) EPC.

6. There are no objections on formal grounds to dependent Claims 2 to 12; they contain advantageous developments of the invention as claimed in Claim 1 and are therefore likewise patentable.

The patent may therefore stand in the scope of the documents as granted.

#### Order

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

1. The contested decision is set aside.

2. The patent is maintained as granted.

cales". La requérante décrit dans sa réponse à l'opposition en date du 16 juin 1988, aux points 3 et 4, la fonction des galets de levage à laquelle il est fait allusion seulement par le terme "levage" dans le document D2", en indiquant que le galet se déplace sur une rampe prévue au niveau des extrémités longitudinales de la cale, ce qui exerce un effet de couple sur le panneau de cale et entraîne le repliement (du panneau)". Ce mode de fonctionnement des galets de levage n'est pas non plus remis sérieusement en question par l'intimée dans ses communications en date du 10 octobre 1988 (p. 2, point 3) et du 13 décembre 1988 (p. 2, point 2), mais il est reconnu que, selon le document D2, "un ensemble de galets de roulement est désengagé d'un rail par déplacement dans la cale". Le galet de levage connu par le document D2 n'est donc manifestement pas utilisé pour déplacer, mais seulement pour plier le panneau de cale. Les galets mobiles connus servent donc à une autre fin et exercent une autre fonction que celle des galets de roulement servant au déplacement des parois transversales et faisant l'objet du brevet attaqué. Le document D2 ne peut donc donner à l'homme du métier aucune indication en direction de la solution revendiquée.

La Chambre en vient donc à conclure que l'objet de la revendication 1 ne découle pas de façon évidente de l'état de la technique. L'activité inventive visée à l'article 56 CBE est donc également établie et l'objet de la revendication 1 est brevetable conformément à l'article 52(1) CBE.

6. Les revendications dépendantes 2 à 12 ne donnent lieu à aucune critique quant à la forme; elles contiennent des développements avantageux de l'invention selon la revendication 1 et sont donc également brevetables.

Le brevet tel que délivré est donc valable.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.

2. Le brevet est maintenu tel que délivré.

**Zwischenentscheidung der  
Technischen Beschwerdekam-  
mer 3.3.2  
vom 25. Mai 1993  
T 830/91 - 3.3.2\***

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Nuss  
Mitglieder: C. Holtz  
U. Kinkeldey

**Anmelder: Whitby Research, Inc.**

**Stichwort: Verspätet beantragte  
Änderungen/WHITBY**

**Artikel: 96(2), 112(1) a), 113(2),  
164(2), 167(2) EPÜ**

**Regel: 51, 86(3) EPÜ**

**Schlagwort: "Zulässigkeit von Ände-  
rungen nach Erlass einer Mitteil-  
ung gemäß Regel 51(6)" - "Vorbehalte  
nach Artikel 167(2) EPÜ" - "Vorlage  
an die Große Beschwerdekammer"**

*Leitsätze*

*Der Großen Beschwerdekammer  
werden folgende Rechtsfragen vor-  
gelegt:*

*I. Ist Regel 51(6) EPÜ im Sinne von  
Artikel 113(2) EPÜ dahingehend aus-  
zulegen, daß eine nach Regel 51(4)  
EPÜ abgegebene Einverständniser-  
klärung bindend wird, sobald eine  
Mitteilung nach Regel 51(6) EPÜ  
erlassen wurde?*

*II. Ist das Europäische Patentamt ver-  
pflichtet, Vorbehalte nach Artikel  
167(2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ  
anzusehen, die gemäß Artikel 96(2)  
EPÜ erfüllt werden müssen?*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Der Beschwerdeführer hat am 13. November 1987 die europäische Patentanmeldung Nr. 87 116 757.3 eingereicht. Zu den benannten Staaten gehörten Griechenland, Österreich und Spanien, für die keine gesonderten Anspruchssätze eingereicht wurden.

II. Am 14. Dezember 1989 erging eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, in der die Prüfungsabteilung des EPA ihre Absicht erklärte, das Patent in der mitgeteilten Fassung zu erteilen.

\* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 7/93 ist am 13. Mai 1994 ergangen und wird demnächst veröffentlicht. Der Leitsatz ist im ABI. EPA 8/1994 abgedruckt.

**Interlocutory Decision of  
Technical Board of Appeal  
3.3.2  
dated 25 May 1993  
T 830/91 - 3.3.2\***

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: A. Nuss  
Members: C. Holtz  
U. Kinkeldey

**Applicant: Whitby Research, Inc.**

**Headword: Late amendments/  
WHITBY**

**Article: 96(2), 112(1)(a), 113(2),  
164(2), 167(2) EPC**

**Rule: 51, 86(3) EPC**

**Keyword: "Admissibility of amend-  
ments after a Rule 51(6) communica-  
tion" - "Reservations under Article  
167(2) EPC" - "Referral to the  
Enlarged Board of Appeal"**

*Headnote*

*The following questions are referred  
to the Enlarged Board:*

*I. In the light of Article 113(2) EPC, is  
Rule 51(6) EPC to be interpreted such  
that an approval submitted under  
Rule 51(4) EPC becomes binding  
once a communication in accordance  
with Rule 51(6) EPC has been issued?*

*II. Is the European Patent Office  
obliged to consider reservations  
under Article 167(2) EPC as constitut-  
ing requirements of the EPC which  
have to be met according to Article  
96(2) EPC?*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The appellants filed European patent application No. 87 116 757.3 on 13 November 1987. Among the States designated were Austria, Greece and Spain. No separate sets of claims were filed for these States.

II. On 14 December 1989, a communication under Rule 51(4) EPC was issued, in which the Examining Division of the EPO declared its intention to grant the patent on the basis of a specified text.

\* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 7/93 was reached on 13 May 1994 and will be published shortly. The headnote appeared in OJ EPO 8/1994.

**Décision intermédiaire de la  
Chambre de recours  
technique 3.3.2,  
en date du 25 mai 1993  
T 830/91 - 3.3.2\***

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: A. Nuss  
Membres: C. Holtz  
U. Kinkeldey

**Demandeur: Whitby Research, Inc.**

**Référence: Modifications tardives/  
WHITBY**

**Article: 96(2), 112(1)a), 113(2),  
164(2), 167(2) CBE**

**Règle: 51, 86(3) CBE**

**Mot-clé: "Recevabilité de modifica-  
tions après une notification établie  
conformément à la règle 51(6)" -  
"Réserves faites au titre de l'arti-  
cle 167(2) CBE" - "Saisine de la  
Grande Chambre de recours"**

*Sommaire*

*Les questions suivantes sont soumi-  
ses à la Grande Chambre de  
recours :*

*I. Compte tenu de l'article 113(2)  
CBE, y a-t-il lieu d'interpréter la règle  
51(6) CBE de manière à rendre  
contraignant un accord donné au  
titre de la règle 51(4) CBE, dès lors  
qu'une notification a été établie  
conformément à la règle 51(6) CBE?*

*II. L'Office européen des brevets est-  
il obligé de considérer que les réserves  
faites au titre de l'article 167(2)  
CBE sont des conditions prévues par  
la CBE, auxquelles il y a lieu de satis-  
faire conformément à l'article 96(2)  
CBE?*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le requérant a déposé le 13 novembre 1987 la demande de brevet européen n° 87 116 757.3. L'Autriche, la Grèce et l'Espagne comptaient parmi les Etats désignés. Aucun jeu de revendications distinct n'a été déposé pour ces pays.

II. Le 14 décembre 1989, la division d'examen a émis une notification au titre de la règle 51(4) CBE, dans laquelle elle a fait part de son intention de délivrer le brevet sur la base d'un texte indiqué.

\* La Grande Chambre de recours a traité cette affaire le 13 mai 1994 dans la décision G 7/93, qui sera publiée prochainement. Le sommaire a été publié au JO OEB 8/1994.

Auf diese Mitteilung erklärte der Beschwerdeführer in einem am 9. April 1990 beim EPA eingegangenen Schreiben sein Einverständnis mit den in der Anmeldung vorgenommenen Änderungen und brachte zum Ausdruck, daß er nun die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ erwarte.

III. Am 19. April 1990 erging eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ, mit der der ordnungsgemäße Eingang der Einverständniserklärung des Beschwerdeführers bezüglich der Fassung, in der das Patent erteilt werden sollte, bestätigt wurde. Ferner wurde der Beschwerdeführer aufgefordert, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten.

IV. In einem am 9. Juli 1990 beim EPA eingegangenen Schreiben nahm der Beschwerdeführer sein Einverständnis mit der für die Patenterteilung vorgeschlagenen Fassung zurück. Des weiteren erklärte er sein Einverständnis mit der Beschreibung und den Ansprüchen unter der Voraussetzung, daß ein Schreibfehler in Anspruch 1 berichtigt werde, daß drei neue Anspruchssätze für die unter Nummer I genannten Staaten aufgenommen und die bereits aktenkundigen Ansprüche den übrigen benannten Staaten zugeordnet würden. Die letztgenannten Anträge wurden damit begründet, daß in den betreffenden drei Staaten Erzeugnisansprüche nicht zulässig seien. Dies sei u. a. deshalb übersehen worden, weil der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ keine Mitteilung nach Regel 51 (2) vorausgegangen sei. Der Beschwerdeführer begründete des weiteren die Zulässigkeit dieser Änderungen. Am 20. August 1990 brachte der Beschwerdeführer weitere Argumente vor, weshalb seinen Änderungsanträgen stattzugeben sei.

V. Am 10. Oktober 1990 erging eine Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ, mit der dem Beschwerdeführer, da er durch sein Einverständnis gebunden sei, Gelegenheit gegeben wurde, die Ansprüche in der Form wieder aufzunehmen, die der Mitteilung nach Regel 51 (6) zugrunde gelegen hatte, wobei das Versehen in Anspruch 1 berichtigt werden könne. Dem Beschwerdeführer wurde ferner mitgeteilt, daß die Nichtbeachtung dieser Mitteilung die Zurückweisung der Anmeldung zur Folge habe, weil unter diesen Umständen keine Fassung vorliege, auf deren Grundlage das Patent erteilt werden könne (Art. 97 (1) EPÜ).

In response to this communication, the appellants in a letter received by the EPO on 9 April 1990 agreed to the amendments made in the application and stated that they were now waiting for the communication under Rule 51(6) EPC.

III. On 19 April 1990, a communication under Rule 51(6) EPC was issued, stating that the appellants' approval of the text as the basis for grant had been duly received. The appellants were further requested to pay the granting and printing fees within a non-extendable period of three months from notification of the communication.

IV. In a letter received by the EPO on 9 July 1990, the appellants withdrew their approval of the text proposed for grant. They further declared their approval of the description and the claims, on condition that a clerical error in Claim 1 could be corrected, three new sets of claims for the States mentioned above in point I be added and the claims already on file be allotted to the remaining designated States. The reason given for the latter requests was that product claims were not allowable in the three States concerned. This had been overlooked, partly due to the fact that no communication under Rule 51(2) EPC had preceded the communication under Rule 51(4) EPC. The appellants also gave their reasons why these amendments were allowable. On 20 August 1990, the appellants submitted further arguments as to why their requests for amendments should be allowed.

V. The Examining Division on 10 October 1990 issued a communication under Article 96(2) and Rule 51(2) EPC, giving the appellants the opportunity to reinstate the claims in the form on the basis of which the communication under Rule 51(6) EPC had been sent, possibly with a correction of the clerical error in Claim 1, as they were bound by their approval. The appellants were further informed that failure to do so would result in the application being rejected, as for the time being there was no text on which the patent could be granted (Article 97(1) EPC).

En réponse à cette notification, le requérant a, par lettre parvenue à l'OEB le 9 avril 1990, donné son accord sur les modifications faites dans la demande, déclarant qu'il attendait désormais la notification prévue à la règle 51(6) CBE.

III. Une notification a été émise le 19 avril 1990 conformément à la règle 51(6) CBE, dans laquelle il est accusé réception de l'accord donné par le requérant sur le texte comme base pour la délivrance. Le requérant a, par ailleurs, été invité à acquitter les taxes de délivrance et d'impression dans un délai non reconductible de trois mois à compter de la signification de la notification.

IV. Par lettre reçue à l'OEB le 9 juillet 1990, le requérant a retiré son accord sur le texte proposé en vue de la délivrance. Il a par ailleurs approuvé la description et les revendications, à condition qu'une erreur de transcription dans la revendication 1 soit corrigée, que trois nouveaux jeux de revendications pour les Etats mentionnés au point I supra soient ajoutés et que les revendications déjà déposées s'appliquent aux autres Etats désignés. Ces dernières requêtes ont été présentées au motif que les revendications de produit sont inadmissibles dans les trois Etats concernés. Cet état de fait avait été négligé, notamment parce que la notification au titre de la règle 51(4) CBE n'avait pas été précédée de celle établie conformément à la règle 51(2) CBE. Le requérant a également expliqué pourquoi ces modifications étaient admissibles. Le 20 août 1990, il a présenté d'autres arguments en faveur de l'admissibilité de ces demandes de modification.

V. Le 10 octobre 1990, la division d'examen a émis une notification au titre de l'article 96(2) et de la règle 51(2) CBE, dans laquelle elle a offert au requérant la possibilité, puisque celui-ci est lié par son accord, de reprendre les revendications telles qu'elles ont donné lieu à l'établissement de la notification au titre de la règle 51(6) CBE, éventuellement avec correction de l'erreur de transcription figurant dans la revendication 1, faute de quoi la division d'examen rejeterait la demande, puisqu'elle ne disposait toujours d'aucun texte permettant de donner lieu à la délivrance du brevet (article 97(1) CBE).

Am 7. März 1991 erließ der Formalisachbearbeiter der Prüfungsabteilung eine Mitteilung (Formblatt EPA 2093), die diejenige vom 10. Oktober 1990 ersetzte. In der neuen Mitteilung wurde der Beschwerdeführer erneut darauf hingewiesen, daß er an sein Einverständnis mit der Fassung gebunden sei und die beantragten Änderungen daher nicht mehr berücksichtigt werden könnten. Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, dem EPA innerhalb von zwei Monaten mitzuteilen, ob er die Erteilung auf der Grundlage der bereits als gewährbar befundenen Fassung der Unterlagen beantrage oder nicht; ferner wurde er darüber unterrichtet, daß die Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen würde, falls er den Änderungsantrag aufrechterhalte.

VI. Am 16. Mai 1991 reichte der Beschwerdeführer seine Stellungnahme zu der Mitteilung vom 7. März ein und beantragte erneut die Gewährung der gesonderten Anspruchssätze.

VII. Am 5. Juni 1991 entschied die Prüfungsabteilung, die Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) in Verbindung mit Artikel 97 (2) EPÜ zurückzuweisen, weil keine vom Anmelder gebilligte Fassung vorlag.

VIII. Mit der Beschwerde verfolgt der Beschwerdeführer die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erteilung des Patents auf der Grundlage von vier gesonderten Anspruchssätzen (ein Satz für BE, CH + LI, DE, FR, GB, IT, LU, NL und SE, sowie jeweils ein Satz für Griechenland, Österreich und Spanien) als Hauptantrag oder auf der Grundlage von vier entsprechenden Anspruchssätzen bei fünf in absteigender Rangfolge zu berücksichtigenden Hilfsanträgen. Darüber hinaus beantragt der Beschwerdeführer eine Berichtigung in Anspruch 1 und schließlich eine mündliche Verhandlung.

IX. Zur Stützung seiner Beschwerde brachte der Beschwerdeführer im wesentlichen vor:

In den Entscheidungen T 166/86 und T 182/88 werde die Zulässigkeit der Änderungen bejaht. Diese Änderungen würden nicht zu einer nennenswerten Verzögerung des Erteilungsverfahrens führen, da es hauptsächlich um eine schlichte Änderung der Anspruchskategorie gehe. Die Übersetzungen seien unverzüglich eingereicht und die Erteilungsgebühren unverzüglich entrichtet worden. Anders als im Falle eines etwaigen

On 7 March 1991, the formalities officer of the Examining Division issued a communication (Form EPO 2093) to replace the one of 10 October 1990. In the new communication, the appellants were again reminded that they were bound by their approval of the text, and that therefore the requested amendments no longer could be taken into account. The appellants were asked to notify the EPO within two months whether they requested grant on the basis of the previously notified acceptable version of the documents or not, and were further informed that, if the request to amend the application was maintained, the patent application would be refused pursuant to Article 97(1) EPC.

VI. On 16 May 1991, the appellants filed their response to the communication of 7 March, again asking that the separate sets of claims be allowed.

VII. On 5 June 1991, the Examining Division took a decision to refuse the patent application, pursuant to Article 97(1) in conjunction with Article 97(2) EPC, on the ground that there was no text agreed by the applicant.

VIII. On appeal, the appellants request that the decision under appeal be set aside, and that the patent be granted on the basis of four separate sets of claims (one set for BE, CH+LI, DE, FR, GB, IT, LU, NL and SE, and one each for Austria, Greece and Spain) as the main request, or on the basis of four corresponding sets of five auxiliary requests to be considered in descending order. Further, the appellants request a correction in Claim 1. Finally, the appellants request oral proceedings.

IX. In support of their appeal the appellants have mainly argued as follows:

Decisions T 166/86 and T 182/88 both indicate that the amendments are allowable. These amendments would not cause any considerable delay in the proceedings, consisting mainly of a simple change of category of claims. The translations and fees for grant had all been promptly submitted. Compared to the possibility of having further processing in accordance with Article 121 EPC accepted in case the formalities had

Le 7 mars 1991, l'agent des formalités de la division d'examen a émis une notification (OEB Form 2093) en remplacement de celle du 10 octobre 1990. Dans cette nouvelle notification, il était, une fois de plus, rappelé au requérant qu'il était lié par son accord sur le texte, si bien que les modifications demandées ne pouvaient plus être prises en considération. Le requérant a été invité à informer l'OEB, dans un délai de deux mois, s'il demandait la délivrance sur la base de la version, acceptable, des pièces qui a fait l'objet de la précédente notification, et a été avisé qu'en cas de maintien de la requête en modification de la demande, la demande de brevet serait rejetée conformément à l'article 97(1) CBE.

VI. Le 16 mai 1991, le requérant a présenté sa réponse à la notification en date du 7 mars, demandant une fois de plus que l'on autorise les jeux distincts de revendications.

VII. Le 5 juin 1991, la division d'examen a décidé de rejeter la demande de brevet conformément à l'article 97(1) en liaison avec l'article 97(2) CBE, au motif qu'elle ne disposait d'aucun texte sur lequel le demandeur avait donné son accord.

VIII. Le requérant a formé un recours en demandant l'annulation de la décision faisant l'objet du recours, la délivrance du brevet sur la base de quatre jeux de revendications distincts (un jeu pour BE, CH+LI, DE, FR, GB, IT, LU, NL, et SE, et respectivement un jeu pour l'Autriche, la Grèce et l'Espagne) en tant que requête principale, ou sur la base de quatre jeux correspondants de cinq requêtes subsidiaires devant être examinées par ordre décroissant. En outre, il a demandé une rectification de la revendication 1 ainsi qu'une procédure orale.

IX. A l'appui de son recours, le requérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

Les décisions T 166/86 et T 182/88 font toutes deux apparaître que ces modifications peuvent être autorisées. Elles n'entraîneraient aucun retard important dans la procédure, puisqu'elles se traduiraient essentiellement par un simple changement de catégorie de revendications. Il a été fait preuve de célérité pour produire les traductions et acquitter les taxes de délivrance. Comparé à la possibilité offerte par l'article 121

Antrags auf Weiterbehandlung gemäß Artikel 121 EPÜ im Falle der Nichterfüllung der Formerfordernisse innerhalb der Dreimonatsfrist nach Regel 51 (6) EPÜ hätte es keinerlei Verzögerung gegeben, wenn den Anträgen bezüglich der gesonderten Ansprüche stattgegeben worden wäre. Das Interesse der Öffentlichkeit sei durch die bereits erfolgte Veröffentlichung gewahrt, nach der keine über deren Inhalt hinausgehenden Änderungen mehr zulässig seien.

## Entscheidungsgründe

### 1. Hintergrund

Gegenstand der vorliegenden Beschwerde ist die Berichtigung von Fehlern, die ansonsten aufgrund der von drei benannten Staaten erklärten Vorbehalte gemäß Artikel 167 (2) EPÜ zur Erteilung eines in diesen Staaten rechtungültigen Patents führen könnten.

Die vorliegende Zwischenentscheidung betrifft die richtige Auslegung der Regel 51 EPÜ, und speziell der Absätze 4 und 6, in der Fassung vom 1. September 1987. Sie beschränkt sich auf die Frage, ob Änderungen, die nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (6) beantragt werden, überhaupt berücksichtigt werden dürfen.

### 2. Die Rechtsprechung des EPA zu Regel 51 EPÜ

In den vom Beschwerdeführer angeführten Entscheidungen (T 166/86, ABI. EPA 1987, 372, T 182/88, ABI. EPA 1990, 287) kam Regel 51 EPÜ in der vor dem 1. September 1987 gültigen Fassung zur Anwendung, die kein ausdrückliches Einverständnis verlangte. Die Schlußfolgerungen, zu denen die beiden Entscheidungen gelangt waren, sind somit nicht ohne weiteres auf den gegenwärtigen Fall übertragbar, auf den die neue Regel 51 EPÜ anzuwenden ist.

In der Entscheidung T 1/92 vom 27. April 1992 (ABI. EPA 1993, 685) stellte diese Kammer fest, daß weder im Übereinkommen noch in der Ausführungsordnung ausdrücklich eine Bindungswirkung des Einverständnisses nach Regel 51(4) EPÜ in der neuen Fassung vorgeschrieben ist. Diese Feststellung der Entscheidung T 1/92 wurde unlängst in den Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 vom 5. August 1992 (ABI. EPA 1994, 28) unter Nummer 2.3.3 und 2.3.5 bestätigt.

not been complied with within the three-month period under Rule 51(6) EPC, a consideration of the requests for separate claims would not have meant any delay whatsoever. The interest of the public is protected through the already published publication, beyond which no amendments extending its content are allowable.

## Reasons for the Decision

### 1. Background

The object of the present appeal is to have mistakes rectified which could otherwise possibly lead to an invalid patent being issued for three designated States as a result of reservations made by these States in accordance with Article 167(2) EPC.

This interlocutory decision concerns the proper interpretation of Rule 51 EPC, specifically its paragraphs 4 and 6, in the version in force as from 1 September 1987. It is limited to the question whether amendments requested after the Rule 51(6) communication has been issued may be admitted at all for consideration.

### 2. The EPO jurisprudence on Rule 51 EPC

The decisions referred to by the appellants, T 166/86, OJ EPO 1987, 372, and T 182/88, OJ EPO 1990, 287, both applied Rule 51 EPC in its version prior to 1 September 1987, under which express approval was not foreseen. The conclusions drawn in these cases are thus not automatically valid for the present situation to which the new version of Rule 51 EPC applies.

In T 1/92 of 27 April 1992 (OJ EPO 1993, 685), this Board concluded that neither the Convention, nor the Implementing Regulations, expressly prescribes any binding effect of the approval under Rule 51(4) EPC in its new version. This finding of T 1/92 was recently confirmed in decisions J 11/91 and J 16/91 of 5 August 1992 (OJ EPO 1994, 28), points 2.3.3 and 2.3.5.

CBE de requérir la poursuite de la procédure au cas où ces formalités n'auraient pas été accomplies dans le délai de trois mois visé à la règle 51(6) CBE, un examen des demandes relatives aux revendications distinctes n'aurait entraîné aucun retard. L'intérêt des tiers est protégé par la demande déjà publiée, puisqu'après la publication il n'est plus possible d'apporter de modification ayant pour effet d'étendre la portée du contenu de la demande.

## Motifs de la décision

### 1. Contexte

Le présent recours a pour objet d'obtenir la correction d'erreurs, faute de quoi celles-ci risquent de conduire à la délivrance d'un brevet nul dans trois Etats désignés, en raison des réserves faites par ceux-ci conformément à l'article 167(2) CBE.

La présente décision intermédiaire porte sur l'interprétation correcte de la règle 51 CBE, et plus particulièrement sur ses paragraphes 4 et 6 dans la version en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> septembre 1987. Elle est limitée à la question de savoir si des modifications demandées après l'établissement de la notification visée à la règle 51(6) peuvent être acceptées pour examen.

### 2. La jurisprudence de l'OEB relative à la règle 51 CBE

Les décisions T 166/86 (JO OEB 1987, 372) et T 182/88 (JO OEB 1990, 287) invoquées par le requérant appliquent toutes deux la règle 51 CBE dans sa version **antérieure** au 1<sup>er</sup> septembre 1987, qui ne prévoit pas d'accord exprès. Ainsi, les conclusions tirées dans ces affaires ne sont pas automatiquement valables dans le cas présent, auquel s'applique la nouvelle version de la règle 51 CBE.

Dans la décision T 1/92 en date du 27 avril 1992 (JO OEB 1993, 685), la Chambre avait conclu que ni la Convention ni son règlement d'exécution ne confèrent expressément une force obligatoire à l'accord visé à la règle 51(4) CBE dans sa nouvelle version. Cette conclusion, dans l'affaire T 1/92, a été récemment confirmée dans les décisions J 11/91 et J 16/91 en date du 5 août 1992 (JO OEB 1994, 28), points 2.3.3 et 2.3.5.

In T 1/92 wurde ausgeführt, daß eine Einverständniserklärung gemäß der neuen Regel 51 nicht bindend wäre, wenn der Anmelder die Änderungen innerhalb der Frist für die Erwidmung auf eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beantragt hätte, da es dem EPA in diesem Fall nicht möglich wäre, das Vorliegen eines Einverständnisses gemäß Regel 51 (6) EPÜ zweifelsfrei festzustellen. Erst wenn das Einverständnis vorliege, könne das Amt vor Ablauf der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ **Vorbereitungen** für die Patenterteilung treffen. Da in jenem Fall die beabsichtigten Änderungen **innerhalb** der in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist beantragt worden waren, läßt die Entscheidung die hier zu beantwortende Frage offen, ob in einem **späteren** Verfahrensstadium eingeführte Änderungen zu berücksichtigen sind oder nicht.

Einer unlängst ergangenen Entscheidung zufolge (T 675/90 vom 24. Juni 1992, ABI. EPA 1994, 58) sind Änderungen, die nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ (neue Fassung vom 1.9.1987) beantragt werden, hauptsächlich aus zwei Gründen zurückzuweisen: a) Es sei sorgfältig abzuwägen zwischen der Verpflichtung, dafür zu sorgen, daß keine nicht rechtsbeständigen Patente erteilt werden, und dem Interesse an einer zügigen Patenterteilung, und b) Zweck der Regel 51 (6) EPÜ sei es, das auf Änderungen gerichtete Verfahren zu einem eindeutigen und endgültigen Abschluß zu bringen. Die Kammer gelangte daher zu der Überzeugung, daß der in Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessensspielraum sich nicht auf das Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (6) erstreckt.

Die zur neuen Regel 51 EPÜ vorliegende Rechtsprechung scheint nahe-zulegen, daß Änderungen innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) und möglicherweise bis zum Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) zulässig sind.

In der Entscheidung T 675/90 wurde von der Annahme ausgegangen, daß Regel 51 (6) EPÜ darauf gerichtet ist, das Verfahren zu einem endgültigen Abschluß zu bringen, und daher zwangsläufig zu einer zeitlichen Begrenzung des Rechts des Anmelders zur Beantragung von Änderungen führt, so daß Regel 86 (3) EPÜ in diesem Verfahrensstadium nicht mehr anwendbar ist. Die Entscheidung ließ jedoch eine Reihe von Fra-

It was established in T 1/92 that an approval under the new Rule 51 procedure would not be binding if the applicant had requested amendments within the time period given for a response to the Rule 51(4) EPC communication, the reason being that the EPO then could not establish beyond doubt - in accordance with Rule 51(6) EPC - that there was an unambiguous approval. An approval would only enable the Office to start **preparations** for grant before expiry of the Rule 51(4) time period. As the amendments sought in that case had been submitted **within** the time limit prescribed by Rule 51(4) EPC, the decision stopped short of resolving the present issue of whether or not amendments introduced at any **later** stage may be considered.

A recent decision, T 675/90 of 24 June 1992, OJ EPO 1994, 58, held that amendments requested after a Rule 51(6) communication (in its new version from 1 September 1987) must be rejected, the main reasons being (a) the need for a proper balance between the obligation to ensure that invalid patents are not granted and a speedy grant, and (b) the function of Rule 51(6) EPC to draw the amendment procedure to a firm and final conclusion. The Board thus concluded that the discretion under Rule 86(3) EPC did not extend to the Rule 51(6) stage of the proceedings.

According to the jurisprudence available on the new version of Rule 51 EPC, amendments would seem admissible during the Rule 51(4) period and possibly until the Rule 51(6) communication is issued.

T 675/90 assumed that, because of its purpose of bringing the procedure to a firm conclusion, Rule 51(6) EPC necessarily implies a limitation in time of the applicant's right to request amendments and that Rule 86(3) EPC ceases to apply at that stage. However, this decision failed to address a number of questions arising out of such an assumption. The question therefore remains whether the EPC still allows for such

Il a été établi dans la décision T 1/92 qu'un accord donné dans le cadre de la procédure mise en place par la nouvelle règle 51 n'est pas contraignant lorsque le demandeur a requis des modifications dans le délai imparti pour répondre à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, étant donné que, dans ce cas, l'OEB ne peut pas constater sans l'ombre d'un doute - conformément à la règle 51(6) CBE - que le texte du brevet a été clairement approuvé. Un accord permet simplement à l'Office de commencer les **préparatifs** en vue de la délivrance avant l'expiration du délai visé à la règle 51(4) CBE. Etant donné que les modifications souhaitées dans cette affaire avaient été présentées **dans** le délai prescrit à la règle 51(4) CBE, cette décision ne permet pas de répondre à la présente question, qui est de savoir s'il est possible ou non d'examiner des modifications présentées à un stade **ultérieur**.

Dans une récente décision (T 675/90 en date du 24 juin 1992, JO OEB 1994, 58), la chambre a estimé qu'il y a lieu de rejeter les modifications demandées après l'établissement d'une notification conformément à la règle 51(6) CBE (dans sa nouvelle version à compter du 1<sup>er</sup> septembre 1987), essentiellement aux motifs que a) il est nécessaire d'assurer un juste équilibre entre l'obligation de veiller à ce qu'il ne soit pas délivré de brevets nuls et la nécessité d'une procédure de délivrance rapide et que b) la règle 51(6) CBE a pour fonction de conduire la procédure de modification à une conclusion ferme et définitive. La chambre a ainsi conclu que le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE ne s'étend pas au stade de la procédure visé à la règle 51(6) CBE.

Conformément à la jurisprudence relative à la nouvelle version de la règle 51 CBE, des modifications paraissent recevables dans le délai visé à la règle 51(4) CBE et, éventuellement, jusqu'à l'établissement de la notification conformément à la règle 51(6) CBE.

Il a été supposé, dans l'affaire T 675/90, que de par son objet, qui est de conduire la procédure à une conclusion ferme, la règle 51(6) CBE implique nécessairement une limitation dans le temps du droit du demandeur à demander des modifications, et que la règle 86(3) CBE cesse de s'appliquer à ce stade. Cependant, cette décision ne répond pas à un certain nombre de questions qui découlent d'une telle sup-

gen offen, die sich aus dieser Annahme ergeben. Es bleibt daher offen, ob das EPÜ solche Anträge noch in einem späteren Verfahrensstadium nach Regel 51 zuläßt.

Die jeweiligen Sachverhalte des vorliegenden Falles und der Entscheidung T 675/90 sind gleich gelagert.

### 3. Die Änderungen der Regel 51 EPÜ im Jahre 1987

Den vorbereitenden Arbeiten zur Änderung von 1987 zufolge war es notwendig, die entscheidende Frage, welche Fassung der Patenterteilung zugrunde zu legen sei, zu trennen von der Frage, welche Formerfordernisse, beispielsweise Einreichung der Übersetzungen und Entrichtung der Gebühren, für die weitere Bearbeitung der Anmeldung bis zur Patenterteilung noch zu erfüllen sind. In der Vergangenheit hatte sich zum Schutz der Anmelder gegen einen Rechtsverlust und bedingt durch den recht komplizierten Verfahrensmechanismus eine Praxis herausgebildet, die die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ zur Anwendung brachte, eine Praxis, der jedoch mit der Entscheidung J 22/86 (ABI. EPA 1987, 280) der Boden entzogen wurde. Mit der vorgeschlagenen Entflechtung der Verfahrensabläufe sollten die Interessen der Anmelder gewahrt werden. Diese Unterlagen enthalten keinen Hinweis darauf, daß die in der Entscheidung T 675/90 angenommene Wirkung der Regel 51 (6) EPÜ beabsichtigt war.

Eine solche Auslegung oder Rechtswirkung ergibt sich auch nicht aus der Veröffentlichung der geänderten Regel 51 EPÜ in ABI. EPA 1987, 272, derzufolge die Änderung der Regel 51 EPÜ den Zweck verfolgt, einen Rechtsverlust, statt durch die zeitaufwendige und umständliche Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ, im Wege der Weiterbehandlung abzuwenden.

Nach den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (C-VI, 4.10) ist der Anmelder aufgrund der Änderungen von 1987 an sein Einverständnis gebunden, das er mit der ihm nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung erklärt hat. Nach den Richtlinien kommen sachliche Änderungen in diesem Verfahrensstadium nur dann in Betracht, wenn der Prüfungsabteilung ein neuer Sachverhalt bekannt wird, der ihr Veranlassung gibt, das Verfahren von Amts wegen wieder aufzunehmen, d. h. wenn sie feststellt, daß ein nicht patentierbarer Gegenstand

requests to be admitted at a later stage of the Rule 51 procedure.

The facts of the present case are parallel to those of T 675/90.

### 3. The 1987 amendments to Rule 51 EPC

The travaux préparatoires to the 1987 amendments explain that a need existed to separate the substantial issue of the text for grant from that of other formalities to be carried out in order for the application to proceed to grant, i.e. the filing of translations and payment of fees. In the past, in order to protect applicants against loss of rights as a result of the rather complicated procedure a practice making use of *restitutio in integrum* under Article 122 EPC had evolved, which however was called to a halt by decision J 22/86 (OJ EPO 1987, 280). The proposed separation of procedures was intended to safeguard the interest of the applicants. There is no indication in these documents that the implication of Rule 51(6) EPC assumed by T 675/90 was intended.

Neither is such an interpretation or legal effect mentioned in the publication of the amended Rule 51 EPC in OJ EPO 1987, 272. There the amendments to Rule 51 EPC are described as serving the purpose of enabling loss of rights to be remedied through further processing rather than the time-consuming and burdensome procedure under Article 122 EPC of *restitutio in integrum*.

According to the Guidelines for Examination in the Patent Office, C-VI, 4.10, as a result of the 1987 amendments the applicant is bound by an approval given to the text communicated to him under Rule 51(4) EPC. The Guidelines only foresee substantive amendments at this stage if the Examining Division becomes aware of circumstances causing it of its own motion to resume the proceedings, i.e. if it discovers that non-patentable subject-matter is claimed. Such circumstances can also be brought to the attention of the Examining Division by the applicant. As

position. En conséquence, il reste à déterminer si de telles requêtes sont recevables en vertu de la CBE à un stade ultérieur de la procédure visée à la règle 51 CBE.

En l'espèce, les faits sont parallèles à ceux de l'affaire T 675/90.

### 3. Modifications apportées à la règle 51 CBE en 1987

Dans les travaux préparatoires relatifs aux modifications de 1987, il est expliqué qu'il est nécessaire de dissocier la question de fond concernant le texte prévu pour la délivrance de la question des autres formalités à accomplir afin que la demande puisse aboutir à la délivrance, à savoir la production des traductions et le paiement des taxes. Pour protéger les demandeurs contre toute perte de droits en raison de la procédure plutôt compliquée, il a été recouru par le passé à la *restitutio in integrum* au titre de l'article 122 CBE ; cette pratique a toutefois été invalidée par la décision J 22/86 (JO OEB 1987, 280). La proposition de séparer les procédures avait pour objet de protéger l'intérêt des demandeurs. Rien, dans ces documents, ne donne un fondement à la supposition émise dans la décision T 675/90 sur ce que la règle 51(6) CBE est censée impliquer.

De même, la publication au JO OEB 1987, 272, de la règle 51 CBE modifiée ne fait pas non plus état d'une telle interprétation ou effet juridique. Il y est dit que les modifications apportées à la règle 51 CBE ont pour objet de remédier à la perte de droits par une poursuite de la procédure plutôt que par la procédure longue et complexe de la *restitutio in integrum* prévue à l'article 122 CBE.

Conformément aux directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (C-VI, 4.10), les modifications de 1987 ont pour effet que le demandeur est lié par son approbation du texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51(4) CBE. A ce stade, les directives ne prévoient une modification quant au fond que si la division d'examen a connaissance de nouvelles circonstances qui l'incitent à reprendre d'office la procédure, c'est-à-dire si elle constate qu'un objet non brevetable est revendiqué. De telles circonstances peuvent également être

beansprucht wird. Diese Kenntnis kann die Prüfungsabteilung auch durch den Anmelder erlangen. Da die Richtlinien (C-VI, 15.1.2) keine Aussage hinsichtlich des Verfahrensstadiums nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) enthalten, ist offenbar davon auszugehen, daß Änderungsanträge des Anmelders innerhalb der in Regel 51 (4) EPÜ angegebenen Frist einzureichen sind. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Richtlinien für die Beschwerdekammern nicht verbindlich sind.

#### 4. Artikel 113 (2) EPÜ

Dieser Artikel sieht vor, daß das Amt keine Patente erteilen darf, die der Anmelder oder Patentinhaber nicht gebilligt hat. Diese Bestimmung gründet auf dem im Zivilprozeß geltenden Recht der Parteien, den Umfang des Streitgegenstands selbst zu bestimmen, und auf dem Verfahrensgrundsatz, wonach die Parteien während der Anhängigkeit des Verfahrens, zu jeder Zeit eine beabsichtigte Änderung dieses Umfangs beantragen können.

Wenn auch die Kammer mit der Entscheidung T 675/90 darin übereinstimmt, daß es **Zweck** der Regel 51 (6) EPÜ ist, das Verfahren zu einem zügigen Abschluß zu bringen, so bedeutet dies jedoch nicht unbedingt, daß das in Artikel 113 EPÜ garantierte Recht des Anmelders, den Inhalt seiner Patentanmeldung in jedem Verfahrensstadium selbst festzulegen, auf das Verfahrensstadium vor Regel 51 (6) zu beschränken ist. Gemäß Artikel 164 (2) EPÜ geht Artikel 113 (2) EPÜ den Vorschriften der Ausführungsordnung vor (vgl. auch die Praxis des EPA bei verspätet eingereichten Änderungen, z. B. T 375/90 vom 21. Mai 1992, nicht veröffentlicht).

#### 5. Regel 51 EPÜ

5.1 Zweck der Regel 51 EPÜ ist es, die Prüfungsphase zum Abschluß zu bringen und die Anmeldung zur Erteilung zu führen. Mit der Mitteilung nach Regel 51(4) wird der Anmelder aufgefordert, sein ausdrückliches Einverständnis mit der für die Patenterteilung vorgesehenen Fassung zu erklären. Hierfür ist eine auf 6 Monate verlängerbare Frist von 4 Monaten vorgesehen. Der Eingang der Einverständniserklärung wird mit einer Mitteilung nach Regel 51 (6) bestätigt. Beantragt der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) Änderungen, so kann die Prüfungsabteilung diese gemäß Regel 86 (3) EPÜ zulassen; andernfalls fordert die Abteilung den Anmelder unter Anga-

the Guidelines, Part C-VI, 15.1.2, are silent with regard to the stage after the Rule 51(6) communication, they seem to presuppose that any request for amendments from the applicant should be filed within the time period stipulated under Rule 51(4) EPC. It must be kept in mind, however, that the Guidelines are not binding on the Boards of Appeal.

#### 4. Article 113(2) EPC

This article obliges the Office not to issue patents to which the applicant or patentee has not agreed. This provision is based on the fundamental right of parties to civil law proceedings to decide the scope of their case, and the procedural principle that the parties may at any time file a request, indicating their intention to change this scope, as long as their case is still pending.

Although the present Board agrees with T 675/90 in saying that the **object** of Rule 51(6) EPC is to ensure a speedy conclusion to proceedings, this does not necessarily mean that the applicant's right to control the content of the patent application at every stage of the proceedings, as guaranteed by Article 113 EPC, is limited to the "pre-51(6)" stage. In accordance with Article 164(2) EPC, the provision of Article 113(2) EPC must prevail over any practical arrangements provided for in the Implementing Regulations (cf. also the EPO practice in cases of late-filed amendments, e.g. T 375/90 of 21 May 1992, not published in the OJ EPO).

#### 5. Rule 51 EPC

5.1 Rule 51 EPC serves to terminate the examination stage and to process the application to grant. The applicant is requested through the Rule 51(4) communication to submit an express approval of the text intended for grant. A time limit of four months, extendable to six months, is provided. When it has been received, the approval is acknowledged through a Rule 51(6) communication. Should the applicant request amendments within the Rule 51(4) period, the Examining Division may allow them under Rule 86(3) EPC, but if it does not, the Division must issue a reasoned opinion, requesting the applicant to submit his observations (Rule 51(5) EPC). If

portées à la connaissance de la division d'examen par le demandeur. Les directives (C-VI, 15.1.2) étant muettes sur le stade de la procédure qui suit la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE, elles semblent presupposer que toute requête en modification de la part du demandeur doit être présentée dans le délai visé à la règle 51(4) CBE. Cependant, il importe de garder à l'esprit que les directives n'ont aucune force contraignante pour les chambres de recours.

#### 4. Article 113(2) CBE

Cet article interdit à l'Office de délivrer des brevets dont le texte n'a pas été accepté par le demandeur ou le titulaire. Cette disposition repose sur le droit fondamental des parties à une procédure civile de déterminer l'étendue de leur affaire, et sur le principe de procédure selon lequel elles peuvent, à tout moment, présenter une requête indiquant leur intention de modifier cette étendue tant que leur affaire est pendante.

Bien que la Chambre partage l'opinion exprimée dans la décision T 675/90, selon laquelle l'**objet** de la règle 51(6) CBE est d'assurer une conclusion rapide de la procédure, ceci ne signifie pas nécessairement que le droit du demandeur d'avoir la haute main sur le contenu de la demande de brevet à tous les stades de la procédure, comme cela lui est garanti à l'article 113 CBE, soit limité au stade antérieur à la règle 51(6) CBE. Conformément à l'article 164(2) CBE, la disposition de l'article 113(2) CBE l'emporte sur tout autre disposition pratique prévue dans le règlement d'exécution (cf. aussi la pratique de l'OEB dans les cas de modifications déposées tardivement, par exemple T 375/90 en date du 21 mai 1992, non publiée au JO OEB).

#### 5. Règle 51 CBE

5.1 La règle 51 CBE a pour fonction de clore le stade de l'examen et de traiter la demande en vue de la délivrance. Le demandeur est invité, par la notification visée à la règle 51(4) CBE, à donner expressément son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Un délai de quatre mois, qui peut être prorogé jusqu'à six mois, est fixé. Une fois l'accord reçu, il en est accusé réception par la notification visée à la règle 51(6) CBE. Si le demandeur demande des modifications dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE, la division d'examen peut les autoriser conformément à la règle 86(3) CBE, sinon elle est tenue de rendre une décision motivée et d'inviter le

be der Gründe zur Einreichung einer Stellungnahme auf (Regel 51 (5) EPÜ). Werden die Änderungen zugelassen, so ergeht gemeinhin keine weitere Mitteilung nach Regel 51 (4), sondern unmittelbar und unverzüglich die Mitteilung nach Regel 51 (6). Hat der Anmelder sein Einverständnis nach Regel 51 (4) EPÜ nicht schriftlich erklärt, so wird die Anmeldung mit einer beschwerdefähigen Entscheidung zurückgewiesen.

5.2 Nach Regel 51 (6) ist das Amt verpflichtet festzustellen, ob ein rechtswirksam erklärtes Einverständnis vorliegt. Mit der einschlägigen Mitteilung wird der Anmelder lediglich aufgefordert, bestimmte Gebühren zu entrichten und die erforderlichen Übersetzungen einzureichen. Sie ist sozusagen als letztmalige Kontrolle vor der Erteilung zu verstehen, um festzustellen, daß das Einverständnis rechtswirksam erklärt worden ist, nicht jedoch als eine weitere Gelegenheit zur Änderung der Anmeldung.

Aus diesem engen Blickwinkel betrachtet, erscheint es nicht gerechtfertigt, nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) eingereichte Änderungen zu berücksichtigen. Die Tatsache, daß Regel 51 (6) EPÜ sich in erster Linie an das Amt richtet, scheint andererseits nahezu legen, daß ihr keine über ihren ausdrücklichen Wortlaut hinausgehende normative Bedeutung dahingehend beizumessen ist, daß dem Amt eine bestimmte Verpflichtung auferlegt werden soll.

In der Tat stellt sich die Frage, ob Regel 51 (6) EPÜ auf den hier behandelten Fall überhaupt anwendbar ist. Zum einen ist ein Änderungsantrag des Anmelders **nach** Abschluß des Verfahrensstadiums nach Regel 51 (6) vom Wortlaut dieser Regel nicht gedeckt. Und zum anderen ist eine Auslegung unannehmbar, mit der die Rechte aus einem übergeordneten Artikel des Übereinkommens eingeschränkt würden, da es für eine solche Einschränkung einer Diplomatischen Konferenz zur Änderung dieses Artikels bedürfte.

Die Auslegung von Bestimmungen eines internationalen Vertragswerks wie des EPÜ hat sich an allgemein anerkannten Auslegungsgrundsätzen zu orientieren. Wie in Artikel 31 und 32 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge ausgeführt wird, sind die Bestimmungen nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, ihnen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte des Zieles und Zweckes des Vertrags auszulegen. Im vorliegenden Fall

the amendments are accepted, there will as a rule be no further Rule 51(4) communication and the Rule 51(6) communication will be issued without delay. Should the applicant choose not to submit any approval in writing under Rule 51(4) EPC, the application will be refused by way of a decision which is appealable.

5.2 Rule 51(6) EPC requires the Office to establish whether or not there is a valid approval. A communication pursuant to this paragraph only invites the applicant to pay certain fees and file the translations due. It may therefore be seen as a last check-point before grant to establish that there is a valid approval, but not as a further opportunity to amend.

Seen from the above narrow perspective, a consideration of amendments filed after the Rule 51(6) communication does not seem justified. On the other hand, the fact that Rule 51(6) EPC is addressed primarily to the Office could be seen as an indication that it should not be interpreted as normative in any other sense than what its express wording allows, i.e. to put a specific obligation on the Office.

In fact, it can be questioned whether Rule 51(6) EPC governs the present situation at all. Firstly, a request for amendments from the applicant **after** the Rule 51(6) procedure has already occurred is not covered by the wording of this rule. Secondly, an interpretation that would limit the rights under a higher-ranking article of the Convention cannot be acceptable, as such a limitation otherwise would call for a diplomatic conference to amend that very article.

The interpretation of provisions in an international legal instrument such as the EPC must follow generally accepted methods of interpretation. As expressed in the Vienna Treaty on the Law of Treaties, Articles 31 and 32, the interpretation of a provision should be made in good faith, according to the normal meaning of its words as seen in their context and in the light of the object and purposes of the instrument. In the present case, this context would cover not only the immediate provisions in

demandeur à présenter ses observations (règle 51(5) CBE). Si les modifications sont acceptées, aucune autre notification n'est normalement établie conformément à la règle 51(4) CBE et la notification visée prescrite à la règle 51(6) CBE est aussitôt émise. Si le demandeur décide de ne pas donner son accord par écrit conformément à la règle 51(4) CBE, la demande est rejetée par décision susceptible de recours.

5.2 La règle 51(6) CBE oblige l'Office à vérifier si l'accord donné est valable ou non. Une notification établie conformément à cette disposition invite uniquement le demandeur à acquitter certaines taxes et à produire les traductions dues. Cette étape peut ainsi être considérée comme un dernier contrôle avant la délivrance, pour déterminer qu'il y a eu accord valable, mais non comme une nouvelle occasion d'apporter des modifications.

Vu sous cet angle étroit, un examen des modifications présentées après la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE ne semble pas justifié. Par ailleurs, le fait que la règle 51(6) CBE est essentiellement destinée à l'Office pourrait donner à croire qu'elle ne doit pas être interprétée comme normative dans un sens autre que celui que lui confère son énoncé, à savoir imposer une obligation particulière à l'Office.

En fait, l'on peut douter que la règle 51(6) CBE régitte la situation présente. Premièrement, l'énoncé de cette règle ne s'applique pas aux requêtes en rectification présentées par le demandeur **après** la procédure visée à la règle 51(6) CBE. Deuxièmement, une interprétation limitant les droits en vertu d'un article prééminent de la Convention ne saurait être acceptable, puisqu'une telle limitation exigerait la convocation d'une conférence diplomatique pour modifier ledit article.

L'interprétation des dispositions d'un instrument juridique international comme la CBE doit se tenir à des méthodes d'interprétation communément acceptées. Comme l'indique la Convention de Vienne sur le droit des traités aux articles 31 et 32, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. En l'espèce, ce contexte englobe non seulement les dispositions immédiates de la règle 51

wären nicht nur die Bestimmungen der Regel 51 EPÜ betreffend das Verfahren bis zur Patenterteilung, sondern auch deren Beziehung zu anderen Bestimmungen in diesen Zusammenhang einzubeziehen.

Vor diesem Hintergrund und im Lichte der Artikel 113 (2) und 164 (2) EPÜ scheint Regel 51 (6) EPÜ doch wohl enger auszulegen zu sein, als dies in der Entscheidung T 675/90 geschehen ist, und zwar in der Weise, daß sie nur den darin ausdrücklich genannten Sachverhalt erfaßt.

5.3 Als weitere Auswirkung ist die Verfahrenslage zu berücksichtigen, die sich aus einer großzügigeren Auslegung von Regel 51(6) EPÜ ergibt. Sowohl in der Entscheidung T 675/90 als auch im vorliegenden Fall haben die Prüfungsabteilungen zwar einerseits die Bindungswirkung des Einverständnisses nach Regel 51 (4) EPÜ unterstrichen, mußten aber gemäß Artikel 113 (2) EPÜ zu dem genau entgegengesetzten Ergebnis gelangen, nämlich zu dem Schluß, daß mangels einer gebilligten Fassung das Patent zu versagen war. Im Ergebnis führt eine solche Auslegung der Regel 51 (6) EPÜ zu einem nicht hinnehmbaren Widerspruch, während die Entscheidung laut T 675/90, nämlich den Fall zur Patenterteilung zurückzuverweisen, Artikel 113 (2) EPÜ außer Betracht läßt.

#### 6. Artikel 96 (2) und 167 (2) EPÜ

Grundsätzlich besteht die Aufgabe des EPA in der Erteilung rechtsbeständiger Patente. Diese Verpflichtung leitet sich aus den materiell-rechtlichen Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens ab, also aus den maßgeblichen Bestimmungen über die Voraussetzungen der Patentierbarkeit (Art. 52 - 57 EPÜ). In weiteren Bestimmungen des Übereinkommens und der Ausführungsordnung sind Einzelheiten und Umfang dieser Aufgabe näher definiert. Es steht außer Zweifel, daß das EPA sich bei der Prüfung von Anmeldungen an diese Vorschriften halten muß und daß Fehler in jedem Verfahrensstadium berichtigt werden sollten.

Die Entscheidung T 20/83 (ABI. EPA 1983, 419) verweist auf Artikel 96 (2) EPÜ, demzufolge die Prüfungsabteilung dem Anmelder sämtliche Patentierungshindernisse mitzuteilen hat (Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Diese Feststellung bezog sich auf die im Übereinkommen selbst festgelegten Voraussetzungen der Patentierbarkeit. Die Rechtsbeständigkeit eines Patents in verschiedenen Vertragsstaaten gehört hingegen nicht zu den im Übereinkommen aufgeführten **unmittelbaren** Voraussetzungen.

Rule 51 EPC governing the procedure to grant, but also the relationship between this rule and other provisions.

Against this background and in the light of Articles 113(2) and 164(2) EPC, Rule 51(6) EPC seems to have to be interpreted more narrowly than was done in T 675/90, i.e. such that it covers only the situation expressly mentioned therein.

5.3 Another effect is the procedural situation resulting from a broader interpretation of Rule 51(6) EPC. In T 675/90 as well as in the present case, while insisting that the approval under Rule 51(4) EPC was binding, the Examining Divisions were forced under Article 113(2) EPC to conclude the exact opposite, i.e. that the patent had to be refused since there was no approved text. The result of such an interpretation of Rule 51(6) EPC leads to an unacceptable inconsistency, whereas the solution of T 675/90 to remit the case for grant disregards Article 113(2) EPC.

#### 6. Articles 96(2) and 167(2) EPC

The basic responsibility of the EPO is to issue valid patents. This obligation derives from the substantive provisions of the European Patent Convention, viz. the central articles on the conditions for patentability (Articles 52-57 EPC). Other provisions in the Convention as well as in the Implementing Regulations serve to define the details and extent of this responsibility. There could be no argument that the EPO in examining applications has to abide by these provisions and that errors should be redressed, at any stage of the proceedings.

Decision T 20/83, OJ EPO 1983, 419, noted that Article 96(2) EPC prescribes that the Examining Division must draw all obstacles to patentability to the applicant's attention (point 8 of the decision). This conclusion related to the requirements for patentability as laid down in the Convention itself. The validity of a patent in various Contracting States is however not an **immediate** condition under the Convention.

CBE relative à la procédure de délivrance, mais également le lien entre cette règle et d'autres dispositions.

Dans ce contexte, et à la lumière des articles 113(2) et 164(2) CBE, la règle 51(6) CBE semble devoir être interprétée plus étroitement que dans la décision T 675/90, c'est-à-dire de manière à ce qu'elle s'applique uniquement à la situation qui y est expressément mentionnée.

5.3 Une interprétation plus large de la règle 51(6) CBE a également une incidence sur la procédure. Dans la décision T 675/90 comme dans la présente affaire, la division d'examen, tout en soulignant le caractère contraignant de l'accord visé à la règle 51(4) CBE, a été contrainte en vertu de l'article 113(2) CBE de conclure le contraire, c'est-à-dire qu'il y a lieu de rejeter le brevet en l'absence de texte sur lequel un accord a été donné. Une telle interprétation de la règle 51(6) CBE aboutit à une incohérence inacceptable, tandis que la solution retenue dans la décision T 675/90, qui consistait à renvoyer l'affaire en vue de la délivrance, ne tient pas compte de l'article 113(2) CBE.

#### 6. Articles 96(2) et 167(2) CBE

La responsabilité première de l'OEB est de délivrer des brevets valables. Cette obligation découle des dispositions fondamentales de la Convention sur le brevet européen, à savoir des articles centraux sur les conditions de brevetabilité (articles 52 à 57 CBE). D'autres dispositions de la Convention et de son règlement d'exécution servent à préciser et à définir l'étendue de cette responsabilité. Il est indiscutable que, lors de l'examen des demandes, l'OEB est tenu de se conformer à ces dispositions et de rectifier toute erreur à n'importe quel stade de la procédure.

Dans la décision T 20/83 (JO OEB 1983, 419), la chambre a relevé que l'article 96(2) CBE dispose que la division d'examen doit notifier au demandeur l'ensemble des obstacles à la brevetabilité (point 8 des motifs de la décision). Cette affirmation concerne les exigences de brevetabilité telles qu'énoncées dans la Convention elle-même. Cependant, la validité d'un brevet dans les divers Etats contractants n'est pas une condition **immédiate** prévue par la Convention.

Die in den Richtlinien angesprochene Möglichkeit, Änderungen noch zu berücksichtigen, da ansonsten ein nicht patentierbarer Gegenstand beansprucht würde (C-VI, 4.10), trifft uneingeschränkt auf den hier zu prüfenden Sachverhalt zu. Daher erscheint die Schlußfolgerung gerechtfertigt, daß Änderungen, die sich aus gegenüber dem EPU erklärten Vorbehalten ergeben, in dieser Hinsicht grundsätzliche Bedeutung beizumessen ist.

Die zu klärende Frage lautet wie folgt: Sollte ein Prüfer auch Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse ansehen, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt sein müssen? Wenn ja, so bestünde nach Artikel 96 (2) EPÜ die Verpflichtung, auf diesbezügliche Mängel hinzuweisen und den Anmelder zur Stellungnahme aufzufordern. Unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Nummer 6 über die angemessene Auslegung internationaler Verträge wäre dies ein Grund zur Wiederaufnahme des Verfahrens, und zwar auch dann, wenn der Anmelder selber in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium auf die Mängel hingewiesen hat.

#### 7. Interessenabwägung

7.1 In der Entscheidung T 182/88 (Nr. 7) wurde das **Interesse der Öffentlichkeit** an einer zügigen Patenterteilung bejaht. Diese Feststellung ist unter dem Gesichtspunkt zutreffend, daß sich auf diese Weise der Umfang der Rechte des Anmelders gegenüber denen der Öffentlichkeit ohne ungebührliche Verzögerung abgrenzen läßt.

Angeichts der im EPÜ gegebenen Möglichkeit des Einspruchs nach der Patenterteilung kann sich die Öffentlichkeit jedoch nicht auf das erteilte Patent verlassen, bevor die Einspruchsfrist abgelaufen oder, bei Einlegung eines Einspruchs, bevor eine abschließende Entscheidung ergangen ist. Denn schließlich können Einsprüche zu einer Einschränkung des Patents führen. Hätte sich die Konkurrenz bereits vorher auf ein weiter gefaßtes Patent eingestellt, so befände sie sich nun in einer schlechteren Position, als wenn sie die abschließende Entscheidung abgewartet hätte.

Andererseits könnte eine "Wiederaufnahme" des Prüfungsverfahrens unmittelbar vor der Patenterteilung zwecks Berücksichtigung von Änderungen zur Folge haben, daß das Patent gegenüber der bereits nach Regel 51 (4) EPÜ gebilligten Fassung erweitert wird. Die Prüfung des

The reference in the Guidelines to the possibility of considering amendments for the reason that otherwise unpatentable subject-matter would be claimed (C-VI, 4.10) corresponds exactly to the situation at hand. It would therefore seem reasonable to conclude that amendments arising out of reservations to the EPC would qualify as fundamentally important in this respect.

The question to be answered is this: should an examiner have reservations under Article 167(2) EPC in mind as part of the requirements of the EPC to be considered under Article 96(2) EPC? If so, there would be an obligation under Article 96(2) EPC to point out deficiencies in this respect and invite the applicant to comment. Having regard to what is said above in point 6 as to the appropriate interpretation of international treaties, as a consequence, there would be a reason for resumption of the proceedings, even if the deficiencies were pointed out by the applicant himself at a late stage of the proceedings.

#### 7. Balancing various interests

It was held in T 182/88 (point 7) that a speedy grant is **in the interest of the public**. From the point of view that this would establish the extent of the applicant's rights vis-à-vis the public without undue delay, this is a correct observation.

Because of the EPO system of post-grant opposition, however, the public cannot rely on the granted patent until the period for opposition has expired, or, where oppositions have been lodged, until a final decision has been taken. In the end, oppositions may lead to a restricted patent. If the competition had prepared beforehand for a wider patent, they would find themselves in a worse position than if they had waited for the final decision.

On the other hand, a "reopening" of the examining procedure just before grant to consider amendments could lead to a wider scope of the patent than was contained in the text already approved under Rule 51(4) EPC. The check on the scope of the claims is laid down in Article 123(2)

La possibilité, mentionnée dans les directives, de prendre en considération des modifications, faute de quoi un objet non brevetable serait revendiqué (C-VI, 4.10) correspond exactement à la présente situation. Il semblerait donc raisonnable de conclure que les modifications découlant de réserves faites quant à la CBE sont fondamentales à cet égard.

Il y a lieu de répondre à la question suivante: un examinateur doit-il considérer que des réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE font partie des conditions de la CBE auxquelles il y a lieu de satisfaire conformément à l'article 96(2) CBE? Dans l'affirmative, il serait obligé, en vertu de l'article 96(2) CBE, de relever les irrégularités sur ce point et d'inviter le demandeur à présenter ses observations. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 supra en ce qui concerne l'interprétation appropriée des traités internationaux, une telle situation justifierait une reprise de la procédure, même si les irrégularités sont relevées par le demandeur lui-même à un stade tardif de la procédure.

#### 7. Prise en considération des divers intérêts

Dans la décision T 182/88 (point 7), la chambre a estimé qu'une délivrance rapide est **dans l'intérêt du public**. En considérant que ceci permettrait de déterminer l'étendue des droits du demandeur par rapport au public sans retard indu, il s'agit là d'une observation correcte.

Cependant, l'OEB appliquant le système de l'opposition après la délivrance, le public ne peut tabler sur un brevet délivré avant l'expiration du délai d'opposition ou, lorsqu'une opposition a été formée, avant que ne soit rendue une décision définitive. A la fin, une opposition peut aboutir à la limitation du brevet. Les concurrents qui, d'avance, avaient pris leurs dispositions en fonction d'un brevet plus large se retrouveraient dans une situation pire que s'ils avaient attendu la décision définitive.

Par ailleurs, une "réouverture" de la procédure d'examen juste avant la délivrance pour examiner des modifications pourrait conduire à un brevet dont l'étendue est plus large que celle du texte déjà approuvé conformément à la règle 51(4) CBE. Le contrôle de l'étendue des revendica-

Umfangs der Ansprüche ist in Artikel 123 (2) EPÜ festgelegt. Wie der Beschwerdeführer zu Recht ausgeführt hat, ist der Schutz der Öffentlichkeit durch die Bekanntmachung der Patentanmeldung gewährleistet, da Ansprüche, die über den Wortlaut der Anmeldung hinausgehen, nicht zulässig sind.

Schließlich läuft es dem Interesse der Öffentlichkeit zuwider, wenn nicht rechtsbeständige Patente erteilt werden, die in kostspieligen und zeitaufwendigen Verfahren, sei es durch Einspruch oder vor den nationalen Gerichten, angefochten werden müssen.

7.2 Was nun das **Interesse der Anmelder** betrifft, so wäre es inkonsequent, wenn eine Bestimmung, die gerade im Hinblick auf eben dieses Interesse aufgenommen wurde, unmittelbar dazu führte, daß Verfahrensrechte **eingeschränkt** würden.

Es erscheint daher nicht gerechtfertigt, die **Möglichkeit** zur Berücksichtigung von Änderungen zu beschneiden, es sei denn, daß diese nicht in gutem Glauben beantragt werden, beispielsweise mit der Absicht, das Verfahren zu verschleppen, oder daß keine Anstrengung zur Klärung eines tatsächlich bestehenden Patentierungsproblems unternommen wird, oder wenn ein eindeutiger Verfahrensmißbrauch gegeben ist.

Bei der Abgrenzung des Rechts des Anmelders auf Berücksichtigung von Änderungen, die in einem späten Verfahrensstadium beantragt werden, ist auch das Recht des Patentinhabers, die Änderung oder den Widerruf eines Patents auf Grund eines von ihm selbst ausgehenden Einspruchs zu betreiben, nicht außer acht zu lassen (vgl. G 1/84, ABI. EPA 1985, 299). Ein Widerspruch scheint dann vorzuliegen, wenn Änderungen zugelassen werden, die in einem zentralisierten Verfahren **nach** der Patenterteilung beantragt werden, nicht aber solche, die vor der Patenterteilung beantragt werden.

Diese Diskrepanz wäre nicht nur aus rechtlicher Sicht problematisch und stünde in Widerspruch zu den in der Entscheidung G 1/84 dargelegten Zielen - ein Verbot von Änderungen vor der Patenterteilung würde vielmehr auch zu wesentlich höheren Kosten und zu weiteren Verzögerungen führen, bevor der Umfang der Schutzrechte des Patentinhabers abschließend definiert ist. Diese Sachlage ist unbefriedigend.

7.3 Das **Interesse des EPA** an einem angemessenen Verwaltungsaufwand hat, wenn es bei den Vorschlägen

EPC. As the appellants correctly pointed out, the public is protected through the published patent application as no claims can be accepted which are wider than the text of the application would allow.

Finally, non-valid patents, which have to be challenged through costly and time-consuming litigation, either through opposition or before national courts, must be considered to be against the interest of the public.

7.2 Turning now to **the interest of applicants**, it would be inconsistent to **limit** procedural rights as a direct result of a provision that was introduced in this very same interest.

It would therefore seem unjustified to limit the **possibility** of having an amendment admitted for consideration, unless the amendment sought is not bona fide, for example only seeking to delay the proceedings or not trying to overcome a true problem of patentability or constituting an outright abuse of proceedings.

In determining the rights of an applicant to have late amendments considered, the patentee's right to have a patent amended or revoked through an opposition instigated by himself may be of significance (cf. G 1/84, OJ EPO 1985, 299). It does not seem consistent to admit amendments requested in a centralised procedure **after** grant, but not amendments requested **before** grant.

Not only would this discrepancy be inconsistent from a legal point of view and opposed to the purposes noted in G 1/84, but substantially the prohibiting of amendments before grant would mean more costs and further delays before the extent of the patentee's proprietary rights is finally established. This state of affairs is unsatisfactory.

7.3 **The interest of the EPO** to have practicable working conditions, if this did play any part in the propos-

tions est prévu à l'article 123(2) CBE. Ainsi que l'a fort justement souligné le requérant, le public est protégé par la demande de brevet publiée, aucune revendication ne pouvant être acceptée dès lors que son étendue dépasse celle du texte de la demande.

Enfin, les brevets nuls qu'il faut défendre dans des actions coûteuses et longues, soit dans le cadre d'une procédure d'opposition, soit devant les tribunaux nationaux, doivent être considérés comme contraires à l'intérêt du public.

7.2 En ce qui concerne **l'intérêt du demandeur**, il serait illogique de **limiter** ses droits procéduraux en invoquant une disposition qui a été introduite pour protéger cet intérêt même.

Aussi semblerait-il injustifié de limiter la **possibilité** d'examiner une modification, à moins que celle-ci ne soit pas proposée de bonne foi, par exemple dans le but de retarder la procédure ou de ne pas surmonter un vrai problème de brevetabilité ou encore d'abuser carrément de la procédure.

En déterminant les droits du demandeur à obtenir l'examen de modifications présentées tardivement, il peut être important de garder à l'esprit que le titulaire du brevet a le droit d'obtenir la modification de son brevet ou sa révocation au moyen d'une opposition qu'il a lui-même formée (cf. G 1/84, JO OEB 1985, 299). Il ne semble pas logique d'accepter des modifications demandées dans le cadre d'une procédure centralisée **après** la délivrance et de refuser les modifications demandées avant la délivrance.

Non seulement cette anomalie serait illogique d'un point de vue juridique et contraire aux buts relevés dans la décision G 1/84, mais l'interdiction de toute modification avant la délivrance entraînerait une augmentation des coûts et de nouveaux retards jusqu'à ce que l'étendue des droits de propriété du titulaire soit finalement établie. Cet état de chose est insatisfaisant.

7.3 **L'intérêt de l'OEB** à travailler dans de bonnes conditions, pour autant qu'il ait été pris en considéra-

zur Änderung der Regel 51 EPÜ im Jahre 1987 überhaupt eine Rolle gespielt haben sollte, gegenüber dem Interesse des Anmelders bzw. der Öffentlichkeit zurückzutreten.

7.4 Bei Abwägung aller Umstände ergibt sich, daß dem Interesse an einem zügigen Abschluß des Verfahrens nicht von vornherein Vorrang gegenüber dem bei den Anmeldern und in der Öffentlichkeit gleichermaßen bestehenden Interesse an der Erteilung rechtsbeständiger Patente einzuräumen ist.

### 8. Schlußfolgerungen

Der oben dargelegte Sachverhalt wirft eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung hinsichtlich der korrekten Auslegung einer Regel der Ausführungsordnung (hier: Regel 51 (6) EPÜ) und eines Artikels des Übereinkommens (hier: Art. 113 (2) EPÜ) auf, welche die Befassung der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) EPÜ rechtfertigen würde.

Eine weitere Rechtsfrage stellt sich hinsichtlich der Berücksichtigung von Vorbehalten nach Artikel 167 (2) EPÜ bei der Prüfung europäischer Patentanmeldungen.

europ en

erf llt

### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Großen Beschwerdekammer werden die folgenden Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist Regel 51 (6) EPÜ im Sinne von Artikel 113 (2) EPÜ dahingehend auszulegen, daß eine nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung bindend wird, sobald eine Mitteilung nach Regel 51 (6) erlassen wurde?

2. Ist das Europäische Patentamt verpflichtet, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die gemäß Artikel 96(2) EPÜ erfüllt werden müssen?

als for the 1987 amendments to Rule 51 EPC, must take third place to the interests of the applicant and/or the public.

7.4 On balance, it does not seem self-evident that the interest in a speedy conclusion of the procedure must always take precedence over the interest of having only valid patents issued. The last interest is shared by applicants and the public alike.

### 8. Conclusions

The above gives rise to an important point of law concerning the proper interpretation of an implementing rule (here: Rule 51(6) EPC) vs. an article of the Convention (here: Article 113(2)EPC), which would justify referral of a question to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1) EPC.

Another point of law raised is how reservations under Article 167(2) EPC should be considered in the course of the examination of European patent applications.

### Anträge

### Order

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

The following questions are referred to the Enlarged Board:

1. In the light of Article 113(2) EPC, is Rule 51(6) EPC to be interpreted such that an approval submitted under Rule 51(4) EPC becomes binding once a communication in accordance with Rule 51(6) EPC has been issued?

2. Is the European Patent Office obliged to consider reservations under Article 167(2) EPC as constituting requirements of the EPC which have to be met according to Article 96(2) EPC?

tion dans les propositions de 1987 portant modification de la règle 51 CBE, doit se ranger derrière l'intérêt du demandeur et/ou du public.

7.4 A la réflexion, il ne va pas de soi que l'intérêt à aboutir à une conclusion rapide de la procédure l'emporte toujours sur l'intérêt à ne délivrer que des brevets valables. Ce dernier intérêt est partagé par les demandeurs et le public.

### 8. Conclusions

Ce qui précède soulève une question de droit d'importance fondamentale, relative à l'interprétation correcte d'une disposition du règlement d'exécution (en l'occurrence, la règle 51(6) CBE) qui s'oppose à un article de la Convention (l'article 113(2) CBE), qui justifie une saisine de la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112(1) CBE.

Une autre question de droit soulevée concerne la manière dont il y a lieu de considérer les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE lors de l'examen des demandes de brevet européen.

### Dispositif

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

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre :

1. Compte tenu de l'article 113(2) CBE, y a-t-il lieu d'interpréter la règle 51(6) CBE de manière à rendre contraignant un accord donné au titre de la règle 51(4) CBE, dès lors qu'une notification a été émise conformément à la règle 51(6) CBE ?

2. L'Office européen des brevets est-il obligé de considérer que les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE sont des conditions prévues par la CBE, auxquelles il y a lieu de satisfaire conformément à l'article 96(2) CBE ?

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 6. Dezember 1993  
T 933/92 - 3.4.1\***

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson  
Mitglieder: H. J. Reich  
R. K. Shukla

**Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft**

**Stichwort: Sensor/SIEMENS**

**Artikel: 110, 112 (1) a) EPÜ**

**Schlagwort: "Vorlage an die Große  
Beschwerdekammer (ja)" - "Prüfung  
der Beschwerde - Umfang - reforma-  
tio in peius"**

*Leitsatz*

*Folgende Rechtsfragen werden der  
Großen Beschwerdekammer gemäß  
Artikel 112 (1) a) EPÜ vorgelegt:*

*I. Hat eine Beschwerdekammer in  
einem Beschwerdeverfahren gegen  
eine Entscheidung einer Prü-  
fungsabteilung, in der eine Verlet-  
zung von einem oder mehreren  
explizit genannten Erfordernissen  
des EPÜ als Zurückweisungsgrund  
einer europäischen Patentanmel-  
dung genannt ist, bei der Prüfung  
der Beschwerde gemäß Artikel 110  
EPÜ entweder die Verpflichtung oder  
die Befugnis zu überprüfen, ob die  
Patentanmeldung auch denjenigen  
anderen Erfordernissen des EPÜ  
genügt, die die Prüfungsabteilung im  
Prüfungsverfahren als erfüllt ansah  
und die daher in ihrer Entscheidung  
nicht die Zurückweisungsgründe für  
die Patentanmeldung stützten?*

*II. Falls einer Beschwerdekammer  
keine derartige Verpflichtung, aber  
eine derartige Befugnis zuerkannt  
wird, unter welchen Bedingungen  
sollte sie von dieser Befugnis  
Gebrauch machen?*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die vorliegende Patentanmeldung wurde ursprünglich als PCT-Anmeldung eingereicht und gemäß Kapitel II PCT vorläufig geprüft. Nach dem Eintritt in die nationale Phase vor dem EPA legte die Anmelderin eine geänderte Fassung der Anmeldeunterlagen vor und beantragte

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.4.1  
dated 6 December 1993  
T 933/92 - 3.4.1\***

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: G.D. Paterson  
Members: H.J. Reich  
R.K. Shukla

**Applicant: Siemens Aktiengesellschaft**

**Headword: Sensor/SIEMENS**

**Article: 110, 112(1)(a) EPC**

**Keyword: "Referral to Enlarged  
Board of Appeal (yes)" - "Examina-  
tion of appeal - extent - reforma-  
tio in peius"**

*Headnote*

*The following points of law shall be  
referred to the Enlarged Board of  
Appeal under Article 112(1)(a) EPC:*

*I. In an appeal from a decision of an  
Examining Division in which a viola-  
tion of one or more specified  
requirements of the EPC has been  
relied upon as the ground for refusal  
of a European patent application,  
when examining the appeal under  
Article 110 EPC does the Board of  
Appeal have either the obligation or  
the power to examine whether the  
application meets other require-  
ments of the EPC which the Exam-  
ining Division regarded as having been  
met in the examination proceedings  
and which have not therefore been  
relied upon in its decision as  
grounds for refusal of the patent  
application?*

*II. If a Board of Appeal does not have  
such an obligation but has such  
power, under what circumstances  
should it use such power?*

**Summary of Facts and Submissions**

I. This patent application was originally filed under the PCT, and a preliminary examination was carried out under PCT Chapter II. Upon entering the national phase before the EPO, the applicant filed an amended text of the application and requested that a patent be granted on the basis of

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.4.1,  
en date du 6 décembre 1993  
T 933/92 - 3.4.1\***

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G.D. Paterson  
Membres : H.J. Reich  
R.K. Shukla

**Demandeur: Siemens Aktiengesellschaft**

**Référence: Détecteur/SIEMENS**

**Article: 110, 112(1)a) CBE**

**Mot-clé: "Saisine de la Grande  
Chambre de recours (oui)" - "Exa-  
men du recours - portée - modifica-  
tion de la décision au détriment du  
requérant"**

*Sommaire*

*Les questions de droit suivantes sont  
soumises à la Grande Chambre de  
recours, conformément à l'article  
112(1)a) CBE:*

*I. Dans une procédure de recours  
contre une décision d'une division  
d'examen rejetant une demande de  
brevet européen au motif qu'il n'est  
pas satisfait à une ou plusieurs exi-  
gences expresses de la CBE, la  
chambre de recours a-t-elle l'obliga-  
tion ou le pouvoir, lors de l'examen  
du recours conformément à l'article  
110 CBE, d'examiner si la demande  
de brevet satisfait également aux  
conditions de la CBE que la division  
d'examen a par ailleurs considérées  
comme remplies lors de la procédure  
d'examen et qu'elle n'a donc pas  
invoquées comme motifs de rejet de  
la demande dans sa décision?*

*II. Si une chambre n'est pas tenue  
par une telle obligation, mais qu'un  
tel pouvoir lui est reconnu, dans  
quelles conditions devrait-elle faire  
usage de ce pouvoir ?"*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet en cause a été déposée à l'origine en tant que demande PCT et a fait l'objet d'un examen préliminaire au titre du chapitre II du PCT. Après l'entrée dans la phase nationale devant l'OEB, le demandeur a présenté une version modifiée des documents de

\* Das Verfahren ist vor der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen G 10/93 anhängig.

\* The case is pending before the Enlarged Board of Appeal under Ref. No. G 10/93.

\* L'affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours sous le numéro G 10/93.

die Patenterteilung auf der Grundlage dieser Änderungen.

Im Rahmen der Prüfung der Patentanmeldung gemäß Artikel 96 EPÜ erhob die Prüfungsabteilung in einem Bescheid vom 19. Dezember 1991 gegen die Änderung der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen Einwände aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ. Ferner stellte sie in diesem Bescheid fest:

"Zur Behebung des obigen Einwandes erscheint es nötig, auf den dem Abschlußbericht der vorläufigen Prüfung zugrunde liegenden Anspruch 1 zurückzukommen.

Gegen diesen Anspruch bestehen auch keine Einwände unter Artikel 52 (1) EPÜ (Neuheit und erfindnerische Tätigkeit)."

In ihrer Stellungnahme bestritt die Anmelderin, daß die beantragte Fassung der Anmeldungsunterlagen Mängel in bezug auf Artikel 123 (2) EPÜ aufweise.

Die Prüfungsabteilung erließ am 14. Mai 1992 eine Entscheidung, mit der sie die Patentanmeldung mit der Begründung zurückwies, daß die gültige Fassung der Anmeldungsunterlagen nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ genüge.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. In ihrer Beschwerdebegründung vertritt sie die Auffassung, daß die Zurückweisung der Patentanmeldung aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ sachlich ungerechtfertigt sei.

II. Im Rahmen der Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 110 EPÜ gelangte die Beschwerdekammer zu einer vorläufigen Auffassung, die zwar mit der Entscheidung der Prüfungsabteilung im Hinblick auf die Verletzung des Artikels 123 (2) EPÜ übereinstimmte, aber im Hinblick auf das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ zu einem gegenteiligen Ergebnis kam als die Prüfungsabteilung in ihrem oben genannten Bescheid vom 19. Dezember 1991. Es erging jedoch keinerlei Mitteilung an die Beschwerdeführerin.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerdekammer hat Kenntnis von den Entscheidungen T 60/91; T 96/92, ABI. EPA 1993, 551 sowie T 488/91 (die Vorlagefrage wurde im ABI. EPA 1993, 478veröff-

these amendments.

During examination of the application pursuant to Article 96 EPC, the Examining Division issued a communication dated 19 December 1991 in which objections were raised to the amendments to the original application under Article 123(2) EPC. The communication also stated:

"To overcome the above objection it appears necessary to revert to Claim 1 on which the final report of the preliminary examination was based.

Nor are there any objections to this claim under Article 52(1) EPC (novelty and inventive step)."

The applicant filed observations in reply, in which it disputed the fact that the version of the application as requested displayed deficiencies under Article 123(2) EPC.

The Examining Division issued a decision dated 14 May 1992 in which the application was refused on the ground that the version of the application in force did not satisfy the requirements of Article 123(2) EPC.

The applicant appealed against this decision. In the grounds for appeal it takes the view that there were no objectively valid grounds for refusal of the application under Article 123(2) EPC.

II. Upon examining the appeal pursuant to Article 110 EPC, the Board of Appeal formed a preliminary opinion which agreed with the decision of the Examining Division concerning violation of Article 123(2) EPC but, concerning the existence of an inventive step within the meaning of Article 56 EPC, disagreed with the view set out by the Examining Division in its aforementioned communication of 19 December 1991. The Board of Appeal did not, however, issue any communication to the appellant.

#### Reasons for the Decision

1. The Board of Appeal is aware of decisions T 60/91; T 96/92, OJ EPO 1993, 551, and T 488/91 (the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal was published in OJ EPO

la demande et a demandé que le brevet soit délivré sur la base de ces modifications.

Dans une notification en date du 19 décembre 1991 émise dans le cadre de l'examen de la demande de brevet prévu à l'article 96 CBE, la division d'examen a formulé des objections au regard de l'article 123(2) CBE contre la modification des documents de la demande. De plus, dans cette notification, elle a déclaré ce qui suit :

"Pour lever l'objection susmentionnée, il semble nécessaire de revenir à la revendication 1 sur laquelle se fonde le rapport d'examen préliminaire.

Cette revendication satisfait en effet aux conditions de l'article 52(1) CBE (nouveauté et activité inventive)."

Dans sa réponse, le demandeur a contesté que la version modifiée de la demande, sur la base de laquelle il sollicitait la délivrance du brevet, ait enfreint l'article 123(2) CBE.

Le 14 mai 1992, la division d'examen a rendu une décision rejetant la demande de brevet au motif que l'actuelle version de la demande ne répondait pas aux conditions posées à l'article 123(2).

Le demandeur a introduit un recours contre cette décision. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, il soutient que le rejet de la demande de brevet au titre de l'article 123(2) CBE n'est pas fondé.

II. Lors de l'examen du recours conformément à l'article 110 CBE, la Chambre est parvenue à une opinion provisoire qui, si elle correspond à la décision de la division d'examen pour ce qui est de la violation de l'article 123(2) CBE, est cependant à l'opposé de ce que la division d'examen avait indiqué dans sa notification en date du 19 décembre 1991, mentionnée plus haut, quant à l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE. La chambre n'en a cependant pas informé le demandeur.

#### Motifs de la décision

1. La Chambre a connaissance des décisions T 60/91, T 96/92, JO OEB 1993, 551, ainsi que de la décision T 488/91 (la question de droit soumise à la Grande Chambre de

fentlich), mit denen der Großen Beschwerdekammer als eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung die folgende zweiteilige Rechtsfrage vorgelegt wurde:

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

B. Wenn ja, in welchem Umfang?"

Diese Rechtsfrage ist derzeit bei der Großen Beschwerdekammer unter den Aktenzeichen G 9/92 und G 4/93 anhängig.\*

In den obigen Entscheidungen wurde diese Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer in inhaltlichem Zusammenhang mit dem Einspruchsverfahren vorgelegt.

2. Die Große Beschwerdekammer hat zwar das Wesen und den Zweck des Beschwerdeverfahrens im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 408 und 420 abgehandelt, jedoch nur für das Einspruchsverfahren; vgl. Absatz 18.

3. Der für den vorliegenden Fall zuständigen Beschwerdekammer sind frühere Entscheidungen anderer Beschwerdekammern bekannt, in denen eine Patentanmeldung aus einem anderen Zurückweisungsgrund zurückgewiesen wurde als in der angefochtenen Entscheidung der Prüfungsabteilung.

Die zuständige Beschwerdekammer hält - im Rahmen der Prüfung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung gemäß Artikel 110 EPÜ - den Umfang der Pflichten und Befugnisse einer Beschwerdekammer bei der Prüfung einer Patentanmeldung im Hinblick auf solche Erfordernisse des EPÜ für nicht ganz geklärt, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren als erfüllt ansah und die daher in ihrer Entscheidung nicht die Zurückweisungsgründe für die Patentanmeldung stützten.

Diese Frage betrifft die grundsätzliche Funktion einer Beschwerdekammer bei der Prüfung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung und stellt damit eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung dar.

1993, 478), in which the following twofold question has been referred to the Enlarged Board of Appeal as an important point of law:

"A. Is the Board of Appeal allowed to modify a contested decision to the detriment of the appellant?"

B. If so, to what extent?"

This question is currently pending before the Enlarged Board of Appeal in cases G 9/92 and G 4/93.\*

In the above decisions, this question has been referred to the Enlarged Board of Appeal in the context of opposition proceedings.

2. The Enlarged Board of Appeal considered the nature and purpose of the appeal procedure under the EPC in decisions G 9/91 and G 10/91, OJ EPO 1993, 408 and 420, but only in the context of opposition proceedings (see paragraph 18).

3. The present Board of Appeal is aware of previous decisions of other Boards of Appeal in which an application has been refused on a different ground from that which was relied upon by the Examining Division in the contested decision.

The present Board of Appeal considers that the extent both of the duties and powers of a Board of Appeal, when examining an appeal from a decision of an Examining Division under Article 110 EPC, to consider whether the application satisfies requirements of the EPC which the Examining Division regarded as having been met in the examination proceedings and which were not therefore relied upon in its decision as grounds for refusal of the patent application, is not entirely clear.

This question concerns the essential function of a Board of Appeal when examining an appeal from a decision of an Examining Division and therefore involves an important point of law.

recours a été publiée au JO OEB 1993, 478) dans lesquelles la double question de droit suivante, d'importance fondamentale, a été soumise à la Grande Chambre de recours :

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

B. Et si oui, dans quelle mesure ?"

Cette question de droit est en instance sous les numéros G 9/92 et G 4/93 devant la Grande Chambre de recours.\*

Dans les décisions mentionnées ci-dessus, elle a été soumise à la Grande Chambre à propos de la procédure d'opposition.

2. Dans ses décisions G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420), la Grande Chambre de recours a traité la question de la nature et de la finalité de la procédure de recours dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, mais uniquement au regard de la procédure d'opposition (cf. point 18).

3. La Chambre de recours chargée de la présente affaire a connaissance de décisions antérieures d'autres chambres de recours par lesquelles une demande de brevet a été rejetée pour un autre motif que celui sur lequel la décision attaquée de la division d'examen était fondée.

La Chambre estime que - s'agissant de l'examen d'un recours contre une décision rendue par une division d'examen, effectué conformément à l'article 110 CBE - on ne connaît pas entièrement la portée des obligations et des pouvoirs d'une chambre de recours pour ce qui est d'examiner si une demande de brevet satisfait aux conditions de la CBE que la division d'examen a par ailleurs considérées comme remplies lors de la procédure d'examen et qu'elle n'a donc pas invoquées comme motifs de rejet de la demande dans sa décision.

Cette question concerne la fonction essentielle d'une chambre de recours dans le cadre de l'examen d'un recours contre une décision d'une division d'examen et constitue donc une question de droit d'importance fondamentale.

\* Die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/92 und G 4/93 sind am 14. Juli 1994 ergangen. Die Entscheidung G 9/92 wird demnächst veröffentlicht. Der Leitsatz der Entscheidung G 9/92 ist im ABI. EPA 9/1994 abgedruckt.

\* The decisions of the Enlarged Board of Appeal G 9/92 and G 4/93 were reached on 14 July 1994. G 9/92 will be published shortly. The headnote to G 9/92 appeared in OJ EPO 9/1994.

\* Les affaires G 4/93 et G 9/92 ont été décidées par la Grande Chambre de recours le 14 juillet 1994. La décision G 9/92 sera publiée prochainement. Le sommaire de la décision G 9/92 a été publié au JO OEB 9/1994.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit :</b>
<p>Folgende Rechtsfragen werden der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ vorgelegt:</p>	<p>The following points of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:</p>	<p>Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE:</p>
<p>"1. Hat eine Beschwerdekammer in einem Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, in der eine Verletzung von einem oder mehreren explizit genannten Erfordernissen des EPÜ als Zurückweisungsgrund einer europäischen Patentanmeldung genannt ist, bei der Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 110 EPÜ entweder die Verpflichtung oder die Befugnis zu überprüfen, ob die Patentanmeldung auch denjenigen anderen Erfordernissen des EPÜ genügt, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren als erfüllt ansah und die daher in ihrer Entscheidung nicht die Zurückweisungsgründe für die Patentanmeldung stützten?</p>	<p>"1. In an appeal from a decision of an Examining Division in which a violation of one or more specified requirements of the EPC has been relied upon as the ground for refusal of a European patent application, when examining the appeal under Article 110 EPC does the Board of Appeal have either the obligation or the power to examine whether the application meets other requirements of the EPC which the Examining Division regarded as having been met in the examination proceedings and which have not therefore been relied upon in its decision as grounds for refusal of the patent application?</p>	<p>"1. Dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen au motif qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences expresses de la CBE, la chambre de recours a-t-elle l'obligation ou le pouvoir, lors de l'examen du recours conformément à l'article 110 CBE, d'examiner si la demande de brevet satisfait également aux conditions de la CBE que la division d'examen a par ailleurs considérées comme remplies lors de la procédure d'examen et qu'elle n'a donc pas invoquées comme motifs de rejet de la demande dans sa décision ?</p>
<p>2. Falls einer Beschwerdekammer keine derartige Verpflichtung, aber eine derartige Befugnis zuerkannt wird, unter welchen Bedingungen sollte sie von dieser Befugnis Gebrauch machen?"</p>	<p>2. If a Board of Appeal does not have such an obligation but has such power, under what circumstances should it use such power?"</p>	<p>2. Si une chambre n'est pas tenue par une telle obligation, mais qu'un tel pouvoir lui est reconnu, dans quelles conditions devrait-elle faire usage de ce pouvoir ?"</p>

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 5. Septem- ber 1994 über die Adressie- rung von Postsendungen an das Europäische Patentamt

(Diese Mitteilung ersetzt die "Mitteilung über die Kennzeichnung von Post privaten oder vertraulichen Inhalts", ABI. EPA 1983, 148. Im übrigen bleibt die "Mitteilung über die Umstellung der Postleitzahlen in Deutschland", ABI. EPA 1993, 372, weiterhin gültig.)

1. Die an das EPA gerichteten Postsendungen im Patenterteilungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren sowie Rechnungen sind ohne näheren Zusatz in der Anschrift an das Europäische Patentamt zu adressieren. Hinweise in der Anschrift auf Personen oder Abteilungen, für die eine Sendung bestimmt ist, sind auf Verwaltungspostsendungen zu beschränken.

Die Postzustellungsanschriften für die verschiedenen Dienstorte des EPA lauten für:

#### 1.1 Postsendungen im Patenterteilungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren sowie Rechnungen

Europäisches Patentamt  
D-80298 München

Europäisches Patentamt  
D-10958 Berlin

Europäisches Patentamt  
Postbus 5818  
NL-2280 HV Rijswijk

(nur für Rechnungen)<sup>1</sup>  
Europäisches Patentamt  
Postfach 82  
Schottenfeldgasse 29  
A-1072 Wien

#### 1.2 Verwaltungspostsendungen

Europäisches Patentamt  
Name, Direktion, Zimmer  
D-80298 München

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice from the European Patent Office dated 5 Septem- ber 1994 concerning mail addressed to the European Patent Office

(This notice supersedes the "Notice concerning the marking of private or confidential mail", OJ EPO 1983, 148. The "Notice concerning the change of postcodes in Germany", OJ EPO 1993, 372, remains valid.)

1. Mail relating to the patent grant, opposition or appeals procedures and invoices should merely be addressed to the European Patent Office. Only administrative mail should also indicate the person or department intended to receive it.

The postal addresses of the various EPO locations are as follows:

#### 1.1 Mail relating to the patent grant, opposition or appeals procedures and invoices

European Patent Office  
D-80298 Munich

European Patent Office  
D-10958 Berlin

European Patent Office  
Postbus 5818  
NL-2280 HV Rijswijk

(For invoices only)<sup>1</sup>  
European Patent Office  
Postfach 82  
Schottenfeldgasse 29  
A-1072 Vienna

#### 1.2 Mail relating to administrative matters

European Patent Office  
Name, Directorate, Room  
D-80298 Munich

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué de l'Office euro- péen des brevets, en date du 5 septembre 1994, relatif à l'adressage du courrier desti- né à l'Office européen des brevets

(Ce communiqué remplace le "communiqué relatif à la mention signalant le caractère privé ou confidentiel de certains envois", JO OEB 1983, 148. Le "Communiqué relatif à la réorganisation des codes postaux en Allemagne", JO OEB 1993, 372, reste en vigueur).

1. Le courrier relatif aux procédures de délivrance des brevets, d'opposition et de recours, ainsi que les factures doivent être envoyés à l'Office européen des brevets sans rien ajouter dans l'adresse. Seul le courrier administratif doit comporter le nom de la personne ou le service à qui l'envoi est destiné.

Les adresses postales des différents lieux d'affectation de l'OEB sont les suivantes:

#### 1.1 Courrier relatif aux procédures de délivrance des brevets/d'opposition/de recours, et factures

Office européen des brevets  
D-80298 Munich

Office européen des brevets  
D-10958 Berlin

Office européen des brevets  
Postbus 5818  
NL-2280 HV Rijswijk

(uniquement pour les factures)<sup>1</sup>  
Office européen des brevets  
Boîte postale 82  
Schottenfeldgasse 29  
A-1072 Vienne

#### 1.2 Courrier administratif

Office européen des brevets  
Nom, direction, bureau  
D-80298 Munich

<sup>1</sup> Die Dienststelle Wien des EPA ist keine Annahmestelle im Sinne von Artikel 75(1) a) EPÜ. Bei ihr können keine Postsendungen im Patenterteilungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren eingereicht werden.

<sup>1</sup> No mail relating to the patent grant, opposition or appeals procedures may be filed at the Vienna sub-office because it is not a filing office within the meaning of Article 75(1)(a) EPC.

<sup>1</sup> L'agence de Vienne de l'OEB n'est pas un bureau de réception au sens de l'article 75(1) a) CBE. Le courrier relatif aux procédures de délivrance des brevets, d'opposition et de recours ne peut y être déposé.

Europäisches Patentamt  
Name, Direktion, Zimmer  
**D-10958 Berlin**

European Patent Office  
Name, Directorate, Room  
**D-10958 Berlin**

Office européen des brevets  
Nom, direction, bureau  
**D-10958 Berlin**

Europäisches Patentamt  
Name, Direktion, Zimmer  
Postbus 5818  
**NL-2280 HV Rijswijk**

European Patent Office  
Name, Directorate, Room  
Postbus 5818  
**NL-2280 HV Rijswijk**

Office européen des brevets  
Nom, direction, bureau  
Postbus 5818  
**NL-2280 HV Rijswijk**

Europäisches Patentamt  
Name, Direktion, Zimmer  
Postfach 82  
Schottenfeldgasse 29  
**A-1072 Wien**

European Patent Office  
Name, Directorate, Room  
Postfach 82  
Schottenfeldgasse 29  
**A-1072 Vienna**

Office européen des brevets  
Nom, direction, bureau  
Boîte postale 82  
Schottenfeldgasse 29  
**A-1072 Vienne**

**2. Postsendungen im Patenterteilungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren sowie Rechnungen**

**2. Mail relating to the patent grant, opposition or appeals procedures and invoices**

**2. Courrier relatif aux procédures de délivrance des brevets/ d'opposition/de recours, et factures**

Postsendungen im Patenterteilungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren sowie Rechnungen werden grundsätzlich von der Poststelle geöffnet, mit dem Eingangsdatum versehen und in den Geschäftsgang gegeben.

Mail relating to the patent grant, opposition or appeals procedures and invoices are opened by the Post Room, marked with the date of receipt and forwarded via the normal official channels.

Le courrier relatif aux procédures de délivrance des brevets, d'opposition et de recours, ainsi que les factures sont ouverts par le bureau du courrier, qui y appose le tampon dateur et applique la procédure administrative appropriée.

**3. Verwaltungspostsendungen**

**3. Mail relating to administrative matters**

**3. Courrier administratif**

Jede eingehende Sendung erhält einen Eingangsvermerk. Die Verwaltungspostsendungen werden dem Empfänger grundsätzlich ungeöffnet zugestellt, es sei denn, der Empfänger ist nicht angegeben oder nicht eindeutig zu ermitteln. Solche Postsendungen werden zur Feststellung des Empfängers geöffnet, danach wieder verschlossen und mit einem Vermerk weitergeleitet.

Each item of incoming administrative mail is stamped to confirm receipt, then forwarded unopened to the addressee. If the addressee is unnamed or not readily identifiable, the item is opened to identify the recipient, then re-sealed, stamped as having been opened and forwarded.

Le tampon dateur est apposé sur tout envoi reçu. Le courrier administratif est en principe remis à son destinataire sans être ouvert, à moins que celui-ci ne soit pas indiqué ou ne puisse pas être clairement identifié. Ce courrier est alors ouvert pour déterminer le destinataire, puis refermé et transmis accompagné d'une mention.

## Erstreckung europäischer Patente auf Rumänien

Am 9. September 1994 haben der Präsident des Europäischen Patentamts und ein Vertreter der rumänischen Regierung in Bukarest ein Abkommen über eine weitreichende Zusammenarbeit im Patentwesen unterzeichnet.

Für die europäische Industrie besonders wichtig ist der Teil der Vereinbarung, der die **Erstreckung der Wirkungen europäischer Patentanmeldungen und Patente auf Rumänien** regelt: Hiermit wird die Reihe entsprechender Abkommen mit Slowenien<sup>1</sup>, Litauen<sup>2</sup> und Lettland<sup>3</sup> fortgesetzt und dem Anmelder einer europäischen Patentanmeldung in absehbarer Zukunft auch für Rumänien ein einfacher und preiswerter Weg geboten, wirksamen Patentschutz zu erhalten. "Erstreckte" europäische Patente werden in Rumänien dann im wesentlichen den gleichen Schutz genießen wie die vom EPA für die derzeit 17 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilten Patente.

Die die Erstreckung betreffenden Teile der Vereinbarung werden nach Inkrafttreten eines entsprechenden rumänischen Gesetzes wirksam. **Das genaue Datum wird zu gegebener Zeit im Amtsblatt veröffentlicht.**

Daneben ist eine intensive technische Zusammenarbeit zwischen dem EPA und dem rumänischen Patentamt vereinbart worden. Das EPA wird vor allem an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Personals des Patentamtes und der Patentanwälte mitwirken sowie bei der Modernisierung des Patentamtes und des Patentinformationssystems Unterstützung geben.

## Extension of European patents to Romania

On 9 September 1994 in Bucharest the President of the European Patent Office and a representative of the Romanian government signed an agreement on far-reaching patent co-operation.

Of special importance for European industry is the section governing the **extension of European applications and patents to Romania**. This latest addition to the series of similar agreements already signed with Slovenia<sup>1</sup>, Lithuania<sup>2</sup> and Latvia<sup>3</sup> will provide in the foreseeable future a simple and cost-effective route to sound patent protection there: "extended" European patents will confer essentially the same protection in Romania as those currently granted by the EPO for the 17 member states of the European Patent Organisation.

The relevant parts of the agreement will take effect once the necessary Romanian legislation enters into force. **The exact date will be announced in the Official Journal in due course.**

The EPO has also agreed on intensive technical co-operation with the Romanian Patent Office. In particular, it will provide training for its staff and the local patent profession, and help modernise the RPO and its patent information system.

## Extension des effets des brevets européens à la Roumanie

Le 9 septembre 1994, le Président de l'Office européen des brevets et un représentant du gouvernement roumain ont signé à Bucarest un accord ayant pour objet une coopération étendue dans le domaine des brevets.

La partie de l'accord régissant **l'extension des effets des demandes de brevet et des brevets européens à la Roumanie** est particulièrement importante pour l'industrie européenne : elle complète la série des accords correspondants conclus avec la Slovénie<sup>1</sup>, la Lituanie<sup>2</sup> et la Lettonie<sup>3</sup> et offrira prochainement au demandeur d'un brevet européen un moyen simple et peu coûteux d'obtenir une protection par brevet efficace en Roumanie. Les brevets européens "aux effets étendus" jouiront en Roumanie pour l'essentiel de la même protection que les brevets délivrés par l'OEB pour les 17 Etats actuellement membres de l'Organisation européenne des brevets.

Les parties de l'accord concernant l'extension des effets des brevets européens prendront effet après l'entrée en vigueur de la législation roumaine correspondante. **La date exacte sera publiée au Journal officiel.**

En outre, l'OEB et l'Office roumain des brevets sont convenus de coopérer étroitement dans le domaine technique. L'OEB participera principalement à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Office roumain des brevets et des conseils en brevets, et il aidera à la modernisation de cet Office et de son système d'information brevets.

<sup>1</sup> In Kraft seit 1. März 1994; ABI. EPA 1994, 75 mit näheren Informationen zum Erstreckungssystem.

<sup>2</sup> In Kraft seit dem 5. Juli 1994; ABI. EPA 1994, 527.

<sup>3</sup> ABI. EPA 1994, 201.

<sup>1</sup> In force since 1 March 1994; OJ EPO 1994, 75 (see also for more details about the extension system).

<sup>2</sup> In force since 5 July 1994; OJ EPO 1994, 527.

<sup>3</sup> OJ EPO 1994, 201.

<sup>1</sup> Entré en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 1994; JO OEB 1994, 75, dans lequel ont été publiées de plus amples informations sur le système d'extension.

<sup>2</sup> Entré en vigueur le 5 juillet 1994; JO OEB 1994, 527.

<sup>3</sup> JO OEB 1994, 201.

**VERTRETUNG**

Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\*

**REPRESENTATION**

List of  
professional  
representatives before  
the European Patent Office\*

**REPRESENTATION**

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

**BE Belgien / Belgium / Belgique****Änderungen / Amendments / Modifications**

Dopchie, Jean-Marc (BE)  
Bruyningstraat 103  
B-8500 Kortrijk

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

Beyer, Wolfgang (DE)  
Leonhard-Frank-Straße 55  
D-04318 Leipzig

Hoffmann, Rolf (DE)  
MAN TAKRAF Fördertechnik GmbH  
Bereich Recht, Patente  
Versicherungen  
Theklaer Straße 42  
D-04347 Leipzig

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Anritter, Jörn Dietolf Gerald (DE)  
Motsch & Anritter  
Patentanwälte  
St.-Anna-Platz 4  
D-80538 München

Ludewig, Rita (DE)  
Patentanwaltskanzlei  
Dipl.-Ing. R. Ludewig  
Fred-Uhlmann-Straße 7  
D-70619 Stuttgart

Böck, Bernhard (DE)  
Jaeger, Böck & Köster  
Patentanwälte  
Egloffsteinstraße 7  
D-97072 Würzburg

Mönig, Anton (DE)  
Ehbühl 1  
D-71083 Herrenberg

Grimm, Ekkehard (DE)  
Kurt-Blaum-Platz 1  
D-63450 Hanau

Weidner, Ulrich (DE)  
Postfach 113  
D-99605 Sömmerda

Häckel, Stefan (DE)  
Gustav-Mahler-Straße 5  
D-70195 Stuttgart

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Liermann, Manfred (DE) - R. 102(2)a  
Patentanwalt Manfred Liermann  
Schillingsstraße 335  
D-52355 Düren

Heun, Thomas (DE)  
Helmke & Partner  
Rathausmarkt 5  
D-20095 Hamburg

Pohle, Elke (DE) - R. 102(1)  
Erfurter Straße 52  
D-07743 Jena

Schmidt, Hans-Ekhardt (DE) - R. 102(1)  
Forckenbeckstraße 9-13  
D-14199 Berlin

\* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).  
Anschrift:  
EPI-Generalsekretariat  
Erhardtstraße 27  
D-80331 München  
Tel. (+49-89)2017080  
Tx. 5/216834  
FAX (+49-89)202 1548

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

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

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

Lopez Medrano, Santiago (ES) - R. 102(2)a  
 Gran Via, 40 -5. -4  
 E-28013 Madrid

**FR Frankreich/ France****Löschungen / Deletions / Radiations**

Picard, Pierre (FR) - R. 102(1)  
 25, Boulevard Arago  
 F-75013 Paris

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

Asquith, Julian Peter (GB)  
 A. R. Davies & Co.  
 27 Imperial Square  
 GB-Cheltenham GL50 1RQ

Cooper, John (GB)  
 Murgitroyd & Company  
 373 Scotland Street  
 GB-Glasgow G5 8QA

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bryer, Kenneth Robert (GB)  
 K.R. Bryer & Co.  
 Lewins House  
 Lewins Mead  
 GB-Bristol BS1 2NN

Chapman, Paul William (GB)  
 Kilburn & Strode  
 30 John Street  
 GB-London WC1N 2DD

Hawkins, Richard Dudley (GB)  
 Carpmaels & Ransford  
 43 Bloomsbury Square  
 GB-London WC1A 2RA

Mallalieu, Catherine Louise (GB)  
 ICI Group Patents Services Dept.  
 P.O. Box 6  
 Shire Park  
 Bessemer Road  
 GB-Welwyn Garden City, Herts AL7 1HD

**IT Italien/ Italy/ Italie****Änderungen / Amendments / Modifications**

Bosotti, Luciano (IT)  
 Jacobacci & Perani S.p.A.  
 Corso Regio Parco 27  
 I-10152 Torino

Gerbino, Angelo (IT)  
 Jacobacci & Perani S.p.A.  
 Corso Regio Parco 27  
 I-10152 Torino

Jacobacci, Filippo (IT)  
 Jacobacci & Perani S.p.A.  
 Corso Regio Parco 27  
 -10152 Torino

Jacobacci, Guido (IT)  
 Jacobacci & Perani S.p.A.  
 Corso Regio Parco 27  
 I-10152 Torino

Marchitelli, Mauro (IT)  
 Jacobacci & Perani S.p.A.  
 Corso Regio Parco 27  
 I-10152 Torino

Quinterno, Giuseppe (IT)  
 Jacobacci & Perani S.p.A.  
 Corso Regio Parco 27  
 I-10152 Torino

Rambelli, Paolo (IT)  
 Jacobacci & Perani S.p.A.  
 Corso Regio Parco 27  
 I-10152 Torino

Saconney, Piero (IT)  
 Jacobacci & Perani S.p.A.  
 Corso Regio Parco 27  
 I-10152 Torino

Serra, Francesco (IT)  
 Jacobacci & Perani S.p.A.  
 Corso Regio Parco 27  
 I-10152 Torino

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

Pfeiffer, Ernst (NL) - R. 102(2)a)  
Shell Internationale  
Research Maatschappij B.V.  
Patents Licensing &  
Trade Marks Division  
P.O. Box 162  
NL-2501 AN The Hague

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

Bjerkén, J. Hakan (SE)  
Bjerkéns Patentbyrå AB  
Box 1274  
S-801 37 Gävle

Forsberg, Lars-Ake (SE)  
AB Tetra Pak  
Patent Department  
Ruben Rausings gata  
S-221 86 Lund

Lettström, Richard Wilhelm (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S-103 62 Stockholm

Olsson, Jan (SE)  
Bjerkéns Patentbyrå AB  
P.O. Box 1274  
S-801 37 Gävle

**Löschungen/ Deletions/ Radiations**

Uusitalo, Isak (SE) - R. 102(2)a)  
CUNAB  
Carminger, Uusitalo  
& Nyberg Patentbyrå AB  
P.O. Box 7274  
S-10389 Stockholm

**Entscheidung des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts vom 21. Oktober 1993 DB/02/92**

**Gegenstand des Verfahrens:**

Verstoß gegen die Wahrheitspflicht u. a.

**Besetzung des Disziplinarausschusses:**

Vorsitzender: B. I. Cawthra (EPA)  
Berichterstatlerin: T. Karamanli (EPA)  
Mitglieder: R. Cramer (EPA)  
R. Harlé (EPI)  
L.W. Kooy (EPI)

**I. SACHVERHALT**

1. Herr X ist seit dem 25.8.1981 in der Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter eingetragen.

2. Mit Schreiben vom 9.3.1992, eingegangen am 13. März 1992, wurde Herr X beim Institut der zugelassenen Vertreter (nachfolgend EPI genannt) angezeigt. In dieser Klage wird ausgeführt, daß Herr X in der europäischen Patentanmeldung Nr. ... nicht nur alle Fristen, auch Ausschlußfristen, gegenüber dem Europäischen Patentamt versäumt habe, sondern auch seine Mandantin, die Anmelderin, nicht über den Verfahrensstand informiert habe. Darüber hinaus sei eine Kontaktaufnahme seit dem 12.12.1991 mit Herrn X nicht möglich gewesen. Nachrichten, die auf seinem Anrufbeantworter hinterlassen wurden, und an Herrn X gerichtete Schreiben seien seinerseits unbeantwortet geblieben. Deshalb habe der Anzeigerstatler, der neue Vertreter der Anmelderin, am 23.1.1992 sich mit dem EPA telefonisch in Verbindung gesetzt und um Kopien der relevanten Aktenteile gebeten. Aufgrund dieser Kopien, die der Anzeigerstatler am 27.1.1992 erhielt, habe sich die Sachlage wie folgt dargestellt:

Obwohl die Mandantin die Rechnung des Herrn X vom 9.10.1989 beglichen hatte, waren die Prüfungs- und Jahresgebühr für die Patentanmeldung nicht entrichtet worden. Herr X hatte 4 Mitteilungen vom EPA erhalten, jedoch weder darauf reagiert noch diese an die Mandantin weitergeleitet. Bei einem Besuch in der dem Anzeigerstatler bekannten Kanzlei

**Decision of the Disciplinary Board of the European Patent Office dated 21 October 1993 DB/02/92**

**Subject of the proceedings:**

Breach of obligation to be truthful inter alia

**Composition of the Disciplinary Board:**

Chairman: B.I. Cawthra (EPO)  
Rapporteur: T. Karamanli (EPO)  
Members: R. Cramer (EPO)  
R. Harlé (EPI)  
L.W. Kooy (EPI)

**1. FACTS**

1. Mr X's name has been on the list of professional representatives before the European Patent Office (EPO) since 25 August 1981.

2. In a letter of 9 March 1992, received on 13 March 1992, a complaint was lodged against Mr X with the Institute of Professional Representatives (EPI). The complaint stated that in the case of European patent application No.... Mr X had not only failed to observe all the time limits, including the preclusive time limits, set by the European Patent Office, but had also not informed his client, the applicant, of the application's procedural status. Furthermore, it had not been possible to contact Mr X since 12 December 1991. He had not replied to messages left on his telephone answering machine or to letters addressed to him. The complainant, the applicant's new representative, therefore contacted the EPO by telephone on 23 January 1992 and asked for copies of the relevant parts of the file. These copies, which the complainant received on 27 January 1992, indicated that the situation was as follows:

Although the client had settled Mr X's account of 9 October 1989, the examination fee and renewal fee for the patent application had not been paid. Mr X had received four communications from the EPO, but had neither responded to them nor forwarded them to the client. During a visit on 4 March 1992 to Mr X's office, the address of which was

**Décision du conseil de discipline de l'Office européen des brevets, en date du 21 octobre 1993 DB/02/92**

**Objet de la procédure:**

Manquement, entre autres, à l'obligation de dire la vérité

**Composition du conseil de discipline**

Président : B. I. Cawthra (OEB)  
Rapporteur : T. Karamanli (OEB)  
Membres : R. Cramer (OEB)  
R. Harlé (EPI)  
L.W. Kooy (EPI)

**I. EXPOSÉ DES FAITS**

1. Monsieur X est inscrit depuis le 25.8.1981 sur la liste des mandataires agréés près l'OEB.

2. Par lettre en date du 9.3.1992, reçue le 13 mars 1992, une plainte a été déposée contre M. X à l'Institut des mandataires agréés (ci-après EPI). Dans cette plainte, il est notamment allégué qu'en ce qui concerne la demande de brevet européen n° ..., non seulement M. X n'a observé aucun délai, y compris les délais de forclusion, à l'égard de l'Office européen des brevets, mais il n'a pas davantage informé sa mandante, la demanderesse, sur l'évolution de la procédure. En outre, il s'avère impossible, depuis le 12.12.1991, d'entrer en contact avec M. X. Les messages laissés sur son répondeur automatique, ainsi que les lettres qui lui ont été adressées, sont restés sans réponse. C'est pourquoi le plaignant, à savoir le nouveau mandataire de la demanderesse, a contacté l'OEB par téléphone le 23.1.1992 et l'a prié de lui transmettre la copie des pièces pertinentes du dossier. Sur la base de ces copies, reçues par le plaignant le 27.1.1992, les faits se sont présentés comme suit.

Bien que la mandante eût réglé la facture de M. X datée du 9.10.1989, ni la taxe d'examen ni la taxe annuelle afférentes à la demande de brevet n'ont été acquittées. M. X n'a pas répondu aux quatre notifications qu'il avait reçues de l'OEB et ne les a pas transmises à la mandante. Lorsqu'il se rendit le 4.3.1992 au cabinet dont il avait l'adresse, le plai-

am 4.3.1992 habe sich herausgestellt, daß diese Kanzlei zum 31.12.1991 durch Kündigung aufgehoben worden war, und daß eine neue Kanzleianschrift nicht bekannt war.

3. Dem betroffenen zugelassenen Vertreter, Herrn X, wurde gemäß Artikel 8 der ergänzenden Verfahrensordnung des Disziplinarrats des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter mit Schreiben vom 27.3.1992 eine Kopie der Anzeige im Sinne dieses Artikels zugesandt. In demselben Schreiben wurde Herr X gebeten, sich bis zum 15.4.1992 zu dieser Anzeige zu äußern.

4. Gleichzeitig versuchte der Berichtserstatter der betrauten Kammer des Disziplinarrats (nachfolgend Disziplinarkammer genannt) sich von der Richtigkeit der in der Anzeige gemachten Angaben dadurch zu überzeugen, daß er selbst versuchte, mit dem betroffenen Vertreter telefonisch Kontakt aufzunehmen. Herr X konnte telefonisch nicht persönlich erreicht werden, denn es war ausschließlich der Anrufbeantworter seines Anschlusses angeschaltet.

5. Aufgrund der Zusendung der Anzeige nahm der betroffene Vertreter im April 1992 sowohl mit dem Vorsitzenden als auch mit dem Berichtserstatter der Disziplinarkammer Kontakt auf. Er erklärte, er habe seine Kanzlei geschlossen und sämtliche Klienten davon verständigt. Im Falle der Klägerin sei mit dem vorherigen Leiter der Patentabteilung lediglich vereinbart gewesen, daß Herr X die Einreichung übernehme, nicht aber die Weiterbearbeitung des Falles, da dies von der Patentabteilung der Mandantin selbst durchgeführt werde. Daher habe Herr X keine Veranlassung gesehen, beim Schließen seiner Kanzlei auch die Mandantin davon zu verständigen. Herr X versicherte, er werde unverzüglich mit der Mandantin Kontakt aufnehmen, um abzuklären, wie das in der Klage genannte Schutzrecht gerettet werden könne, und was er dazu beitragen könne. Erst dann könne er zu der Anzeige Stellung nehmen.

Der Berichtserstatter der Disziplinarkammer gewährte einen Monat Frist für einen neuerlichen Bericht seitens des betroffenen Vertreters, die Ende April abließ. Er gab Herrn X auch zu bedenken, daß, falls die Anmeldung gerettet werden könne, der Anzeigerstatter möglicherweise die Anzeige zurückziehe.

6. Nach fruchtlosem Ablauf der o. g. Frist wurde mit Herrn X nochmals

known to the complainant, it emerged that the office had been closed on 31 December 1991 after notice to quit had been given and that no new office address was known.

3. In accordance with Article 8 of the Additional Rules of Procedure of the Disciplinary Committee of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, a copy of the complaint within the meaning of that Article was sent to the professional representative concerned, Mr X, in a letter dated 27 March 1992. This letter also asked Mr X to comment on the complaint by 15 April 1992.

4. At the same time the rapporteur of the competent Chamber of the Disciplinary Committee (hereinafter referred to as the Disciplinary Chamber) tried to satisfy himself that the details given in the complaint were correct by attempting himself to contact the representative by telephone. It was not possible to speak to Mr X in person on the telephone, as only his answering machine was switched on.

5. In response to the complaint forwarded to him, the representative contacted both the Chairman and the rapporteur of the Disciplinary Chamber in April 1992. He explained that he had closed his office and notified all his clients. In the complainant's case, it had been agreed with the former head of the patent department that Mr X would merely take charge of the filing but not the further processing of the case, as this would be carried out by the client's own patent department. Therefore, when he closed his office, Mr X had seen no reason to notify the client as well. Mr X gave an assurance that he would immediately contact the client to clarify how the patent application referred to in the complaint could be rescued, and what he could do to help. Only then could he comment on the complaint.

The rapporteur of the Disciplinary Chamber gave Mr X a period of one month, expiring at the end of April, in which to submit a further report. He also told him to bear in mind that if the application could be rescued it was possible that the complainant would withdraw the complaint.

6. After the above-mentioned time limit had expired with no result,

gnant constata que ce cabinet avait été fermé le 31.12.1991, suite à la résiliation du contrat de location, et que M. X n'avait pas laissé sa nouvelle adresse.

3. Conformément à l'article 8 du règlement de procédure additionnel de la commission de discipline de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, une copie de la plainte au sens de cet article fut envoyée au mandataire agréé en cause par courrier daté du 27.3.1992, dans lequel celui-ci fut invité à se prononcer sur la plainte, au plus tard le 15.4.1992.

4. Parallèlement, le rapporteur de la chambre de la commission de discipline saisie (ci-après chambre disciplinaire) tenta de s'assurer de l'exactitude du contenu de la plainte en essayant lui-même de téléphoner au mandataire concerné. Il ne réussit pas à le joindre en personne, car le répondeur automatique était en permanence branché.

5. En raison de l'envoi de la plainte, le mandataire concerné contacta en avril 1992 le président ainsi que le rapporteur de la chambre disciplinaire. Il expliqua qu'il avait fermé son cabinet et qu'il en avait informé tous ses clients. En ce qui concerne la présente affaire, il était uniquement convenu avec l'ancien responsable du département brevets de la mandante de se charger du dépôt, mais pas de la poursuite de l'affaire, parce que le département brevets devait s'en occuper lui-même. Par conséquent, il ne jugea pas nécessaire d'informer également la mandante de la fermeture de son cabinet. Il assura qu'il allait se mettre en contact avec elle sans délai, afin de déterminer de quelle manière l'on pouvait sauver le droit de protection cité dans la plainte, et quelle contribution il pouvait y apporter, suite à quoi seulement il serait en mesure de prendre position.

Le rapporteur de la chambre disciplinaire accorda au mandataire concerné un délai d'un mois en vue de l'établissement d'un nouveau rapport, ce délai venant à expiration fin avril. Il expliqua également à M. X qu'au cas où il serait possible de sauver la demande, le plaignant pourrait retirer la plainte.

6. Après que le délai susmentionné eut expiré sans résultat, on télépho-

telefonisch Kontakt aufgenommen. Anlässlich dieses Telefonats berichtete Herr X, daß er bereits mit dem Vorsitzenden der Kammer gesprochen habe, und daß dieser die Frist bis Mitte Mai verlängert habe. Diese Behauptung erwies sich nachträglich als unrichtig.

7. Nachdem der Berichtersteller Mitte Mai noch nichts von Herrn X gehört hatte, versuchte er erneut telefonisch Kontakt mit ihm aufzunehmen. Wiederum meldete sich nur der Anrufbeantworter, so daß der Berichtersteller nur eine Nachricht mit der Bitte um Kontaktaufnahme und neuerlichen Bericht hinterlassen konnte.

8. Da Herr X sich in der folgenden Woche in keiner Weise beim Berichtersteller meldete, versuchte der Berichtersteller bei der Mandantin festzustellen, wie weit die Gespräche mit Herrn X bereits gediehen seien. Dabei mußte er feststellen, daß Herr X trotz seiner Zusicherung nie Kontakt mit der Mandantin aufgenommen hatte und keinerlei Anstalten getroffen hatte, das in der Anzeige erwähnte gefährdete Schutzrecht zu retten oder zur Rettung in irgendeiner Weise beizutragen. Der Berichtersteller erfuhr außerdem, daß aus diesen Gründen von einer Zurückziehung der Anzeige keine Rede sein könne.

9. In der Entscheidung des Disziplinarrates des EPI vom 17.6.1992 (AZ. CD 2/92) wurde die Klage gegen Herrn X gemäß Artikel 6(2) Buchstabe c der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten (ABI. EPA 1978, 91 ff.) dem Disziplinarausschuß des Europäischen Patentamts überwiesen.

10. In der Begründung der o. g. Entscheidung wird dargelegt, daß nach Ansicht der Kammer des Disziplinarrates das Verhalten des Herrn X gegenüber der Kammer kaum Artikel 1 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (VDV) entspricht, da die gemachten Angaben hinsichtlich Kontaktaufnahme und Fristverlängerung sich bei Überprüfung als unrichtig herausgestellt haben. Außerdem liege ein Verstoß gegen Artikel 3 der VDV nach dem Klagevorbringen vor.

11. Da Herr X seine Kanzlei geschlossen hatte und als einzige Adresse eine Postfachadresse in Zürich bei seinem Telefonat vom 2.4.1992 mit dem Berichtersteller angegeben hatte, bat die Berichterstellerin des Disziplinarausschusses des Europäi-

Mr X was again contacted by telephone. During this telephone call Mr X reported that he had already spoken to the Chairman of the Chamber, who had extended the time limit until mid-May. This statement subsequently proved to be incorrect.

7. Not having heard from Mr X by mid-May, the rapporteur again tried to contact him by telephone. Once again, only the answering machine replied, so the rapporteur was only able to leave a message asking him to get in touch and submit a new report.

8. As Mr X did not contact the rapporteur in any way during the following week, the rapporteur tried to ascertain from the client what progress had been made in the discussions with Mr X. It emerged that, despite Mr X's assurances, he had never contacted the client and had made no move whatsoever to rescue the threatened patent application mentioned in the complaint or to contribute in any way to its rescue. The rapporteur also learned that for these reasons a withdrawal of the complaint was out of the question.

9. In the decision of the Disciplinary Committee of the EPI dated 17 June 1992 (ref. CD 2/92), the complaint against Mr X was referred to the Disciplinary Board of the EPO in accordance with Article 6(2)(c) of the Regulation on discipline for professional representatives (RDR) (OJ EPO 1978, 91 et seq.).

10. The grounds advanced in support of the above decision state that, in the Disciplinary Chamber's opinion, Mr X's conduct towards the Chamber could hardly be said to comply with Article 1 RDR, as the statements he had made with regard to making contact and the extension of the time limit had on subsequent investigation turned out to be incorrect. Furthermore, according to the complaint lodged, Article 3 RDR had been infringed.

11. Since Mr X had closed his office and given a P.O. box number in Zurich as his only address when speaking to the rapporteur of the Disciplinary Chamber on the telephone on 2 April 1992, the rapporteur of the Disciplinary Board of the

na une nouvelle fois à M. X. A cette occasion, celui-ci expliqua qu'il s'était déjà entretenu avec le président de la chambre et que ce dernier avait prorogé le délai jusqu'à la mi-mai. Il s'avéra après coup que cette affirmation était inexacte.

7. Comme à la mi-mai le rapporteur n'avait toujours pas de nouvelles de M. X, il tenta de nouveau de lui téléphoner. Il tomba cette fois encore sur le répondeur, de sorte qu'il ne put que laisser un message dans lequel il pria M. X de prendre contact avec lui et de présenter un nouveau rapport.

8. M. X ne s'étant manifesté d'aucune façon au cours de la semaine qui suivit, le rapporteur tenta de faire le point chez la mandante sur les entretiens tenus avec M. X. A cette occasion, il fut bien obligé de constater qu'en dépit des assurances qu'il avait données, M. X ne s'était jamais mis en contact avec la mandante et n'avait pris aucune mesure afin de sauver le droit de protection menacé, évoqué dans la plainte, ou de contribuer à le sauver d'une quelconque manière. Le rapporteur apprit en outre que pour ces raisons, il ne pouvait être question de retirer la plainte.

9. Dans la décision de la commission de discipline de l'EPI en date du 17.6.1992 (réf. CD 2/92), la plainte déposée contre M. X fut renvoyée au conseil de discipline de l'Office européen des brevets, conformément à l'article 6, paragraphe 2, lettre c) du règlement en matière de discipline (JO OEB 1978, 91 s.).

10. Dans les motifs de la décision précitée, la chambre de la commission de discipline estime que le comportement de M. X à son égard n'est guère conforme à l'article premier du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (RDM), étant donné que les informations fournies quant à la prise de contact et à la prorogation de délai se sont, après vérification, révélées inexactes. En outre, il y a eu manquement à l'article 3 RDM après le dépôt de la plainte.

11. Comme M. X avait fermé son cabinet et qu'il avait laissé pour seule adresse le numéro de sa boîte postale à Zurich lors de son entretien téléphonique en date du 2.4.1992 avec le rapporteur de la chambre, le rapporteur du conseil de discipline

schen Patentamtes Herr Y am 13.1.1993 telefonisch um die Privatadresse von Herrn X, die ihr am selben Tag per Fax mitgeteilt wurde.

12. Mit Schreiben vom 10.3.1993 an Herrn X legte die Berichterstatterin des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts den Sachverhalt nochmals zusammenfassend dar. Sie wies auch darauf hin, daß, sollte der Disziplinarausschuß zu demselben Schluß wie der Disziplinarrat kommen, nämlich daß das Verhalten des Herrn X gegenüber seiner Mandantin einen Verstoß gegen Artikel 3 VDV und sein Verhalten gegenüber der Kammer des Disziplinarrats einen Verstoß gegen Artikel 1 VDV darstellt, dies höchstwahrscheinlich zur Folge habe, daß der Disziplinarausschuß eine in Artikel 4 VDV vorgesehene Disziplinarmaßnahme gegen ihn verhängen werde. Bei so schweren Verstößen wie im vorliegenden Fall könne durchaus eine Löschung in der Liste der zugelassenen Vertreter für unbestimmte Dauer (Art. 4 (1) Buchst. e VDV) in Betracht kommen.

In demselben Schreiben wurde Herrn X gemäß Artikel 12 VDV die Gelegenheit gegeben, sich bis zum 30.4.1993 zu den oben dargelegten Vorwürfen zu äußern.

13. Das unter Punkt 12 genannte Schreiben wurde sowohl an die Privatadresse des Herrn X als auch an die von ihm angegebene Postfachadresse in Zürich geschickt. Der Brief an die Postfachadresse in Zürich wurde als unzustellbar wieder an das Europäische Patentamt zurückgeschickt. Das Schreiben an die Privatadresse wurde am 27. März 1993 zugestellt, indem die Briefsendung an einen Empfangsberechtigten ausgeliefert worden war.

14. Herr X ließ auch die im Schreiben vom 10.3.1993 gesetzte Frist zur Stellungnahme ablaufen, ohne sich zu den ihm gegenüber geäußerten Vorwürfen zu äußern.

15. Eine mündliche Verhandlung wurde nicht beantragt.

## II. ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. Ein zugelassener Vertreter darf nicht bewußt falsche oder irreführende Erklärungen abgeben (Art. 1 (1) Satz 2 VDV). Diese Wahrheitspflicht bezieht sich nicht nur auf die Berufsausübung, sondern auch auf Aussagen in einem Disziplinarverfahren (Entscheidung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten D 08/82 vom 24.2.1983 (ABI. EPA 1983, 378)).

EPO contacted Mr Y by telephone on 13 January 1993 to ask him for Mr X's private address, which was faxed to her the same day.

12. In a letter to Mr X dated 10 March 1993, the rapporteur of the Disciplinary Board summarised the facts once again. She also pointed out that if the Disciplinary Board were to come to the same conclusion as the Disciplinary Committee - i.e. that Mr X's conduct towards his client infringed Article 3 RDR and his conduct towards the Disciplinary Chamber infringed Article 1 RDR - this would most probably lead to the Disciplinary Board imposing on him one of the penalties provided for in Article 4 RDR. The penalty for such a serious infringement as this could quite well be deletion from the list of professional representatives for an indefinite period (Art. 4(1)(e) RDR).

In the same letter Mr X was given the opportunity under Article 12 RDR to comment by 30 April 1993 on the allegations set out above.

13. The letter referred to in point 12 was sent to both Mr X's private address and to the P.O. box number in Zurich he had given. The letter to the P.O. box address in Zurich was returned to the EPO as undeliverable. The letter to the private address was delivered on 27 March 1993, having been handed over to an authorised recipient.

14. Mr X also allowed the time limit laid down in the letter of 10 March 1993 for commenting on the allegations made against him to expire without making any response.

15. Oral proceedings were not requested.

## II. REASONS FOR THE DECISION

1. A professional representative must not knowingly make any false or misleading statement (Art. 1(1), second sentence, RDR). This obligation to be truthful applies not only to the exercise of the profession but also to statements in disciplinary proceedings (Decision of the Disciplinary Board of Appeal D 08/82 of 24 February 1983 (OJ EPO 1983, 378)).

de l'Office européen des brevets par téléphone M. Y, le 13.1.1993, de lui transmettre l'adresse privée de M. X, ce qu'il fit par fax le jour même.

12. Dans sa lettre, en date du 10.3.1993, à l'adresse de M. X, le rapporteur du conseil de discipline de l'Office européen des brevets résuma une nouvelle fois les faits. Elle fit également observer qu'au cas où le conseil de discipline parviendrait à la même conclusion que la commission de discipline, à savoir que de par son comportement vis-à-vis de la mandante ainsi que de la chambre de la commission de discipline, M. X a respectivement enfreint l'article 3 RDM et l'article premier RDM, le conseil de discipline lui infligerait très probablement une sanction disciplinaire prévue à l'article 4 RDM. En cas de manquements aussi graves que dans la présente affaire, la radiation de la liste des mandataires agréés pour une durée indéterminée (article 4, paragraphe 1, lettre e) RDM) peut fort bien être envisagée.

Dans la même lettre, il a été donné à M. X l'occasion de se prononcer sur les griefs exposés ci-dessus, au plus tard le 30.4.1993.

13. La lettre citée au point 12 a été envoyée à l'adresse privée de M. X ainsi qu'à l'adresse postale à Zurich, que celui-ci avait indiquée. La lettre portant le numéro de la boîte postale à Zurich, n'ayant pu être remise à l'adresse indiquée, a été retournée à l'Office européen des brevets. La lettre envoyée à l'adresse privée, qui a été remise à une personne habilitée à la recevoir, a été distribuée le 27 mars 1993.

14. M. X a laissé expirer le délai imparti dans la lettre du 10.3.93 en vue de prendre position, sans se prononcer sur les griefs formulés à son encontre.

15. Aucune demande de procédure orale n'a été présentée.

## II. MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Tout mandataire agréé doit s'abstenir de toute déclaration fautive ou fallacieuse. Cette obligation de dire la vérité s'applique non seulement à l'exercice de la profession, mais également aux déclarations faites dans le cadre d'une procédure disciplinaire (décision D 08/82 en date du 24.2.1983 de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire (JO OEB 1983, 378)).

Herr X ist dieser Wahrheitspflicht nicht nachgekommen, denn er hat sowohl gegenüber dem Vorsitzenden als auch dem Berichterstatter der Disziplinarkammer des EPI nicht wahrheitsgemäße Erklärungen abgegeben. Er hat beiden Mitgliedern der Disziplinarkammer gegenüber geäußert, daß er sich mit der Mandantin in Verbindung setzen werde, um abzuklären, wie das in der Anzeige genannte Schutzrecht gerettet werden könne, und was er dazu beitragen könne. Anlässlich eines vom Berichterstatter veranlaßten Telefongesprächs mit der Mandantin stellte sich heraus, daß Herr X selbst sechs Wochen, nachdem er versichert hatte, sich mit der Mandantin in Verbindung zu setzen, noch keinerlei Kontakt aufgenommen hatte.

Anlässlich eines anderen Telefonats mit dem Berichterstatter behauptete Herr X, daß er bereits vom Vorsitzenden der Kammer eine Fristverlängerung erhalten habe. Diese Behauptung erwies sich nachträglich ebenfalls als unrichtig.

Es liegt somit nach Ansicht des Disziplinarausschusses ein Verstoß gegen die in Artikel 1 Absatz 1 Satz 2 VDV festgelegte Wahrheitspflicht vor.

2. Gemäß Artikel 3 (1) VDV ist der zugelassene Vertreter verpflichtet, seinem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen, wenn er einen beruflichen Auftrag nicht annehmen oder sein Mandat niederlegen möchte. In letzterem Fall ist er auch verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Auftraggeber in Stand zu setzen, Nachteile zu vermeiden.

Im vorliegenden Fall wurde die Mandantin nicht von Herrn X darüber informiert, daß er seine Kanzlei geschlossen und somit sein Mandat niedergelegt hat.

Der Antragsteller legt in seiner Anzeige dar, daß davon ausgegangen wurde, daß Herr X in der genannten europäischen Patentanmeldung die Mandantin vertritt. Zwar behauptete Herr X gegenüber dem Berichterstatter in einem Telefonat im April 1992, daß er im Falle der Mandantin mit dem vorherigen Leiter der Patentabteilung vereinbart hätte, daß er nur die Einreichung übernehme, nicht aber die Weiterbearbeitung des Falles. Aus diesem Grund habe er keine Veranlassung gesehen, beim Schließen seiner Kanzlei auch die Mandantin davon zu verständigen. Aufgrund der Tatsache, daß Herr X gegenüber der Disziplinarkammer mehrere unrichtige

Mr X did not satisfy this obligation to be truthful, since he made untruthful statements to both the Chairman and the rapporteur of the EPIDisciplinary Chamber. He stated to both of them that he would contact the client to clarify how the patent application referred to in the complaint could be rescued and what he could do to help. During a telephone conversation with the client, arranged by the rapporteur of the Disciplinary Chamber, it emerged that Mr X had still not established any kind of contact with the client even six weeks after giving an assurance that he would do so.

In another telephone conversation with the rapporteur Mr X stated that he had already been given an extension of the time limit by the Chairman of the Chamber. This statement subsequently proved likewise to be incorrect.

In the Disciplinary Board's opinion the obligation to be truthful, laid down in Article 1(1), second sentence, RDR, has therefore been infringed.

2. Under Article 3(1) RDR a professional representative is required to inform his client forthwith if he is unwilling to accept a call upon his professional services or wishes to withdraw his services. In the latter case he is also required to take appropriate measures to enable the client to avoid detriment.

In the present case the client was not informed by Mr X that he had closed his office and consequently withdrawn his services.

The complainant sets out in his complaint that Mr X was assumed to be representing the client for the European patent application in question. Mr X did indeed claim to the rapporteur in a telephone call in April 1992 that he had agreed with the former head of the patent department that in this client's case he would deal only with the filing but not the further processing. For this reason, when he closed his office he had seen no reason to notify the client as well. However, since Mr X made a number of incorrect statements to the Disciplinary Chamber and, moreover, made no further comments on this point, the Disciplinary Board assumes that Mr X's statements are

M. X a manqué à l'obligation de dire la vérité, étant donné que les déclarations qu'il a faites au président comme au rapporteur de la chambre disciplinaire de l'EPI n'étaient pas conformes à la vérité. Il a déclaré aux deux membres de la chambre disciplinaire qu'il s'était mis en contact avec la mandante afin de déterminer de quelle manière l'on pouvait sauver le droit de protection cité dans la plainte et quelle contribution il pouvait y apporter. Lors d'un entretien téléphonique que le rapporteur de la chambre a eu avec la mandante, il s'avéra que six semaines après avoir assuré qu'il se mettrait en rapport avec la mandante, M. X ne s'était toujours pas manifesté.

A l'occasion d'un autre entretien téléphonique avec le rapporteur de la chambre, M. X affirma qu'il avait déjà obtenu une prorogation de délai du président de la chambre. Il s'avéra après coup que cette affirmation était inexacte.

De l'avis du conseil de discipline, il y a donc eu manquement à l'obligation de dire la vérité visée à l'article premier, paragraphe 1, deuxième phrase RDM.

2. Conformément à l'article 3(1) RDM, le mandataire agréé est tenu d'aviser sans délai le mandant lorsqu'il refuse un mandat ou y renonce. Dans le second cas, il est également tenu de prendre les mesures destinées à permettre au mandant d'éviter tout préjudice.

Dans la présente affaire, M. X n'a pas informé sa mandante qu'il avait fermé son cabinet et qu'ainsi, il renonçait à son mandat.

Le plaignant a exposé dans sa plainte qu'il avait été supposé que M. X représentait la mandante en ce qui concerne la demande de brevet européen citée. M. X a certes affirmé au rapporteur de la chambre, lors d'un entretien téléphonique en avril 1992, qu'en accord avec l'ancien responsable du département brevets de la mandante, il se chargeait uniquement du dépôt, mais pas de la poursuite de l'affaire. Il n'a donc pas jugé nécessaire d'informer également la mandante de la fermeture du cabinet. Etant donné qu'il a fait plusieurs déclarations inexactes à la chambre disciplinaire et qu'il ne s'est plus prononcé sur ce point, le conseil de discipline en déduit que les informa-

Angaben gemacht und sich auch nicht weiter zu diesem Punkt geäußert hat, geht der Disziplinausschuß davon aus, daß die Angaben des Herrn X auch in diesem Punkt nicht wahrheitsgemäß sind. Demzufolge nimmt der Disziplinausschuß an, daß die Mandantin davon ausgehen durfte, daß Herr X sie in der betreffenden europäischen Patentanmeldung vertritt, und deshalb auch von der Schließung der Kanzlei hätte unterrichtet werden müssen.

Doch selbst wenn Herr X davon ausgeht, daß sein Mandat nur die Einreichung der Anmeldung umfaßte, hätte er nach Erhalt der Mitteilungen des EPA Zweifel an der von ihm angenommenen Vereinbarung zwischen ihm und seiner Mandantin bekommen müssen. Da diese Mitteilungen an ihn zugestellt wurden, hätte er, wenn er der Meinung war, daß sein Mandat mit Einreichung der Anmeldung beendet war, z. B. diese Mitteilungen an die Mandantin weiterleiten müssen. Somit hätte die Mandantin ihrerseits die notwendigen Schritte unternehmen können, um die Fristen bezüglich der Patentanmeldung einzuhalten. Herr X hat jedoch nichts dergleichen unternommen.

Herr X hat keinerlei geeignete Maßnahmen getroffen, um die Mandantin in Stand zu setzen, Nachteile zu vermeiden. Nach Ansicht des Disziplinausschusses hat Herr X daher auch gegen Artikel 3(1) VDV verstoßen.

3. Gemäß Artikel 1(1) Satz 1 VDV hat der zugelassene Vertreter seinen Beruf gewissenhaft in einer Weise, die der Würde seines Berufs entspricht, auszuüben. Darüber hinaus hat sich der Vertreter gemäß Artikel 1(2) VDV so zu verhalten, daß das Vertrauen, das für die Ausübung des Berufs notwendig ist, nicht beeinträchtigt wird.

Im vorliegenden Fall hat Herr X alle Fristen, auch Ausschlussfristen, gegenüber dem EPA versäumt und seiner Mandantin keine Gelegenheit gegeben, selbst tätig zu werden. Er hat seine Mandantin auch nicht über die versäumten Fristen und die notwendigen Handlungen in Kenntnis gesetzt.

Da die Mandantin darauf vertraute, daß der zugelassene Vertreter sein Mandat ordnungsgemäß ausführen werde, ging sie davon aus, daß Herr X sie gewissenhaft vor dem EPA vertreten werde.

not truthful in this connection either. The Board consequently supposes that the client could have assumed that it was being represented by Mr X for the European patent application in question and should therefore also have been informed by him of the closure of the office.

However, even if Mr X assumed that his services only involved filing the application, he must have had doubts about the agreement he had accepted between himself and his client when he started receiving communications from the EPO. Since these communications were delivered to him, he should - for example - have forwarded them to the client, if he considered his services to have terminated once he had filed the application. The client could then have taken the necessary steps to observe the time limits relating to the patent application. However, Mr X did nothing of the kind.

Mr X took no appropriate measures whatsoever to enable the client to avoid detriment. In the Disciplinary Board's view Mr X therefore also infringed Article 3(1) RDR.

3. In accordance with Article 1(1), first sentence, RDR, a professional representative must exercise his profession conscientiously and in a manner appropriate to its dignity. Furthermore, in accordance with Article 1(2) RDR, he must conduct himself in such a manner as not to prejudice the necessary confidence in his profession.

In the present case, Mr X failed to observe all the time limits, including the preclusive time limits, laid down by the EPO and gave his client no opportunity to take action itself. Nor did he inform his client of the unobserved time limits and the necessary procedural steps.

As the client was confident that the professional representative would duly perform his services, it assumed that Mr X would represent it conscientiously before the EPO.

tions données par M. X sur cette question ne sont pas véridiques non plus. Par conséquent, de l'avis du conseil de discipline, la mandante pouvait supposer que M. X la représentait pour ce qui est de la demande de brevet concernée et qu'elle aurait donc dû être également informée de la fermeture du cabinet.

Même si M. X supposait que son mandat se limitait au dépôt de la demande, il aurait dû, à la réception des notifications de l'OEB, se demander s'il y avait bien accord entre sa mandante et lui. Comme ces notifications lui étaient adressées, il aurait dû, par exemple, les transmettre à la mandante s'il estimait que son mandat s'achevait avec le dépôt de la demande. Ainsi, la mandante aurait pu, de son côté, prendre les mesures nécessaires pour observer les délais afférents à la demande de brevet. Or, M. X n'a entrepris aucune démarche de ce genre.

M. X n'a pris aucune mesure destinée à permettre à la mandante d'éviter tout préjudice. De l'avis du conseil de discipline, il a donc également enfreint l'article 3(1) RDM.

3. Conformément à l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1, première phrase RDM, tout mandataire agréé doit, dans l'exercice de ses fonctions, faire preuve de conscience professionnelle et observer une attitude compatible avec la dignité de sa profession. Il doit également, en vertu de l'article 1<sup>er</sup> (2) RDM, se comporter de manière à ne pas compromettre la confiance que l'on doit pouvoir accorder à la profession.

Dans la présente affaire, M. X n'a observé aucun délai, pas même les délais de forclusion, à l'égard de l'OEB et n'a pas donné à sa mandante l'occasion d'agir elle-même. Il ne l'a pas non plus informée des délais expirés ainsi que des actes à entreprendre.

Comme la mandante supposait en toute confiance que le mandataire agréé exécuterait son mandat dans les règles, elle est partie du principe que M. X la représenterait devant l'OEB en faisant preuve de toute la conscience professionnelle requise.

Außerdem hat Herr X im Disziplinarverfahren eine Postfachadresse angegeben, an die nicht zugestellt werden kann. Nur aufgrund der von der Berichterstatterin recherchierten Privatadresse konnte das Schreiben vom 10.3.1993 an Herrn X überhaupt zugestellt werden. Eine der Grundlagen für eine gewissenhafte Berufsausübung ist die Angabe einer Adresse, an die dem zugelassenen Vertreter zugestellt werden kann. Auch in dieser Hinsicht hat Herr X seinen Beruf nicht gewissenhaft ausgeübt.

Das Verhalten des betroffenen zugelassenen Vertreters entsprach keinesfalls einer gewissenhaften Berufsausübung. Auch wurde das Vertrauen seitens der Mandantin ihm gegenüber stark beeinträchtigt.

Aus diesen Gründen sieht der Disziplinarausschuß in dem Verhalten des betroffenen zugelassenen Vertreters einen Verstoß gegen Artikel 1(1), Satz 1 und (2) VDV.

4. Zusammenfassend ist festzustellen, daß Herr X mit seinem Verhalten die beruflichen Regeln aus Artikel 1 (1) Satz 1 und 2 und (2) sowie Artikel 3 (1) VDV verletzt hat.

Daher kann gegen ihn gemäß Artikel 4 (1) VDV eine der folgenden Disziplinarmaßnahmen verhängt werden:

- a) Warnung,
- b) Verweis,
- c) Geldbuße bis zu 20 000 Deutsche Mark,
- d) Löschung in der Liste der zugelassenen Vertreter für die Dauer von höchstens 6 Monaten,
- e) Löschung in der Liste der zugelassenen Vertreter für unbefristete Dauer.

Es handelt sich vorliegend um eine schwerwiegende Verletzung mehrerer beruflicher Regeln. Das Verhalten des betroffenen zugelassenen Vertreters begründet den berechtigten Zweifel, ob er überhaupt in der Lage ist, den Beruf des zugelassenen Vertreters ordnungsgemäß auszuüben. Nicht nur, daß er sich gegenüber der Mandantin in mehrfacher Weise unprofessionell verhalten hat, er hat sich auch im Disziplinarverfahren nicht so verhalten, wie es von einem zugelassenen Vertreter erwartet werden kann.

In addition, in the disciplinary proceedings Mr X gave a P.O. box number to which post could not be delivered. It was only because the private address was tracked down by the rapporteur of the Disciplinary Board that it was at all possible to deliver the letter of 10 March 1993 to Mr X. One of the preconditions for exercising the profession of professional representative conscientiously is that the representative must give an address to which post for him can be delivered. In this respect too, Mr X did not exercise his profession conscientiously.

The manner in which the professional representative in question conducted himself was not in any way compatible with exercising his profession conscientiously. Moreover, the client's confidence in him was severely prejudiced.

For these reasons the Disciplinary Board considers that the professional representative in question has, through his conduct, infringed Article 1(1), first sentence, and (2) RDR.

4. To sum up, Mr X's conduct is found to infringe the rules of professional conduct set out in Article 1(1), first and second sentences, and (2) and Article 3(1) RDR.

He may therefore incur one of the following penalties in accordance with Article 4(1) RDR:

- (a) a warning,
- (b) a reprimand,
- (c) a fine not exceeding DEM 20 000,
- (d) deletion from the list of professional representatives for not more than six months,
- (e) deletion from the list of professional representatives for an indefinite period.

The case in hand involves a serious infringement of several rules of professional conduct. The conduct of the professional representative in question gives rise to reasonable doubt as to whether he is at all capable of properly exercising the profession of professional representative. He has not only conducted himself in an unprofessional manner towards the client in several respects, but has also not conducted himself during the disciplinary proceedings in a way one would expect of a professional representative.

En outre, M. X a donné une adresse postale inexacte au cours de la procédure disciplinaire. Ce n'est que grâce à l'adresse privée, recherchée par le rapporteur du conseil de discipline, que la lettre datée du 10.3.1993 a pu être remise à M. X. Faire preuve de conscience professionnelle dans l'exercice de ses fonctions suppose notamment que le mandataire agréé donne une adresse valable. A cet égard également, M. X n'a pas agi avec conscience professionnelle.

Le mandataire agréé n'a en aucun cas fait montre de conscience professionnelle dans l'exercice de sa profession. Il a en outre trahi la confiance que lui accordait la mandante.

Par ces motifs, le conseil de discipline estime que le comportement du mandataire agréé concerné constitue un manquement à l'article 1<sup>er</sup>, première et deuxième phrases, et (2), RDM.

4. En résumé, force est de constater que de par son comportement, M. X a enfreint les règles de conduite professionnelle visées à l'article 1<sup>er</sup>(1), première et deuxième phrases, et (2), ainsi qu'à l'article 3(1) RDM.

En conséquence, conformément à l'article 4(1) RDM, le mandataire agréé est passible de l'une des sanctions suivantes :

- a) l'avertissement,
- b) le blâme,
- c) l'amende d'un montant pouvant atteindre 20 000 Deutsche Mark,
- d) la radiation de la liste des mandataires agréés pour une durée maximum de six mois,
- e) la radiation de la liste des mandataires agréés pour une durée indéterminée.

Il y a eu, en l'espèce, un grave manquement à plusieurs règles de conduite professionnelle. Au vu du comportement du mandataire agréé concerné, il est justifié d'émettre des doutes quant à son habilité à exercer dans les règles ses fonctions de mandataire agréé. Non seulement il a enfreint à maints égards les règles de conduite professionnelle vis-à-vis de la mandante, mais il ne s'est pas non plus comporté comme il l'aurait dû, en sa qualité de mandataire agréé, durant la procédure disciplinaire.

**III. ENTSCHEIDUNG**

Aus diesen Gründen hat der Disziplinarausschuß des EPA die folgende Entscheidung getroffen:

Gemäß Artikel 4 (1) Buchstabe e VDV wird der Name des zugelassenen Vertreters X in der Liste der zugelassenen Vertreter **für unbefristete Dauer** gelöscht.

**III. DECISION**

For these reasons the Disciplinary Board of the EPO has taken the following decision:

In accordance with Article 4(1)(e) RDR the name of the professional representative, Mr X, is to be deleted from the list of professional representatives **for an indefinite period.**

**III. DISPOSITIF**

Par ces motifs, le conseil de discipline de l'OEB statue comme suit :

conformément à l'article 4(1) lettre e) RDM, le nom du mandataire agréé X est radié de la liste des mandataires agréés pour une **durée indéterminée.**

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### MC Monaco

#### Neue Gebührenbeträge

Mit Fürstlicher Verordnung Nr. 11.291 vom 29. Juni 1994<sup>1</sup> sind die Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Monaco werden darauf hingewiesen, daß ab **1. September 1994** folgende Gebührensätze gelten:

#### 1. Jahresgebühren:

	FRF
3. Jahr	155
4. Jahr	180
5. Jahr	310
6. Jahr	430
7. Jahr	490
8. Jahr	580
9. Jahr	650
10. Jahr	735
11. Jahr	945
12. Jahr	1 060
13. Jahr	1 210
14. Jahr	1 430
15. Jahr	1 540
16. Jahr	1 550
17. Jahr	1 600
18. Jahr	1 650
19. Jahr	1 750
20. Jahr	1 850

2. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

FRF 250 nationale Anmeldegebühr, FRF 95 Prioritätsgebühr für die 2. und jede weitere Priorität

#### Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (8. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 entsprechend zu ändern.

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### MC Monaco

#### New fee rates

By Sovereign Ordinance No. 11.291 of 29 June 1994<sup>1</sup> the fees for patents have been amended.

Applicants for and proprietors of European patents with effect in Monaco are advised that from **1 September 1994** the following rates apply:

#### 1. Renewal fees:

	FRF
3rd year	155
4th year	180
5th year	310
6th year	430
7th year	490
8th year	580
9th year	650
10th year	735
11th year	945
12th year	1 060
13th year	1 210
14th year	1 430
15th year	1 540
16th year	1 550
17th year	1 600
18th year	1 650
19th year	1 750
20th year	1 850

2. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

FRF 250 national filing fee, FRF 95 priority fee for the second and any additional priority

#### Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (8th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables VI, column 1, and VII, column 2.

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### MC Monaco

#### Nouveaux montants des taxes

Conformément à l'Ordonnance souveraine n° 11.291 du 29 juin 1994<sup>1</sup>, les taxes relatives aux brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet à Monaco sont informés qu'à compter du **1<sup>er</sup> septembre 1994**, les montants suivants sont applicables :

#### 1. Taxes annuelles :

	FRF
3 <sup>e</sup> année	155
4 <sup>e</sup> année	180
5 <sup>e</sup> année	310
6 <sup>e</sup> année	430
7 <sup>e</sup> année	490
8 <sup>e</sup> année	580
9 <sup>e</sup> année	650
10 <sup>e</sup> année	735
11 <sup>e</sup> année	945
12 <sup>e</sup> année	1 060
13 <sup>e</sup> année	1 210
14 <sup>e</sup> année	1 430
15 <sup>e</sup> année	1 540
16 <sup>e</sup> année	1 550
17 <sup>e</sup> année	1 600
18 <sup>e</sup> année	1 650
19 <sup>e</sup> année	1 750
20 <sup>e</sup> année	1 850

2. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux :

250 FRF taxe nationale de dépôt, 95 FRF taxe par priorité au-dessus de la première

#### Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (8<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

<sup>1</sup> Journal de Monaco 1994, 769.

<sup>1</sup> Journal de Monaco 1994, 769.

<sup>1</sup> Journal de Monaco 1994, 769.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

## Budapester Vertrag

## Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

## I. Czech Collection of Micro-Organisms (CCM) (CZ)

Das Gebührenverzeichnis der CCM wurde mit Wirkung vom **30. Mai 1994** geändert (nur Gebühr für die Lagerung).

Eine detaillierte Information wurde in Industrial Property 1994, 167 bzw. La Propriété industrielle 1994, 177 veröffentlicht.

## II. National Collection of Food Bacteria (NCFB) (UK)

Die Liste der von der NCFB angenommenen Mikroorganismen ist mit Wirkung vom **31. Mai 1994** um in **Milch und Milchprodukten enthaltene Bakterien** erweitert worden. Das Gebührenverzeichnis ist entsprechend ergänzt worden.

Eine detaillierte Information wurde in Industrial Property 1994, 203 bzw. La Propriété industrielle 1994, 217 veröffentlicht.

## INTERNATIONAL TREATIES

## Budapest Treaty

## International Microorganism Depositary Authorities

## I. Czech Collection of Micro-Organisms (CCM) (CZ)

The schedule of fees of the CCM has been amended (only the fee for storage) with effect from **30 May 1994**.

Detailed information is published in Industrial Property 1994, 167.

## II. National Collection of Food Bacteria (NCFB) (UK)

The list of micro-organisms has been extended to **bacteria of milk and milk products** with effect from **31 May 1994**. The schedule of fees has been extended accordingly.

Detailed information has been published in Industrial Property 1994, 203.

## TRAITES INTERNATIONAUX

## Traité de Budapest

## Autorités de dépôt internationales de micro-organismes

## I. Czech Collection of Micro-Organisms (CCM) (CZ)

Le barème des taxes de la CCM a été modifié (seulement en ce qui concerne la taxe pour la conservation) avec effet à compter du **30 mai 1994**.

Une information détaillée a été publiée dans la Propriété industrielle 1994, 177.

## II. National Collection of Food Bacteria (NCFB) (UK)

La liste des types de micro-organismes acceptés en dépôt par la NCFB a été étendue aux **bactéries du lait et des produits laitiers**. Le barème des taxes a été complété en conséquence avec effet à compter du **31 mai 1994**.

Une information détaillée a été publiée dans la Propriété industrielle 1994, 217.

**GEBÜHREN**

**Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. September 1994 über die Festsetzung der Höhe der Beschwerdegebühr in Artikel 27 Absatz 2 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung**

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 19 Absatz 1 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (ABI. EPA 1994, 7) und nach Anhörung des Instituts der zugelassenen Vertreter, beschließt:

1. Die Höhe der Beschwerdegebühr wird wie bisher auf 350 DEM festgesetzt.
2. Dieser Beschluß tritt am 1. Oktober 1994 in Kraft.

PAUL BRAENDLI  
Präsident

**FEES**

**Decision of the President of the European Patent Office dated 1 September 1994 fixing the amount of the fee for appeal mentioned in Article 27, paragraph 2, of the Regulation on the European qualifying examination**

The President of the European Patent Office, having regard to Article 19, paragraph 1, of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (OJ EPO 1994, 7), after consulting the Institute of Professional Representatives, has decided as follows:

1. The amount of the fee for appeal shall be fixed at DEM 350 as previously.
2. This decision shall enter into force on 1 October 1994.

PAUL BRAENDLI  
President

**TAXES**

**Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1<sup>er</sup> septembre 1994, relative à la fixation du montant de la taxe de recours mentionnée à l'article 27, paragraphe 2 du règlement relatif à l'examen européen de qualification**

Le Président de l'Office européen des brevets, vu l'article 19, paragraphe 1 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (JO OEB 1994, 7), après consultation de l'Institut des mandataires agréés, décide :

1. Le montant de la taxe de recours est fixé, comme précédemment, à 350 DEM.
2. La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1994.

PAUL BRAENDLI  
Président

## Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen<sup>1</sup>

### 1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses

Die ab 1. Oktober 1992 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (7. Auflage, April 1993). Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 9/1994.

### 2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. EPA 1992, 344.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. EPA 1982, 15 (vgl. auch ABI. EPA 1984, 321), 1987, 376 und 377; Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7; ABI. EPA 1993, 366 und Beilage zum ABI. EPA 6/1994, 1.

Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren: Beilage zum ABI. EPA 6/1994.

### 3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI. EPA 1992, 671 ff.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. EPA 1980, 112; 1983, 189, 219 und 238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI. EPA 1983, 62.

Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.

## Guidance for the payment of fees, costs and prices<sup>1</sup>

### 1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 October 1992 are reproduced in the 7th edition (April 1993) of the European Patent Convention. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is as set out in the Supplement to OJ EPO 9/1994.

### 2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ EPO 1992, 344.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321); 1987, 376 and 377; Supplement to OJ EPO 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 366; Supplement to OJ EPO 6/1994, 1.

Arrangements for the automatic debiting procedure: Supplement to OJ OEB 6/1994.

### 3. Payment and refund of fees and costs

It is recommended that the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment: OJ EPO 1992, 671 et seq.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189, 219 and 238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62.

Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.

## Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente<sup>1</sup>

### 1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1992 ressort de la version figurant dans la 7<sup>e</sup> édition (avril 1993) de la Convention sur le brevet européen. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le barème actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui figure dans le supplément au JO OEB 9/1994.

### 2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO OEB 1992, 344.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321); 1987, 376 et 377; supplément au JO OEB 12/1990, 7; JO OEB 1993, 366; supplément au JO OEB 6/1994, 1.

Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique: supplément au JO OEB 6/1994.

### 3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants: JO OEB 1992, 671s.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO OEB 1980, 112; 1983, 189, 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO OEB 1983, 62.

Remboursement de la taxe d'examen: JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354.

<sup>1</sup> Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI. EPA 5/1994 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

<sup>1</sup> Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 5/1994 are indicated by a vertical line alongside.

<sup>1</sup> Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 5/1994 sont indiqués par un trait vertical.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1984, 272.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1984, 272.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens : JO OEB 1984, 272.

Entrichtung der Gebühren: ABI. EPA 1991, 573.

Payment of fees: OJ EPO 1991, 573.

Paiement des taxes : JO OEB 1991, 573.

Berechnung von zusammengesetzten Fristen: ABI. EPA 1993, 229.

Calculation of aggregate time limits: OJ EPO 1993, 229.

Calcul des délais composés : JO OEB 1993, 229.

Zahlung der Erstreckungsgebühr: ABI. EPA 1994, 76 und 527.

Payment of the extension fee: OJ EPO 1994, 76 and 527.

Paiement de la taxe d'extension : JO OEB 1994, 76 et 527.

Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblattes auf der dritten Umschlagseite abgedruckt.

The list of bank and Giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal.

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel.

#### 4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

#### 4. Other notices concerning fees and prices

#### 4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchssätzen: ABI. EPA 1985, 347.

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications : JO OEB 1985, 347.

Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblattes: ABI. EPA 1994, 325.

Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1994, 325.

Rédition des numéros antérieurs du Journal officiel : JO OEB 1994, 325.

Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI. EPA 1992, 69.

New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1992, 69.

Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB : JO OEB 1992, 69.

#### 5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

#### 5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

#### 5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 4 und 248.

European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248.

Suppression de la taxe de recherche européenne prévue dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets : JO OEB 1979, 4 et 248.

Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 und 691.

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 and 691.

Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets : JO OEB 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 et 691.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. EPA 1992, 662.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1992, 662.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT : JO OEB 1992, 662.

Ermäßigung der Prüfungsgebühr, wenn der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom EPA erstellt wurde: Art. 12 (2) Gebührenordnung

Reduction of the examination fee if the international preliminary examination report has been drawn up by the EPO: Art. 12 (2) Rules relating to Fees.

Réduction de la taxe d'examen dans le cas où le rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB: art. 12 (2) du règlement relatif aux taxes.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 12/1992, 1; 1994, 131.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150, 156, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 12/1992, 16; 1994, 133 (siehe auch Hinweis für PCT-Anmelder: ABl. EPA 1992, 245).

**6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)**

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABl. EPA 1979, 290; 1986, 443.

Blätter für die Gebührenberechnung: ABl. EPA 1992, 388.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABl. EPA 1983, 189; 1987, 515 (521).

Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung: ABl. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364.

Überarbeiteter Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT: ABl. EPA 1994, 681.

Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16<sup>bis</sup>.2 PCT: ABl. EPA 1992, 383.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werdenden Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1; 1994, 131.

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; 1994, 133 (see also Information for PCT applicants: OJ EPO 1992, 245).

**6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)**

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ EPO 1979, 290; 1986, 443.

Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388.

Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521).

Refund of the preliminary examination fee: OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364.

Revised information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: OJ EPO 1994, 681.

Late payment fee under Rule 16<sup>bis</sup>.2 PCT: OJ EPO 1992, 383.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below.

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1; 1994, 131.

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (art. 150, 156 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16; 1994, 133 (cf. également Avis aux déposants PCT: JO OEB 1992, 245).

**6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)**

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: JO OEB 1979, 290; 1986, 443.

Feuilles de calcul des taxes: JO OEB 1992, 388.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO OEB 1983, 189; 1987, 515 (521).

Remboursement de la taxe d'examen préliminaire: JO OEB 1987, 515 (522); 1988, 364.

Nouvel avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT: JO OEB 1994, 681.

Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16<sup>bis</sup>.2 PCT: JO OEB 1992, 383.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

**Auszug aus der Gebührenordnung****Artikel 5**

## Entrichtung der Gebühren

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutschen Mark oder einer frei konvertierbaren Währung zu entrichten:

a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts,

b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts,

c) durch Postüberweisung,

d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten, oder

e) durch Barzahlung.

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gebührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt.

**Artikel 6**

## Währungen

(1) Einzahlungen oder Überweisungen auf ein Bankkonto oder ein Postscheckkonto nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b haben in der Währung des Staats zu erfolgen, in dem dieses Konto geführt wird.

(2) Zahlungen nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d müssen in der Währung des Landes erfolgen, in dem das Bankinstitut, auf das der Scheck gezogen ist, seinen Sitz hat, sofern der Präsident des Amts den Gegenwert der in Deutschen Mark angesetzten Gebührenbeträge in der betreffenden Währung festgesetzt hat.

(3) Zahlungen nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e haben in Deutschen Mark zu erfolgen oder, wenn sie an die Zweigstelle in Den Haag oder eine nach Artikel 7 des Übereinkommens geschaffene Dienststelle, die zur Entgegennahme von Zahlungen befugt ist, geleistet werden, in der Währung des Staats, in dem sich diese Stelle befindet.

(4) Für Zahlungen an das Amt in anderen Währungen als in Deutschen Mark setzt der Präsident des

**Extract from the Rules relating to Fees****Article 5**

## Payment of fees

(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

(a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,

(b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office,

(c) by money order,

(d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or

(e) by cash payment.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1, in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office.

**Article 6**

## Currencies

(1) Payments or transfers to a bank account or a Giro account in accordance with Article 5, paragraph 1(a) and (b), shall be made in the currency of the State in which that account is held.

(2) Payments in accordance with Article 5, paragraph 1(d), shall be made in the national currency of the country where the banking establishment on which the cheque is drawn is located, provided that the equivalents of the amounts of fees expressed in Deutsche Mark have been laid down in that currency by the President of the Office.

(3) Payments in accordance with Article 5, paragraph 1(c) and (e), shall be made in Deutsche Mark or where they are made to the branch at The Hague or any sub-office set up pursuant to Article 7 of the Convention which is empowered to receive payments, in the currency of the State in which such branch or sub-office is located.

(4) For payments to the Office made in currencies other than Deutsche Mark, the President of the Office

**Extrait du règlement relatif aux taxes****Article 5**

## Paiement des taxes

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark :

a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,

b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,

c) par mandat postal,

d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou

e) par paiement en espèces.

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

**Article 6**

## Monnaies

(1) Les versements ou les virements à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b) doivent se faire dans la monnaie de l'Etat où ce compte est ouvert.

(2) Les paiements visés à l'article 5, paragraphe 1, lettre d) doivent se faire dans la monnaie nationale du pays du siège de l'établissement bancaire sur lequel le chèque est tiré et dans laquelle a été fixée par le Président de l'Office la contre-valeur des montants des taxes exprimés en Deutsche Mark.

(3) Les paiements visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e) doivent se faire en Deutsche Mark ou, s'ils sont adressés au département de La Haye ou à une agence créée en vertu de l'article 7 de la Convention et habilitée à recevoir des paiements, dans la monnaie de l'Etat où le département ou cette agence sont situés.

(4) Pour les paiements destinés à l'Office et effectués dans des monnaies autres que le Deutsche Mark, le

Amts gegebenenfalls nach Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses den Gegenwert der nach dieser Gebührenordnung in Deutschen Mark angesetzten Gebühren in diesen anderen Währungen fest. Dabei stellt er sicher, daß sich Währungskursschwankungen nicht zu Ungunsten des Amtes auswirken. Die so bestimmten Beträge werden im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht. Die neuen Beträge sind für Zahlungen verbindlich, die ab dem vom Präsidenten des Amtes festgesetzten Zeitpunkt eingehen.

#### Artikel 8

##### Maßgebender Zahlungstag

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt:

a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amtes tatsächlich gutgeschrieben wird;

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amtes tatsächlich gutgeschrieben wird;

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(2)<sup>1</sup> Läßt der Präsident des Amtes gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3) Gilt eine Gebührenezahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler

shall, after consulting the Budget and Finance Committee if appropriate, lay down the equivalents in such other currencies of the fees in Deutsche Mark payable pursuant to these Rules. In doing so, he shall ensure that fluctuations in monetary rates of exchange are not prejudicial to the Office. The amounts determined in this way shall be published in the Official Journal of the European Patent Office. Revised amounts shall be binding on payments for fees which are made on or after the date laid down by the President of the Office.

#### Article 8

Date to be considered as the date on which payment is made

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

(b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e): the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is actually entered in a Giro account held by the Office;

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(d): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

(2)<sup>1</sup> Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3) Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

Präsident de l'Office fixe, éventuellement après consultation de la Commission du budget et des finances, la contre-valeur des taxes prévues dans le présent règlement que le Deutsche Mark a dans ces autres monnaies. Ce faisant, le Président de l'Office s'assure que les variations des taux de change ne doivent pas porter préjudice à l'Office. Les montants ainsi déterminés sont publiés au Journal officiel de l'Office européen des brevets. Les nouveaux montants sont applicables aux paiements effectués à compter de la date fixée par le Président de l'Office.

#### Article 8

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit :

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b) : date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office ;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e) : date de l'encaissement du montant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est effectivement porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office ;

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d) : date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

(2)<sup>1</sup> Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

(3) Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement

<sup>1</sup> Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr. 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. EPA 1982, 16; Beilage zum ABI. EPA Nr. 12/1990, 7; ABI. EPA 1993, 366) und nach Nr. 6 der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (Beilage zum ABI. EPA Nr. 6/1994, 6).

<sup>1</sup> The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1982, 16; supplement to OJ EPO No. 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 366) and by point 6 of the Arrangements for the automatic debiting procedure (Supplement to OJ EPO No. 6/1994, 6).

<sup>1</sup> La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1982, 16; supplément au JO OEB no 12/1990, 7; JO OEB 1993, 366) et selon point 6 de la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (Supplément au JO OEB no 6/1994, 6).

- |  |   |   |
|--|---|---|
| a) innerhalb der Frist, in der die Zahlung hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat:  | (a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:  | a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l'une des conditions ci-après :  |
| i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder  | (i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;   | i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste ;  |
| ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder  | (ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;   | ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux ;   |
| iii) einem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird, und   | (iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), provided that the cheque is met, and   | iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et  |
| b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300 entrichtet hat; die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn eine Handlung nach Buchstabe a spätestens zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist vorgenommen worden ist.   | (b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding DEM 300; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.   | b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM ; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.  |
| (4) Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist den Nachweis über den Zeitpunkt der Vornahme einer der Handlungen nach Absatz 3 Buchstabe a zu erbringen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nach Absatz 3 Buchstabe b zu entrichten. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach, ist der Nachweis ungenügend oder wird die angeforderte Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt. | (4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed. | (4) L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au paragraphe 3, lettre b), dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté. |

**Wichtige Gebühren für  
europäische  
Patentanmeldungen**
**Important fees for Euro-  
pean patent applications**
**Taxes importantes pour  
les demandes de brevet  
européen**

Betrag/amount

			<b>DEM</b>
Anmeldegebühr	Filing fee	Taxe de dépôt	600
Recherchegebühr	Search fee	Taxe de recherche	1 900
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins	Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein	Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	350
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat" <sup>1</sup>	Extension fee for each "extension State" <sup>1</sup>	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension» <sup>1</sup>	200
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch	Claims fee for the eleventh and each subsequent claim	Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	80
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften <sup>2</sup>	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report <sup>2</sup>	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne <sup>2</sup>	40
Prüfungsgebühr	Examination fee	Taxe d'examen	2 800
Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von	Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise	Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent	
höchstens 35 Seiten	not more than 35 pages	35 pages au maximum	1 400
mehr als 35 Seiten	more than 35 pages,	plus de 35 pages,	1 400
zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite	plus for the 36th and each subsequent page	plus pour chaque page à partir de la 36 <sup>e</sup>	20
Beschwerdegebühr	Fee for appeal	Taxe de recours	2 000
Einspruchsgebühr	Opposition fee	Taxe d'opposition	1 200
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen	Renewal fees for European patent applications	Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	

<sup>1</sup> Die Erstreckungsgebühr ist zu entrichten, wenn die Erstreckung des europäischen Patents auf solche Nicht-Vertragsstaaten gewünscht wird, die dies ermöglichen: ab 1.3.1994 Slowenien (SI), siehe ABI. EPA 1994, 76; ab 5.7.1994 Litauen (LT), siehe ABI. EPA 1994, 527.

<sup>1</sup> The extension fee is payable where it is desired to extend the European Patent to those non Contracting States which provide for extension: from 1.3.1994 Slovenia (SI), see OJ EPO 1994, 76; from 5.7.1994 Lithuania (LT), see OJ EPO 1994, 527.

<sup>1</sup> Le demandeur doit acquitter la taxe d'extension s'il désire que les effets du brevet européen soient étendus aux Etats non contractants qui autorisent cette extension: la Slovénie (SI), à compter du 1<sup>er</sup> mars 1994, cf. JO OEB 1994, 76; la Lituanie (LT) à compter du 5 juillet 1994, cf. JO OEB 1994, 527.

montant

GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	DEM/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	FTE	IEP
250	2 090	520	690	2 990	12 600	612 000	4 290	50 400	92 300	2 400	62 500	254
792	6 610	1 630	2 170	9 450	39 800	1 939 000	13 570	159 700	292 300	7 600	197 900	805
146	1 220	300	400	1 740	7 300	357 000	2 500	29 400	53 800	1 400	36 500	148
83	700	170	230	1 000	4 200	204 000	1 430	16 800	30 800	800	20 800	85
33	280	70	90	400	1 700	82 000	570	6 700	12 300	320	8 300	34
17	140	35	45	200	850	41 000	285	3 350	6 150	160	4 175	17
1 167	9 740	2 400	3 200	13 930	58 700	2 857 000	20 000	235 300	430 800	11 200	291 700	1 186
583	4 870	1 200	1 600	6 970	29 400	1 429 000	10 000	117 600	215 400	5 600	145 800	593
583	4 870	1 200	1 600	6 970	29 400	1 429 000	10 000	117 600	215 400	5 600	145 800	593
8,30	70	17	23	100	420	20 400	143	1 680	3 075	80	2 085	8,50
833	6 960	1 720	2 290	9 950	41 900	2 041 000	14 290	168 100	307 700	8 000	208 300	848
500	4 170	1 030	1 370	5 970	25 200	1 224 000	8 570	100 800	184 600	4 800	125 000	508

Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA.<sup>3</sup>

Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fee for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO.<sup>3</sup>

Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

<sup>2</sup> An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Section 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

<sup>2</sup> Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique 40) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

<sup>3</sup> Beilage zum ABI. EPA 9/1994

<sup>3</sup> Supplement to OJ EPO 9/1994.

<sup>3</sup> Supplément au JO OEB 9/1994

## Gebühren für internationale Anmeldungen

## Fees for international applications

## Taxes pour les demandes internationales

Betrag/amount

			<b>DEM</b>
<b>EPA Anmeldeamt</b>	<b>EPO Receiving Office</b>	<b>OEB Office récepteur</b>	
Übermittlungsgebühr <sup>1</sup> R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ	Transmittal fee <sup>1</sup> R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPC	Taxe de transmission <sup>1</sup> R. 14 PCT; Art. 152 (3) CBE	200
Recherchegebühr <sup>1</sup> R. 16 PCT; R. 104a/bis EPÜ	Search fee <sup>1</sup> R. 16 PCT; R. 104a/bis EPC	Taxe de recherche <sup>1</sup> R. 16 PCT; R. 104a/bis CBE	2 400
Internationale Gebühr a) Grundgebühr <sup>1,2</sup> R. 15.2 (a) PCT	International fee (a) Basic fee <sup>1,2</sup> R. 15.2 (a) PCT	Taxe internationale a) Taxe de base <sup>1,2</sup> R. 15.2 (a) PCT	883
b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt <sup>1</sup>	(b) Supplement for each sheet in excess of 30 sheets <sup>1</sup>	b) Supplément par feuille à compter de la 31 <sup>e</sup> <sup>1</sup>	17
Bestimmungsgebühr <sup>1,2</sup> R. 15.2 (a) PCT a) für Bestimmungen nach Regel 4.9 (a)	Designation fee <sup>1,2</sup> R. 15.2 (a) PCT (a) for designations made under Rule 4.9 (a)	Taxe de désignation <sup>1,2</sup> R. 15.2 (a) PCT a) pour les désignations faites selon la règle 4.9.a)	214
b) für Bestimmungen nach Regel 4.9 b), die nach Regel 4.9 c) bestätigt werden	(b) for designations made under Rule 4.9 (b) and confirmed under Rule 4.9 (c)	b) pour les désignations faites selon la règle 4.9.b) et confirmées selon la règle 4.9.c)	214
Bestätigungsgebühr R. 15.5 (a) PCT	Confirmation fee R. 15.5 (a) PCT	Taxe de confirmation R. 15.5 (a) PCT	
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ	Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPC	Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale (document de priorité) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) CBE	60
<b>EPA Internationale Recherchenbehörde</b>	<b>EPO International Searching Authority</b>	<b>OEB Administration chargée de la recherche internationale</b>	
Zusätzliche Recherchegebühr <sup>3</sup> R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPÜ	Additional search fee <sup>3</sup> R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPC	Taxe additionnelle de recherche <sup>3</sup> R. 40.2(a) PCT; R. 104bis CBE	2 400
Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT	Protest fee R. 40.2(e) PCT	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	2 000
Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPÜ	Translation of an international application, per 100 words in the original R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPC	Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) CBE	40
<b>EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde</b>	<b>EPO International Preliminary Examining Authority</b>	<b>OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international</b>	
Bearbeitungsgebühr R. 57 PCT	Handling fee R. 57 PCT	Taxe de traitement R. 57 PCT	270
Gebühr für die vorläufige Prüfung <sup>4,5</sup> R. 58 PCT; R. 104a EPU	Fee for the preliminary examination <sup>4,5</sup> R. 58 PCT; R. 104a EPC	Taxe d'examen préliminaire <sup>4,5</sup> R. 58 PCT; R. 104bis CBE	3 000
Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT	Protest fee	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	2 000

<sup>1</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABI. EPA 1979, 290.

<sup>2</sup> Wegen der Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16bis.2 PCT vgl. ABI. EPA 1992, 383.

<sup>3</sup> Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe Regel 15.4 c) PCT.

<sup>4</sup> Recherchegebühr, siehe EPA Anmeldeamt.

<sup>1</sup> See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit for payment of these fees.

<sup>2</sup> See OJ EPO 1992, 383, regarding the late payment fee under Rule 16bis.2 PCT.

<sup>3</sup> See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case of fee amendments.

<sup>4</sup> See EPO Receiving Office, regarding the search fee.

En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO OEB 1979, 290.

En ce qui concerne la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2 PCT, cf. JO OEB 1992, 383.

<sup>2</sup> En ce qui concerne le paiement des taxes en cas de modifications de celles-ci, cf. règle 15.4 c) PCT.

<sup>3</sup> En ce qui concerne la taxe de recherche, cf. OEB office récepteur.

montant

		CHF	NLG			ITL	ATS			DKK		IEP
83	700	170	230	1 000	4 200	204 000	1 430	16 800	30 800	800	20 800	85
1 000	8 350	2 060	2 740	11 940	50 300	2 449 000	17 140	201 700	369 200	9 600	250 000	1 017
352	3 010	762	1 000	4 355 <sup>6</sup>	18 208	884 000 <sup>7</sup>	6 220	76 300 <sup>10</sup>	131 000 <sup>8</sup>	3 440	89 000 <sup>9</sup>	357
7	60	15	20	85 <sup>6</sup>	358	17 000 <sup>7</sup>	122	1 500 <sup>10</sup>	3 000 <sup>8</sup>	70	1 800 <sup>9</sup>	7
85	730	185	240	1 060 <sup>6</sup>	4 421	215 000 <sup>7</sup>	1 510	18 500 <sup>10</sup>	32 000 <sup>8</sup>	840	21 700 <sup>9</sup>	87
85	730	185	240	1 060 <sup>6</sup>	4 421	215 000 <sup>7</sup>	1 510	18 500 <sup>10</sup>	32 000 <sup>8</sup>	840	21 700 <sup>9</sup>	87
50 % des Gesamtbetrags aller nach b) zu zahlenden Bestimmungsgebühren • 50 % of the sum of the designation fees payable under item (b) • 50 % de la somme des taxes de désignation dues en vertu du point b)												
25	210	50	70	300	1 300	61 000	430	5 000	9 200	240	6 300	25
1 000	8 350	2 060	2 740	11 940	50 300	2 449 000	17 140	201 700	369 200	9 600	250 000	1 017
833	6 960	1 720	2 290	9 950	41 900	2 041 000	14 290	168 100	307 700	8 000	208 300	848
-	-	-	45	-	850	-	-	-	-	-	-	-
108	920	233	305	1 330 <sup>6</sup>	5 568	270 000 <sup>7</sup>	1 902	-	-	1 050	27 000 <sup>9</sup>	109
1 250	10 430	2 580	3 430	14 930	62 900	3 061 000	21 430	-	-	12 000	312 500	1 271
833	6 960	1 720	2 290	9 950	41 900	2 041 000	14 290	-	-	8 000	208 300	848

<sup>4</sup> Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.  
<sup>5</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABl. EPA 1979, 427; 1986, 443.  
<sup>6</sup> Anwendbar ab 1. Januar 1994  
<sup>7</sup> Anwendbar ab 6. März 1994  
<sup>8</sup> Anwendbar ab 25. Januar 1994  
<sup>9</sup> Anwendbar ab 1. Februar 1994  
<sup>10</sup> Anwendbar ab 18. April 1994

<sup>4</sup> The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.  
<sup>5</sup> See OJ EPO 1979, 427; 1986, 443, regarding the time limit for payment of this fee.  
<sup>6</sup> Applicable as from 1 January 1994  
<sup>7</sup> Applicable as from 6 March 1994  
<sup>8</sup> Applicable as from 25 January 1994  
<sup>9</sup> Applicable as from 1 February 1994  
<sup>10</sup> Applicable as from 18 April 1994

<sup>4</sup> Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.  
<sup>5</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427; 1986, 443.  
<sup>6</sup> Applicable à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1994  
<sup>7</sup> Applicable à compter du 6 mars 1994  
<sup>8</sup> Applicable à compter du 25 janvier 1994  
<sup>9</sup> Applicable à compter du 1<sup>er</sup> février 1994  
<sup>10</sup> Applicable à compter du 18 avril 1994

**Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)<sup>1</sup>**

**Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)<sup>1</sup>**

**Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)<sup>1</sup>**

			Betrag/amount
			DEM
Nationale Grundgebühr	National basic fee	Taxe nationale de base	600
Benennungsgebühren	Designation fees	Taxes de désignation.	
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat"	Extension fee for each "extension State"	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension»	
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch	Claims fee for the eleventh and each subsequent claim	Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	
Recherchegebühr <sup>2</sup>	Search fee <sup>2</sup>	Taxe de recherche <sup>2</sup>	
Prüfungsgebühr <sup>3</sup>	Examination fee <sup>3</sup>	Taxe d'examen <sup>3</sup>	
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne	
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an <sup>4</sup>	Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing <sup>4</sup>	Taxe annuelle pour la 3 <sup>e</sup> année calculée à compter du jour de dépôt de la demande <sup>4</sup>	750

<sup>1</sup> Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 12/1992, 1) oder als ausgewähltem Amt (Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 12/1992, 16) nach dem PCT. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt 1.2(1) bekannt macht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

<sup>2</sup> Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157(2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt worden ist, um 20 % herabgesetzt.

<sup>1</sup> See Rule 104b and Article 150(2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1) or as an elected Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16) under the PCT. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section 1.2(1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

<sup>2</sup> No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157(2) (b) of the Convention is reduced by 20 % for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office.

<sup>1</sup> Cf. règle 104ter et article 150(2) CBE; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1) ou d'office élu (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section 1.2(1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

<sup>2</sup> Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157(2) b) de la Convention est réduite de 20 % en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office des brevets russe, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets.

montant

GSP	FRP	CHF	NLG	DEK	DE/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	FRF	IEP
250	2 090	520	690	2 990	12 600	612 000	4 290	50 400	92 300	2 400	62 500	254

Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben  
 Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text  
 Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen

313	2 610	640	860	3 730	15 700	765 000	5 360	63 000	115 400	3 000	78 100	318
-----	-------	-----	-----	-------	--------	---------	-------	--------	---------	-------	--------	-----

<sup>3</sup> Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Fußnote 1 erwähnten Amtsblatt.

Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b (6) EPÜ, Artikel 12(2) Gebührenordnung).

<sup>4</sup> Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in Beilage Nr 1 zum ABl. EPA 12/1992, 16 genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe B. IV dieses Hinweises.

<sup>3</sup> See Article 150(2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under footnote 1.

If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 104b(6) EPC, Article 12(2) Rules relating to Fees)

<sup>4</sup> This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in Supplement No. 1 to OJ EPA 12/1992, 16; see B. IV of that information

<sup>3</sup> Ence qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150(2) CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus

Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50 % (cf. règle 104ter (6) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes).

<sup>4</sup> Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la «phase régionale» est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16; cf. B. IV de cet avis.

**Bank- und Postscheckkonten  
der Europäischen Patentorga-  
nisation****Eröffnung eines Bankkontos  
in Monaco**

Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß bei der Banque Nationale de Paris in Monaco ein Konto in französischen Francs eröffnet wurde.

Die Angaben zum neuen Konto lauten wie folgt:

Banque Nationale de Paris  
Succursale de Monte-Carlo Galerie  
Charles III  
Avenue des Spélugues  
Boîte Postale 129  
MC 95007 MONACO CEDEX

code banque: 30004  
code guichet: 09170  
Konto: 254 221 07

Zahlungen von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen an das Europäische Patentamt können ab sofort über das neue Konto abgewickelt werden.

**Bank and giro accounts of the  
European Patent Organisation****Opening of a bank account in  
Monaco**

The European Patent Office wishes to inform readers that it has opened a French Franc account with the Banque Nationale de Paris in Monaco.

Details of the new account are as follows:

Banque Nationale de Paris  
Succursale de Monte-Carlo Galerie  
Charles III  
Avenue des Spélugues  
Boîte Postale 129  
MC 95007 MONACO CEDEX

code banque: 30004  
code guichet: 09170  
account: 254 221 07

Fees, costs and prices may be paid to the European Patent Office via this new account with immediate effect.

**Comptes bancaires et de chè-  
ques postaux de l'Organisa-  
tion européenne des brevets****Ouverture d'un compte ban-  
caire à Monaco**

L'Office européen des brevets fait savoir qu'un compte a été ouvert en francs français auprès de la Banque Nationale de Paris à Monaco.

Les références de ce nouveau compte sont les suivantes :

Banque Nationale de Paris  
Succursale de Monte-Carlo Galerie  
Charles III  
Avenue des Spélugues  
Boîte postale 129  
MC 95007 MONACO CEDEX

code banque : 30004  
code guichet : 09170  
compte : 254 221 07

Les taxes et autres frais peuvent dès à présent être payés à l'Office européen des brevets en utilisant ce nouveau compte.