

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer  
vom 14. Juli 1994  
G 9/92\*  
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: G. Gall  
C. Andries  
G. D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Bayerische Motoren Werke Aktien-  
gesellschaft

Einsprechender/Beschwerdegegner:  
KUKA Schweißanlagen + Roboter  
GmbH

Stichwort: Nicht-beschwerdeführen-  
der Beteiligter/BMW

Artikel: 101 (2), 107, 111, 114 (1) EPÜ  
Regel: 58 (2), 64 b), 65 (1), 66 (1) EPÜ

Schlagwort: "reformatio in peius" -  
"Aufrechterhaltung in geändertem  
Umfang entsprechend einem Hilfs-  
antrag" - "beide Parteien  
beschwert" - "Beschwerde einer  
Partei" - "Anträge der nicht-  
beschwerdeführenden Partei, die  
über den Beschwerdeantrag hinaus-  
gehen" - "Meinung einer Minder-  
heit"

Leitsätze

*I. Ist der Patentinhaber der alleinige  
Beschwerdeführer gegen eine Zwi-  
schenentscheidung über die Auf-  
rechterhaltung des Patents in geän-  
dertem Umfang, so kann weder die  
Beschwerdekammer noch der nicht  
beschwerdeführende Einsprechende  
als Beteiligter nach Art. 107 Satz 2  
EPÜ die Fassung des Patents gemäß  
der Zwischenentscheidung in Frage  
stellen.*

*II. Ist der Einsprechende der alleinige  
Beschwerdeführer gegen eine Zwi-  
schenentscheidung über die Auf-*

\* Dieselben Rechtsfragen wurden der Großen  
Beschwerdekammer auch im Verfahren G 4/93 (Moto-  
role, Inc. vs. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken und  
Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte  
e.V.) vorgelegt. Die englische Übersetzung der Ent-  
scheidung G 9/92 entspricht dem amtlichen Text der  
zu G 4/93 am selben Tag ergangenen Entscheidung.

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged  
Board of Appeal  
dated 14 July 1994  
G 9/92\*  
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori  
Members: G. Gall  
C. Andries  
G. D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

Patent proprietor/Respondent:  
Bayerische Motoren Werke  
Aktiengesellschaft

Opponent/Appellant: KUKA  
Schweißanlagen + Roboter GmbH

Headword: Non-appealing party/  
BMW

Article: 101(2), 107, 111, 114(1) EPC  
Rule: 58(2), 64(b), 65(1), 66(1) EPC

Keyword: "Reformatio in peius" -  
"Patent maintained in amended  
form in accordance with auxiliary  
request" - "Opposing parties each  
adversely affected" - "Appeal by one  
party" - "Requests by a non-appeal-  
ing party which go beyond the  
appellant's requests in the notice of  
appeal" - "Minority opinion"

Headnote

*I. If the patent proprietor is the sole  
appellant against an interlocutory  
decision maintaining a patent in  
amended form, neither the Board of  
Appeal nor the non-appealing oppo-  
nent as a party to the proceedings  
of right under Article 107, second  
sentence, EPC, may challenge the  
maintenance of the patent as amend-  
ed in accordance with the interlocu-  
tory decision.*

*II. If the opponent is the sole appel-  
lant against an interlocutory decision  
maintaining a patent in amended*

\* The same points of law were referred to the Enlarged  
Board of Appeal in case G 4/93 (Motorola, Inc. vs. N.V.  
Philips' Gloeilampenfabrieken and Interessengemein-  
schaft für Rundfunkschutzrechte e.V.). The English  
translation of G 9/92 corresponds to the official text of  
the decision in respect of G 4/93, which was issued on  
the same day.

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande Cham-  
bre de recours, en date du  
14 juillet 1994  
G 9/92\*  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori  
Membres : G. Gall  
C. Andries  
G. D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

Titulaire du brevet/requérant  
Bayerische Motoren Werke  
Aktiengesellschaft

Opposant/intimé: KUKA  
Schweißanlagen + Roboter GmbH

Référence : Partie non requérante/  
BMW

Article: 101 (2), 107, 111, 114(1) CBE  
Règle: 58(2), 64 b), 65(1), 66(1) CBE

Mot-clé: "Reformatio in peius" -  
"Maintien du brevet dans sa forme  
modifiée conformément à la requê-  
te subsidiaire" - "Décision n'ayant  
pas fait droit aux prétentions des  
deux parties" - "Recours d'une par-  
tie" - "Requêtes de la partie non  
requérante dépassant le cadre de  
l'acte de recours" - "Opinion de la  
minorité"

Sommaire

*I. Si le titulaire du brevet est l'unique  
requérant contre une décision inter-  
médiaire maintenant le brevet dans  
sa forme modifiée, ni la chambre de  
recours, ni l'opposant non requérant  
en sa qualité de partie à la procédure  
conformément à l'article 107, deuxiè-  
me phrase CBE, ne peuvent contes-  
ter le texte du brevet tel qu'approuvé  
dans la décision intermédiaire.*

*II. Si l'opposant est l'unique requé-  
rant contre une décision intermédi-  
aire maintenant le brevet dans sa for-*

\* Les mêmes questions de droit ont aussi été soumises  
à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 4/93  
(Motorola, Inc. vs. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken  
et Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte  
e.V.). La traduction en anglais de la décision G 9/92  
correspond au texte officiel de la décision rendue, le  
même jour, dans l'affaire G 4/93.

*rechterhaltung des Patents in geänderterem Umfang, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat. Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter nach Art. 107 Satz 2 EPÜ vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind.*

*form, the patent proprietor is primarily restricted during the appeal proceedings to defending the patent in the form in which it was maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision. Amendments proposed by the patent proprietor as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may be rejected as inadmissible by the Board of Appeal if they are neither appropriate nor necessary.*

*me modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires.*

### Zusammenfassung des Verfahrens

I. Den Verfahren T 60/91, T 96/92 (vor der Beschwerdekammer 3.2.1 - veröffentlicht im ABI. EPA 1993, 551) und T 488/91 (vor der Kammer 3.5.1 - nicht im ABI. EPA veröffentlicht) liegen Zwischenentscheidungen der Einspruchsabteilung zugrunde, in denen festgestellt wurde, daß dem angefochtenen Patent in einem gegenüber der erteilten Fassung geänderterem Umfang Einspruchsgründe nicht entgegenstünden. Nach Erfüllung der ausstehenden Formerfordernisse könnte nach der Auffassung der ersten Instanz das Patent in geänderterem Umfang aufrechterhalten werden. In den Zwischenentscheidungen wurde die gesonderte Beschwerde gemäß Artikel 106 (3) EPÜ zugelassen.

II. Im Verfahren T 60/91 hielt der Patentinhaber vor der Einspruchsabteilung nicht an der erteilten Fassung des Patents fest, sondern legte zwei geänderte Fassungen als Haupt- und als Hilfsantrag vor, wobei der Hauptantrag gegenüber der erteilten Fassung einschränkende Merkmale enthielt und der Hilfsantrag seinerseits wieder gegenüber dem Hauptantrag eingeschränkt war. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dem Gegenstand des Patents fehle in der Fassung nach dem Hauptantrag die erfinderische Tätigkeit und stellte in einer Zwischenentscheidung fest, daß der Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung gemäß dem **Hilfsantrag** keine Einspruchsgründe entgegenstehen.

Der **Patentinhaber** als alleiniger **Beschwerdeführer** stellte den Beschwerdeantrag, das Patent gemäß dem vor der Einspruchsabteilung gestellten Hauptantrag aufrechtzuerhalten. Der Einsprechende als Beschwerdegegner stellte den Gegenantrag, das Patent - insgesamt - zu widerrufen.

III. Im Verfahren T 96/92 stellte der Patentinhaber vor der ersten Instanz den Hauptantrag, den Einspruch zurückzuweisen und hilfsweise das Patent in einer von ihm vorgelegten

### Summary of Facts and Submissions

I. Appeal cases T 60/91, T 96/92 (before Board of Appeal 3.2.1 and published in OJ EPO 1993, 551) and T 488/91 (before Board of Appeal 3.5.1 - not published in OJ EPO) each concern interlocutory decisions by the Opposition Division which established in each case that the grounds for opposition did not prejudice maintenance of the opposed patent in amended form, once the outstanding formal requirements had been completed. The interlocutory decisions allowed separate appeal under Article 106(3) EPC.

II. In case T 60/91, during the proceedings before the Opposition Division the patent proprietor did not request maintenance of the patent as granted, but proposed two amended versions as main and auxiliary requests. The set of claims according to the main request contained limiting features compared to the claims of the patent as granted, and the independent claims of the auxiliary request were further limited compared to the main request. The Opposition Division held that the set of claims according to the main request lacked inventive step, but that the patent should be maintained in accordance with the **auxiliary request**.

The **patent proprietor** and sole **appellant** filed an appeal requesting maintenance of the patent in accordance with the main request submitted during the first instance proceedings. The opponent/respondent filed observations in reply, requesting complete revocation of the patent.

III. In case T 96/92 the patent proprietor submitted a main request before the first instance requesting that the opposition be rejected and an auxiliary request that the patent be main-

### Rappel de la procédure

I. Dans les affaires T 60/91 et T 96/92 (portées devant la chambre de recours 3.2.1 - décisions publiées au JO OEB 1993, 551), ainsi que dans l'affaire T 488/91 (portée devant la chambre 3.5.1 - décision non publiée au JO OEB), le recours est dirigé contre des décisions intermédiaires de la division d'opposition qui a conclu que les motifs d'opposition ne font pas obstacle au maintien, dans sa forme modifiée, du brevet attaqué. La première instance a estimé que le brevet pouvait être maintenu dans sa forme modifiée dès l'instant que toutes les conditions de forme seraient remplies. Les décisions intermédiaires prévoyaient un recours indépendant, conformément à l'article 106(3) CBE.

II. Dans l'affaire T 60/91, le titulaire du brevet n'a pas demandé à la division d'opposition de maintenir le brevet tel que délivré, mais a produit, à titre de requête principale et de requête subsidiaire, deux textes modifiés, l'un (requête principale) contenant des caractéristiques limitatives par rapport au brevet tel que délivré, l'autre (requête subsidiaire) apportant une nouvelle limitation par rapport à la requête principale. La division d'opposition a considéré que l'objet du brevet selon la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive et a constaté dans une décision intermédiaire qu'aucun motif d'opposition ne faisait obstacle au maintien du brevet conformément à la **requête subsidiaire**.

Le **titulaire du brevet** et unique **requérant** a conclu au maintien du brevet selon la requête principale présentée à la division d'opposition. Dans ses conclusions en réponse, l'opposant et intimé a demandé la révocation du brevet dans son intégralité.

III. Dans l'affaire T 96/92, le titulaire du brevet a demandé, dans sa requête principale présentée à la première instance, que l'opposition soit rejetée et, à titre subsidiaire, que le bre-

eingeschränkten Fassung aufrechtzuerhalten. Die Einspruchsabteilung legte der Zwischenentscheidung die Fassung gemäß dem Hilfsantrag zugrunde.

Der **Einsprechende** als alleiniger **Beschwerdeführer** stellte den Antrag auf Widerruf des Patents. Der Patentinhaber als Beschwerdegegner stellte den Gegenantrag, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, hilfsweise die Aufrechterhaltung in der Fassung der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung zu beschließen.

IV. Auch im Verfahren T 488/91 ist der **Einsprechende** der alleinige **Beschwerdeführer**. Der Patentinhaber legte vor der Einspruchsabteilung zwei (eingeschränkte) Sätze von Patentansprüchen als Haupt- und Hilfsantrag vor. Die Einspruchsabteilung legte ihrer Zwischenentscheidung die Fassung der Patentansprüche gemäß dem Hilfsantrag zugrunde.

Der Einsprechende als alleiniger Beschwerdeführer beantragte, die Entscheidung in der Richtung abzuändern, daß das Patent widerrufen wird.

Der Patentinhaber als Beschwerdegegner beantragte die Abweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in dem Umfang gemäß der Entscheidung der Einspruchsabteilung. In der mündlichen Verhandlung stufte er diesen Antrag auf den Rang eines Hilfsantrages zurück und beantragte nunmehr als **Hauptantrag** die Aufrechterhaltung des Patents in der bereits vor der Einspruchsabteilung als Hauptantrag vorgelegten, von dieser aber abgelehnten Fassung.

V. Die für die Verfahren T 60/91 und T 96/92 zuständige Beschwerdekammer 3.2.1 war der Auffassung, daß in beiden Verfahren zu entscheiden sei, ob die Beschwerdekammer den alleinigen Beschwerdeführer im Vergleich zur angefochtenen Entscheidung schlechter stellen dürfe oder ob ein Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) gelte. In den beiden Verfahren hätten die Beschwerdegegner, ohne selbst Beschwerde erhoben zu haben, Anträge gestellt, die über die Anträge der Beschwerdeführer - zu deren Nachteil - hinausgehen.

Die Zulässigkeit solcher Anträge sei in der Rechtsprechung bisher unterschiedlich beurteilt worden. In der Entscheidung T 369/91, ABI. EPA

tained in amended form. The Opposition Division in its interlocutory decision maintained the patent in accordance with the auxiliary request.

The **opponent** and sole **appellant** filed an appeal requesting revocation of the patent. The patent proprietor/respondent filed observations in reply, requesting that the patent be maintained as granted; in the alternative it requested maintenance of the patent in amended form as accepted by the Opposition Division in its interlocutory decision.

IV. In case T 488/91 the **opponent** was again the sole **appellant**. The patent proprietor submitted two sets of amended claims as main and auxiliary requests before the Opposition Division. The Opposition Division in its interlocutory decision maintained the patent in accordance with the auxiliary request.

The opponent and sole appellant requested that the decision be amended to revoke the patent.

The patent proprietor/respondent first requested the dismissal of the appeal and the maintenance of the patent in the form accepted by the Opposition Division in its decision. During oral proceedings this request became an auxiliary request, following a **main request** that the patent be maintained in accordance with the main request which had been rejected by the Opposition Division.

V. Board of Appeal 3.2.1, which was responsible for cases T 60/91 and T 96/92, considered that the question to be decided in both cases was whether the Board of Appeal could put the sole appellant in a worse position than it was in under the contested decision, or whether there should be prohibition of reformatio in peius. In both cases the respondent, without filing an appeal, had submitted requests which went beyond the requests of the appellant and were to the latter's disadvantage.

The case law on the admissibility of such requests varies. In decision T 369/91 (OJ EPO 1993, 561) the patent proprietor, who had not

vet soit maintenu dans la forme limitée qu'il avait présentée. Dans sa décision intermédiaire, la division d'opposition a maintenu le brevet dans le texte correspondant à la requête subsidiaire.

L'**opposant** et unique **requérant** a conclu à la révocation du brevet. Le titulaire du brevet et intimé a répliqué en demandant le maintien du brevet tel que délivré ou, à titre subsidiaire, tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire de la division d'opposition.

IV. Dans l'affaire T 488/91, l'**opposant** est également l'unique **requérant**. Le titulaire du brevet a soumis à la division d'opposition deux jeux (limités) de revendications à titre de requête principale et de requête subsidiaire. Dans sa décision intermédiaire, la division d'opposition a maintenu le brevet dans le texte comportant les revendications selon la requête subsidiaire.

L'opposant et unique requérant a demandé une modification de la décision dans le sens d'une révocation du brevet.

Le titulaire du brevet et intimé a demandé le rejet du recours ainsi que le maintien du brevet dans la forme approuvée dans la décision de la division d'opposition. Au cours de la procédure orale, il a ramené cette requête au rang de requête subsidiaire, et a demandé alors, à titre de **requête principale**, le maintien du brevet dans le texte déjà présenté, à titre de requête principale, à la division d'opposition mais rejeté par cette dernière.

V. La chambre de recours 3.2.1, chargée d'examiner les affaires T 60/91 et T 96/92, a estimé qu'il s'agissait dans les deux cas de statuer sur la question de savoir si une chambre de recours peut modifier la décision attaquée au détriment de l'unique requérant ou si une telle modification est interdite (interdiction de la "reformatio in peius"). Dans ces deux affaires, les intimés, sans avoir eux-mêmes formé de recours, ont présenté des requêtes qui vont au-delà de celles des requérants, et ce au détriment de ces derniers.

Jusqu'à présent, l'admissibilité de ces requêtes a été diversement appréciée dans la jurisprudence. Dans l'affaire T 369/91 (JO OEB 1993,

1993, 561, sei dem Patentinhaber, der gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung keine Beschwerde eingelegt hat, der Gegenantrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Zurückweisung des Einspruchs) verwehrt worden. Dagegen sei in den Entscheidungen T 576/89, ABI. EPA 1993, 543 und T 123/85, ABI. EPA 1989, 336 ein Zurückgehen auf die erteilte Fassung zugelassen worden. Die letztgenannte Entscheidung habe dies an die Bedingung geknüpft, daß kein verfahrensrechtlicher Mißbrauch vorliege.

VI. Unter Hinweis auf diese Rechtsprechungsdivergenz hat die Kammer 3.2.1 die Verfahren T 60/91 und T 96/92 für die Vorlage der folgenden, zweiseitigen Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer verbunden:

**Darf die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abändern?**

**Wenn ja, in welchem Umfang?**

Die Vorlageentscheidung zu T 60/91 und T 96/92 ist im ABI. EPA 1993, 551 veröffentlicht und bezieht sich auf das Verfahren **G 9/92**.

VII. Unter Bezugnahme auf diese Vorlageentscheidung legte die Kammer 3.5.1 im Verfahren T 488/91 der Großen Beschwerdekammer dieselbe zweiseitige Rechtsfrage vor (**G 4/93**).

VIII. Die Große Beschwerdekammer beschloß, die Vorlagen der Kammer 3.2.1 (G 9/92) und der Kammer 3.5.1 (G 4/93) gemäß Artikel 8 der Verfahrensordnung, ABI. EPA 1983, 3 in der Fassung ABI. EPA 1989, 362, zu einem gemeinsamen Verfahren zu verbinden.

IX. Nach dieser verfahrensleitenden Entscheidung hat der Patentinhaber und Beschwerdegegner im Verfahren T 96/92 seinen Hauptantrag, den Einspruch zurückzuweisen und damit das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, zurückgenommen. Da sich für dieses Verfahren die der Großen Beschwerdekammer gestellte Rechtsfrage nicht mehr stellt, wurde das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer, soweit T 96/92 betroffen ist, eingestellt.

X. Den am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer noch Beteiligten

appealed against the Opposition Division's interlocutory decision to maintain the patent in amended form in accordance with an auxiliary request, was not allowed to request maintenance of the patent as granted (rejection of the opposition). On the other hand, in decisions T 576/89 (OJ EPO 1993, 543) and T 123/85 (OJ EPO 1989, 336) in similar circumstances the patent proprietor was allowed to request maintenance of the patent as granted. In the latter case, this was made conditional on no abuse of procedural law being involved.

VI. Referring to this lack of uniformity in the case law, Board of Appeal 3.2.1 consolidated cases T 60/91 and T 96/92 for referral of the following question of law, in two parts, to the Enlarged Board of Appeal:

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

**If so, to what extent?**

The referred decision in respect of T 60/91 and T 96/92 was published in OJ EPO 1993, 551, and has the reference number **G 9/92**.

VII. Quoting this referred decision, Board of Appeal 3.5.1 referred the same two-part point of law to the Enlarged Board of Appeal in T 488/91 (**G 4/93**).

VIII. The Enlarged Board of Appeal decided to consider the referrals from Boards of Appeal 3.2.1 (G 9/92) and 3.5.1 (G 4/93) in consolidated proceedings in accordance with Article 8 of the Rules of Procedure (OJ EPO 1983, 3, in the version published in OJ EPO 1989, 362).

IX. Following this decision the patent proprietor/appellant in case T 96/92 withdrew its main request for rejection of the opposition and maintenance of the patent as granted. As the point of law which had been referred to the Enlarged Board of Appeal in this case no longer arose, proceedings before the Enlarged Board of Appeal relating to case T 96/92 were terminated.

X. The remaining parties before the Enlarged Board of Appeal were giv-

561), la chambre a rejeté la requête en maintien du brevet tel que délivré (rejet de l'opposition) du titulaire du brevet qui n'avait pas formé de recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition. En revanche, dans les décisions T 576/89 (JO OEB 1993, 543) et T 123/85 (JO OEB 1989, 336), il a été fait droit à la demande du titulaire du brevet de maintenir le brevet tel que délivré. Dans la deuxième décision, le maintien du brevet était approuvé à condition qu'il n'y ait pas détournement de procédure.

VI. Faisant référence à ces divergences jurisprudentielles, la chambre 3.2.1 a joint les affaires T 60/91 et T 96/92 en vue de soumettre à la Grande Chambre de recours la double question de droit suivante :

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

**Et si oui, dans quelle mesure?**

Les décisions T 60/91 et T 96/92, qui ont donné lieu à la saisine de la Grande Chambre de recours sous le numéro **G 9/92**, sont publiées au JO OEB 1993, 551.

VII. Se référant à ces décisions, la chambre 3.5.1, chargée d'examiner l'affaire T 488/91, a soumis à la Grande Chambre de recours la même double question de droit (**G 4/93**).

VIII. La Grande Chambre de recours a décidé de joindre en une procédure commune les questions soulevées par la chambre 3.2.1 (G 9/92) et par la chambre 3.5.1 (G 4/93), conformément à l'article 8 du règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1983, 3, tel que publié au JO OEB 1989, 362).

IX. Après cette décision, qui a marqué le début de la procédure, le titulaire du brevet et intimé partie à la procédure T 96/92 a retiré sa requête principale visant au rejet de l'opposition et donc au maintien du brevet tel que délivré. Etant donné que dans cette affaire, la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours ne se pose plus, il a été mis fin, pour ce qui est de la décision T 96/92, à la procédure engagée devant la Grande Chambre de recours.

X. Les autres parties à la procédure devant la Grande Chambre de

wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Beteiligten, die die Position des alleinigen Beschwerdeführers vertreten, sprachen sich gegen die Zulassung von selbständigen Gegenanträgen der Beschwerdegegner aus. Die Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung dürfe nur im Rahmen der Beschwerde erfolgen. Soweit der alleinige Beschwerdeführer durch die erstinstanzliche Entscheidung nicht beschwert sei, könne sie auch nicht Gegenstand seiner Beschwerde sein. Für eine "Anschlußbeschwerde" des Beschwerdegegners als Reaktion auf die eingereichte Beschwerde fehle die Rechtsgrundlage im EPU. Ohne Fristsetzung würde sie überdies eine erhebliche Verzögerung des Verfahrens bewirken können und dem Beschwerdegegner ungerechtfertigte Vorteile gegenüber der Partei bringen, die fristgerecht Beschwerde eingelegt habe. Daß eine durch die erstinstanzliche Entscheidung beschwerte Partei eine Beschwerde einreiche, könne für die Gegenpartei keine Überraschung bedeuten. Die Prüfung im Rahmen der Beschwerde stünde mit den Grundsätzen eines fairen Verfahrens im Einklang.

Die am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer Beteiligten, die die Position der nicht beschwerdeführenden Verfahrensbeteiligten vertreten, traten für die volle Entscheidungsfreiheit der Beschwerdekammern ein. So dürften diese bei der alleinigen Beschwerde des Patentinhabers nicht an der Feststellung der mangelnden Patentierbarkeit der Fassung nach der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung bloß aus dem Grund gehindert werden, daß der Einsprechende keine Beschwerde erhoben habe. Jede Beschränkung wäre künstlich und würde die Kammern bei der Prüfung von Haupt- und Hilfsanträgen zu einem "Balanceakt" bei der Beurteilung der Patentierbarkeitskriterien zwingen. Die Beschwerde stelle für den Beschwerdegegner eine neue, überraschende Situation dar, bei der er das Recht habe, ohne Einschränkung zu reagieren. Wenn der Einsprechende die erstinstanzliche Entscheidung nicht angefochten habe, bedeute dies nur, daß er sich für den Fall, daß die Entscheidung in Rechtskraft erwachse, mit der dort festgelegten Fassung des Patents abgefunden habe. Werde die Entscheidung aber durch die Beschwerde des Patentinhabers in Frage gestellt, müsse dieser das Risiko des Gegenangriffs und damit des möglichen Widerrufs des Patents tragen.

en the opportunity to submit observations. The parties who were sole appellants were against the admission of what were effectively independent "cross-appeals" by the respondents, and submitted that the decision of the first instance could only be reviewed within the limits of the appeal. In so far as the sole appellant was not adversely affected by the decision of the first instance, it could not be the subject-matter of an appeal. There was no legal basis in the EPC for a "cross-appeal" on the part of the respondent in response to a filed appeal. Without any time limit being fixed, this would moreover delay the proceedings considerably and afford the respondent unjustified advantages over the party which had filed its appeal within the specified time limit. The fact that a party adversely affected by a decision of the first instance files an appeal should not come as a surprise to the opposing party. A review of the decision within the limits of the appeal would be in accordance with fair procedural principles.

The parties to the proceedings before the Enlarged Board of Appeal who had not filed appeals were in favour of the Boards of Appeal having full power to decide on the proper scope of the patent. In the event of a sole appeal by the patent proprietor, the Boards should not be prevented from establishing the lack of patentability of the text accepted by the Opposition Division in its interlocutory decision by the simple reason that the opponent did not appeal. Any restriction would be artificial and would force the Boards, in their examination of the main and auxiliary appeals, to carry out a "balancing act" when assessing patentability criteria. The appeal was a new and unexpected situation for the respondent, who should have the right to respond without restriction. If an opponent did not contest the decision of the first instance, this simply meant that it was prepared to accept the text of the patent as approved in the decision, should the decision become final. However, if the patent proprietor appealed against the decision, then it had to face the risk of a counter-attack and hence the possibility of the patent being revoked. Conversely, in the case of a sole appeal by the opponent, the opponent must expect that the patent proprietor could revert to earlier requests and request the

recours ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Les parties représentant le point de vue de l'unique requérant ont estimé que les intimés ne devaient pas être autorisés à présenter des requêtes indépendantes en guise de réponse. La décision rendue par la première instance ne peut être examinée que dans le cadre du recours. Dans la mesure où cette décision a fait droit aux prétentions de l'unique requérant, elle ne saurait faire l'objet de son recours. Il n'est pas prévu dans la CBE de disposition permettant à l'intimé de présenter un "recours incident" en réaction au recours formé. En l'absence de délai à respecter, un tel recours pourrait en outre retarder considérablement la procédure et attribuer à l'intimé des avantages injustifiés par rapport à la partie qui a formé son recours dans le délai prescrit. Le fait qu'une partie, aux prétentions de laquelle la décision de la première instance n'a pas fait droit, forme un recours, ne peut constituer une surprise pour la partie adverse. L'examen de la décision incriminée dans le cadre du recours est conforme aux principes d'une procédure équitable.

Les parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours représentant le point de vue des parties non requérantes se sont déclarées en faveur d'une totale liberté de décision de la part des chambres de recours. Ainsi, lorsque le titulaire du brevet est le seul requérant, le simple fait que l'opposant n'a formé aucun recours ne doit pas empêcher les chambres de recours de constater la non brevetabilité de l'invention sur la base du texte approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. Toute restriction serait artificielle et obligerait les chambres qui examinent les requêtes principales et subsidiaires à exécuter un "numéro d'équilibriste" lorsqu'elles évaluent les critères de brevetabilité. Le recours constitue une situation à la fois nouvelle et inattendue pour l'intimé qui est en droit de réagir sans aucune restriction. Si l'opposant n'a pas attaqué la décision de la première instance, cela signifie simplement qu'il s'est accommodé du texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision, pour le cas où celle-ci passerait en force de chose jugée. Mais si le titulaire du brevet conteste la décision en formant un recours, celui-ci doit accepter le risque d'une riposte et donc d'une possible révocation du brevet. A l'inverse, si l'opposant est le seul requérant, celui-ci doit s'attendre à

Im umgekehrten Fall, der alleinigen Beschwerde des Einsprechenden, müsse dieser damit rechnen, daß der Patentinhaber auf frühere Anträge zurückkomme und die Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang beantrage.

### Entscheidungsgründe

#### Verfahrensgrundsätze

1. Die vorgelegte Rechtsfrage betrifft allgemeine Grundsätze des Verfahrensrechts, wie sie in zahlreichen Prozeßordnungen der Vertragsstaaten des EPÜ - wenn auch unterschiedlich geregelt - verankert sind. Ob und inwieweit das Verfahren vor den Beschwerdekammern nach dem EPÜ an den Beschwerdeantrag gebunden ist, ist Gegenstand der in den Verfahren T 60/91 und T 488/91 beschlossenen Vorlagen an die Große Beschwerdekammer. Die im EPÜ für europäische Patentanmeldungen und Patente geregelten Verfahren werden - von Ausnahmen abgesehen - auf Antrag eingeleitet. Der einleitende Antrag bestimmt das Verfahren. Dies entspricht dem **Antragsgrundsatz** (ne ultra petita). Im vorliegenden Verfahren geht es um die Reichweite des die Beschwerde einleitenden Antrags für das weitere Verfahren. Dies ist im systematischen Zusammenhang mit dem Verfahrensrecht nach dem EPÜ zu betrachten.

2. Das Einspruchsverfahren ist der Erteilung des Patents nachgeschaltet (Art. 99 EPÜ). Es finden die Artikel 99 bis 105 EPÜ und die entsprechenden Bestimmungen der Ausführungsordnung Anwendung. Auch im Einspruchsverfahren ist der Sachverhalt von Amts wegen zu erheben (Art. 114 (1) EPÜ). Dem Amtsermittlungsgrundsatz sind aber in mehreren Richtungen Schranken gesetzt, die darauf abzielen, den Verfahrensablauf transparenter zu gestalten, möglichen Verzögerungen durch Verfahrenskonzentration entgegenzuwirken, das Verfahren zu fördern und das Risiko der Parteien zu begrenzen.

3. Die Ausgestaltung der tragenden Verfahrensgrundsätze für das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren war bereits mehrfach Gegenstand von Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer. Mit der Entscheidungskompetenz der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer hat sich die Entscheidung

maintenance of the patent as granted.

### Reasons for the Decision

#### Procedural principles

1. The referred point of law relates to general principles of procedural law as embodied - albeit with different provisions - in the procedural law of the Contracting States to the EPC. The question whether and to what extent a case before the Boards of Appeal is governed under the EPC by appellants' requests and submissions is the subject-matter of the points of law referred to the Enlarged Board of Appeal in cases T 60/91 and T 488/91. Proceedings under the EPC in respect of European patent applications and patents are, with some exceptions, initiated by a party. The initial "request" determines the extent of the proceedings. This is known as the principle of **party disposition** (ne ultra petita). The present case concerns the question whether the extent of the initial appeal, i.e. the statement in the notice of appeal, affects the extent of the subsequent proceedings, and this has to be examined systematically in conjunction with procedural law under the EPC.

2. Opposition proceedings are post-grant proceedings (Art. 99 EPC) to which Articles 99 to 105 EPC and the corresponding provisions of the Implementing Regulations are applicable. In such proceedings the European Patent Office must examine the facts of its own motion (Art. 114(1) EPC). Certain restrictions have however been placed upon this so-called principle of ex officio examination in order to make such proceedings more clear, to shorten and accelerate cases, and to limit the risks to the parties.

3. The nature of the main procedural principles for opposition proceedings and opposition appeal proceedings has already been the subject of a number of decisions by the Enlarged Board of Appeal. Decision G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) addressed the issue of the power of an Opposition Division or Board of Appeal to decide upon the patentability of

ce que le titulaire du brevet revienne sur des requêtes antérieures et demande le maintien du brevet sous sa forme non modifiée.

### Exposé des motifs

#### Principes de procédure

1. La question de droit posée à la Grande Chambre de recours concerne des principes généraux du droit procédural tels qu'ils sont énoncés dans de nombreux codes de procédure des Etats parties à la CBE, même si ces principes sont régis par des dispositions différentes. Dans les décisions T 60/91 et T 488/91 ayant donné lieu à la saisine de la Grande Chambre, il s'agit de savoir si et dans quelle mesure la procédure devant les chambres de recours prévue par la CBE est liée par l'acte de recours. A quelques exceptions près, les procédures qui régissent les demandes de brevet européen et les brevets européens dans la CBE sont introduites sur requête, laquelle détermine l'étendue de la procédure. Ceci correspond au **principe suivant lequel le juge ne doit pas statuer au-delà d'une requête** (ne ultra petita). Dans la présente affaire, la question porte sur le point de savoir dans quelle mesure la requête introduisant le recours affecte la suite de la procédure. Cette question doit être examinée systématiquement dans le cadre du droit procédural prévu par la CBE.

2. La procédure d'opposition fait suite à la délivrance du brevet (art. 99 CBE). Elle est régie par les articles 99 à 105 CBE ainsi que par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution. Le principe de l'examen d'office des faits s'applique également à la procédure d'opposition (art. 114(1) CBE). Cependant, certaines limites ont été fixées à ce principe, afin d'éviter d'éventuels retards en raccourcissant la procédure, d'en rendre plus transparent le déroulement, et de limiter les risques pour les parties.

3. La nature des principes de procédure fondamentaux qui régissent la procédure d'opposition et la procédure de recours sur opposition a déjà fait l'objet de plusieurs décisions de la Grande Chambre de recours. Dans la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408) qui traite de la compétence des divisions d'opposition et des chambres de recours en matière

G 9/91, ABI. EPA 1993, 408 auseinandergesetzt. Nach dieser Entscheidung ist das Einspruchsverfahren nur in dem Umfang anhängig, in dem das europäische Patent im Rahmen der Erklärung nach Regel 55c) EPÜ angefochten worden ist. Darüber hinaus fehlt es an einer Entscheidungskompetenz und demgemäß an der Befugnis, "einen Sachverhalt zu ermitteln" (vgl. hierzu G 9/91, Gründe Nr. 10 und 11). Die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer können die **Kompetenz** zur Entscheidung über den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des Patents nur im **Umfang der Anfechtung** des Patents gemäß der Erklärung des Einsprechenden in Anspruch nehmen.

4. Auch bei den Einspruchsgründen gilt der Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 114(1) EPÜ) nicht ohne Einschränkungen. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Frage der Kompetenz, sondern um die ausgewogene Anwendung von Verfahrensgrundsätzen (G 10/91, ABI. EPA 1993, 420, Gründe Nr. 12). Die Einspruchsabteilung prüft nur die vom Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist geltend gemachten und durch Tatsachen und Beweise ordnungsgemäß gestützten Einspruchsgründe. Die Berücksichtigung von darüber hinausgehenden Gründen stellt eine Ausnahme dar, für deren Anwendung besondere Bedingungen gelten (s. G 10/91, Gründe Nr. 16).

5. Zum **Einspruchsbeschwerdeverfahren** hat die Große Beschwerdekammer Gründe angegeben, die die Anwendung des Amtsermittlungsgrundsatzes weiter einschränken. Das zweiseitige Beschwerdeverfahren hat primär die Aufgabe, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die getroffene Entscheidung der Einspruchsabteilung anzufechten. Nur mit Zustimmung des Patentinhabers kann ausnahmsweise ein neuer Einspruchsgrund in das Beschwerdeverfahren einbezogen werden (G 10/91, Gründe Nr. 18).

6. Im Zusammenhang mit der Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammern ist auch die Wirkung der Zurücknahme der Beschwerde zu sehen. Das Beschwerdeverfahren endet, wenn die einzige Beschwerde oder, bei mehrseitigen Beschwerden, wenn alle Beschwerden zurückgezogen wurden. Mit dem Wegfall der Beschwerde oder der Beschwerden fällt die Kompetenz zur weiteren

parts of a patent which had not been attacked in the notice of opposition. According to this Decision, opposition proceedings are only **pending** to the extent to which the European patent is attacked in the "statement of the extent for which the European patent is opposed" under Rule 55(c) EPC. There is no power to decide and hence no authority to "examine the facts" beyond this stated extent (G 9/91, reasons, 10 and 11). The Opposition Division or Board of Appeal has the **power** to decide on the revocation or maintenance of a patent only to the **extent to which the patent is opposed** in the notice of opposition.

4. The principle of ex officio examination (Art. 114(1) EPC) also has a restricted application to the extent of examination of **grounds** for opposition. However, in this case such restricted application is not derived from the principle of party disposition; the proper extent of examination has to be determined by the application of other procedural principles (G 10/91, OJ EPO 1993, 420, reasons, 12). In first instance proceedings the Opposition Division should examine only those grounds for opposition which the opponents have submitted within the time limit for opposition and have properly supported with facts and evidence. Grounds extending beyond this may only be considered in exceptional cases to which special conditions apply (G 10/91, reasons, 16).

5. In the case of **opposition appeal proceedings**, the Enlarged Board of Appeal gave reasons which further restrict the application of the principle of ex officio examination. The main aim of the inter partes appeal procedure is to give the losing party the opportunity to contest the Opposition Division's decision. It is only possible to introduce new grounds for opposition during appeal proceedings in exceptional cases and with the agreement of the patent proprietor (G 10/91, reasons, 18).

6. The extent of the power of the Boards of Appeal to decide upon the proper scope of the patent should be considered in conjunction with the effect of withdrawal of the appeal. Appeal proceedings are terminated when the, or each, appeal has been withdrawn. Once the, or each, appeal has been withdrawn, there is no power to continue the proceedings (decisions G 7/91, OJ EPO 1993, 356,

de décision, la Grande Chambre a estimé qu'une procédure d'opposition n'est **en instance** que dans la mesure dans laquelle le brevet européen a été attaqué dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE. Au-delà, il n'y a pas de compétence et donc de compétence pour examiner les faits (cf. G 9/91, points 10 et 11 des motifs). La division d'opposition et la chambre de recours ne peuvent être **compétentes** pour décider de la révocation ou du maintien du brevet que dans la **mesure dans laquelle** le brevet a été mis en cause dans l'acte d'opposition.

4. L'application du principe de l'examen d'office (art. 114(1) CBE) est également assortie de restrictions en ce qui concerne les **motifs** d'opposition. Toutefois, il ne s'agit pas là d'une question de compétence mais de l'application équilibrée des principes de procédure (G 10/91, JO OEB 1993, 420, point 12 des motifs). La division d'opposition n'examine que les motifs d'opposition invoqués par l'opposant dans le délai d'opposition, ces motifs devant dûment se fonder sur des faits et des justifications. Les motifs qui ne sont pas invoqués dans la déclaration figurant dans l'acte d'opposition ne sont pris en compte que dans des cas exceptionnels auxquels s'appliquent des conditions particulières (cf. G 10/91, point 16 des motifs).

5. En ce qui concerne la **procédure de recours sur opposition**, la Grande Chambre de recours a invoqué des motifs qui limitent davantage encore l'application du principe de l'examen d'office. La procédure de recours inter partes est avant tout destinée à offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Un nouveau motif d'opposition ne peut être exceptionnellement pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec l'accord du titulaire du brevet (G 10/91, point 18 des motifs).

6. A propos de la compétence des chambres de recours, il convient d'examiner également l'effet produit par le retrait du recours. La procédure de recours prend fin lorsque l'unique recours ou, si plusieurs recours ont été formés, tous les recours ont été retirés. Dans ce cas, la chambre n'est plus compétente pour poursuivre la procédure et pour statuer (G 7/91, JO OEB 1993, 356 et G 8/91,

Durchführung des Verfahrens und zur Entscheidung weg (G 7/91, ABI. EPA 1993, 356 und G 8/91, ABI. EPA 1993, 346).

*Beschwerdeantrag und Antragsbindung*

7. In der Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird nun die Frage aufgeworfen, ob und inwieweit die Beschwerdekammer zu Lasten des Beschwerdeführers im Einspruchsbeschwerdeverfahren von dem Beschwerdeantrag abweichen kann. Die Vorlageentscheidung hat dies vor allem aus dem Gesichtspunkt des Verbots einer möglichen Verschlechterung - reformatio in peius - betrachtet. In ihrem Wesen geht es bei der vorgelegten Frage aber um die **Bindungswirkung**, die der Beschwerdeantrag für das weitere Verfahren entfaltet. Sie kann sowohl für Anträge des Beschwerdeführers oder des Beschwerdegegners als auch für ein Vorgehen von Amts wegen begrenzend wirken. Dagegen enthält das EPÜ keine Bestimmung, nach der die Beschwerdeentscheidung den Beschwerdeführer im Vergleich zur angefochtenen Entscheidung im Ergebnis nicht schlechter stellen dürfe.

8. Schon die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/91, ABI. EPA 1992, 206, hat die Frage aufgeworfen, inwieweit sich die **nicht beschwerdeführende Partei mit ihren Anträgen zu denen des Beschwerdeführers in Widerspruch setzen darf** oder ob sie gegebenenfalls auf die Verteidigung der angefochtenen Entscheidung beschränkt ist (Gründe Nr. 6.2). Nur wer eine - zulässige - Beschwerde einreicht, erlangt die Stellung eines Beschwerdeführers, während der nicht beschwerdeführenden Partei die Rolle eines am Beschwerdeverfahren Beteiligten gemäß Artikel 107, Satz 2 EPÜ zukommt (Gründe Nr. 6.1).

9. Die Beschwerde zielt auf die Beseitigung der "Beschwer" durch eine Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung ab (Art. 107 Satz 1 EPÜ). Die Beschwerdekammer hat zu prüfen, ob die Beschwerde zulässig und begründet ist (Art. 110 (1) EPÜ). Der Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist, folgt die Entscheidung "über die Beschwerde" (Art. 111 (1) Satz 1 EPÜ). Die Beschwerdekammer kann dabei in der Sache selbst entscheiden oder die Sache zur Fortsetzung des Ver-

and G 8/91, OJ EPO 1993, 346).

**The appellant's request and its binding effect**

7. The question of law referred to the Enlarged Board of Appeal asks whether and to what extent a Board of Appeal can depart from the request formulated in the notice of appeal when deciding opposition appeal proceedings, to the disadvantage of the appellant. The referred decision approached the problem primarily from the point of view of the prohibition of a possible worse outcome, i.e. reformatio in peius. In essence, however, the referred question of law is concerned with the possible **binding effect** of the appellant's statement in the notice of appeal of the "extent to which amendment or cancellation of the decision is requested" on the subsequent appeal proceedings. It can have a restrictive effect on any subsequent requests by appellants or respondents, as well as on ex officio examination. The EPC does not contain any provisions which stipulate that a decision terminating appeal proceedings must not place an appellant in a worse position than it was in as a result of the contested decision.

8. The Enlarged Board of Appeal's decision in G 2/91 (OJ EPO 1992, 206) had already raised the question as to the extent to which the **non-appelling party can contradict the appellant's requests with its own**, or whether it was restricted to defending the contested decision (reasons, 6.2). Only those parties that lodge an admissible appeal have the status of appellant, while parties that do not file an appeal have the status of parties to the appeal proceedings as of right in accordance with Article 107, second sentence, EPC (reasons, 6.1).

9. The aim of an appeal is to eliminate an "adverse effect" (Art. 107, first sentence, EPC). It is the duty of the Board of Appeal to examine whether the appeal is admissible and allowable (Art. 110(1) EPC). An examination as to the allowability of the appeal is followed by a decision "on the appeal" (Art. 111(1), first sentence, EPC). The Board of Appeal may make a decision on the case itself or may remit the case to the first instance for further prosecution (Art. 111(1), second sentence, EPC).

JO OEB 1993, 346).

*La requête initiale du requérant et ses effets contraignants*

7. La question de droit soumise à la Grande Chambre de recours pose le problème de savoir si et dans quelle mesure une chambre de recours peut, au cours de la procédure de recours sur opposition, s'écarter de la requête initiale au détriment du requérant. Dans la décision qui a donné lieu à la saisine de la Grande Chambre, la chambre a considéré cette question avant tout du point de vue de l'interdiction d'une possible modification de la décision au détriment du requérant (reformatio in peius). Mais, par essence, la question soumise concerne les **effets contraignants** qui découlent de la requête initiale du requérant pour la suite de la procédure. Il peut s'agir d'un effet limitatif tant sur des requêtes du requérant ou de l'intimé que sur une action d'office. En revanche, la CBE ne contient aucune disposition selon laquelle la décision rendue au sujet d'un recours ne doit pas désavantager le requérant par rapport à la décision contestée.

8. La décision G 2/91 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1992, 206) a déjà soulevé la question de savoir jusqu'à quel point **la partie non requérante peut dans ses requêtes s'opposer à celles du requérant** ou si elle doit éventuellement se borner à défendre la décision attaquée (point 6.2 des motifs). Seule la partie qui forme un recours - recevable - acquiert la position de requérant, alors que la partie non requérante est simplement partie à la procédure de recours, conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE (point 6.1 des motifs).

9. Le recours vise à supprimer le "grief" par une modification ou une annulation de la décision attaquée (art. 107, première phrase CBE). La chambre de recours doit examiner si le recours est recevable et s'il peut y être fait droit (art. 110(1) CBE). A la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue "sur le recours" (art. 111(1), première phrase CBE). Elle peut statuer elle-même sur l'affaire ou la renvoyer à la première instance pour suite à donner (art. 111(1), deuxième



fahrens an die erste Instanz zurückverweisen (Art. 111 (1) Satz 2 EPÜ). Stets ist es aber die Beschwerde selbst, die den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens darstellt. Sie darf nicht bloß als der Einstieg in dieses Verfahren betrachtet werden.

10. Nach dem EPÜ ist die Einlegung der Beschwerde und damit das Recht, einen Beschwerdeantrag zu stellen, befristet. Dies dient der Verfahrenskonzentration. Mit dieser Regelung wäre es nicht vereinbar, dem nicht beschwerdeführenden Beteiligten das unbeschränkte Recht einzuräumen, das Verfahren durch eigene Anträge ohne zeitliche Grenze in eine andere Richtung zu lenken. Wer sich gegen eine Entscheidung der ersten Instanz nicht innerhalb der Beschwerdefrist beschwert, kann nicht das - unbefristete - Recht zu Anträgen beanspruchen, die in ihrer Tragweite einem Beschwerdeantrag entsprechen, und damit - als Reaktion auf eine Beschwerde des Verfahrensgegners - die Stellung eines Beschwerdeführers einnehmen. Die Bestimmung der Regel 65(1) EPÜ über die Unzulässigkeit der Beschwerde bei nicht fristgerechtem Beschwerdeantrag mißt der Fristsetzung erkennbar Gewicht zu. Dies kann nur in dem Sinn verstanden werden, daß außerhalb dieser Frist gestellte Anträge, die den Rahmen des ursprünglichen Beschwerdeantrages (Regel 64 b) EPÜ) sprengen, nicht zugelassen sind. Das EPÜ sieht eine Anschlußbeschwerde des Beschwerdegegners nicht vor.

11. Das vorgebrachte Argument, die Beschwerde sei für den Beschwerdegegner eine "neue, überraschende Situation", greift nicht durch. Die Beschwerde steht unter den allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen beiden Parteien gleichermaßen offen. Mit einer Beschwerde einer Partei, die nicht vollständig obsiegt hat, muß die andere Partei rechnen.

Die nicht beschwerdeführende Partei hat als Beschwerdegegnerin die Möglichkeit, all das, was sie für die Verteidigung des vor der ersten Instanz erzielten Ergebnisses für notwendig und zweckmäßig hält, im Beschwerdeverfahren vorzubringen.

12. Ebenso fremd ist dem EPÜ die Vorstellung, der Beschwerdeführer müsse - unabhängig von einer Beschwerde der Gegenpartei - das Risiko tragen, durch seine Beschwer-

However, the subject-matter of the appeal proceedings is always the appeal itself. The appeal may not be simply regarded as a means of commencing the proceedings.

10. According to the EPC, the filing of a notice of appeal (including a statement of the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested - the appeal request) is subject to a time limit. It would not be consistent with this time limit to allow non-appealing parties the unrestricted right to alter the extent of the proceedings by submitting their own requests without limitation of time. If a party does not appeal against a decision of the first instance within the time limit for appeal, that party cannot claim the right, without limit of time, to submit requests having the same scope as an appellant's request, and thus, in response to an appeal by the opposing party, effectively to assume the status of an appellant. The provision of Rule 65(1)EPC concerning the inadmissibility of an appeal when the statement is not submitted within the specified time limit clearly emphasises the importance of such time limit. Thus requests by non-appealing parties to the appeal proceedings which are filed after this time limit expires, and which go beyond the appellant's original appeal request pursuant to Rule 64(b) EPC, are not admissible. The EPC does not provide for the possibility of a cross-appeal by a respondent.

11. The argument that the appeal was a "new and unexpected situation" for the respondents has no weight in the above procedural context. Under the EPC, if opposing parties to first instance proceedings are adversely affected by the first instance decision, a right of appeal is equally available to such parties. If one opposing party does not win a case outright, the other opposing parties must be prepared for it to file an appeal.

A non-appealing party as a respondent has the opportunity to make what it considers to be appropriate and necessary submissions in the appeal proceedings to defend the result obtained before the first instance.

12. The idea that, irrespective of whether the opposing party appeals, an appellant might have to take the risk of its appeal endangering the result which it achieved before the

phrase CBE). Mais la procédure de recours a toujours pour objet le recours lui-même. Celui-ci ne doit pas être considéré simplement comme étant la phase initiale de cette procédure.

10. En vertu de la CBE, le recours doit être formé et donc l'acte de recours présenté dans un certain délai, ce qui permet de raccourcir la procédure. Il serait contraire à cette disposition d'accorder sans restriction à la partie non requérante le droit d'orienter par ses propres requêtes la procédure dans une autre direction sans lui fixer un délai. Quiconque ne fait pas appel d'une décision de la première instance dans le délai imparti ne peut revendiquer le droit - non limité dans le temps - de présenter des requêtes dont la portée correspond à un acte de recours, et donc se mettre dans la position de requérant, en réaction à un recours de la partie adverse. Les dispositions de la règle 65(1) CBE relatives à l'irrecevabilité du recours en cas d'inobservation du délai imparti montrent clairement toute l'importance accordée à un tel délai. La seule interprétation qui puisse être donnée de cette règle est que les requêtes présentées hors délai et dépassant le cadre de la requête initiale (règle 64 b) CBE) ne sont pas recevables. La CBE ne prévoit pas la possibilité pour l'intimé de former un recours incident.

11. L'argument selon lequel le recours constitue une "situation à la fois nouvelle et inattendue" pour l'intimé, ne saurait être retenu. Les mêmes possibilités de recours sont offertes aux deux parties, sous réserve du respect des conditions générales de recevabilité. Lorsqu'une partie n'a pas eu totalement gain de cause, l'autre partie doit s'attendre à ce qu'elle forme un recours.

En sa qualité d'intimée, la partie non requérante a la possibilité, au cours de la procédure de recours, d'invoquer tout ce qu'elle considère utile et nécessaire pour défendre le résultat obtenu devant la première instance.

12. De même, l'idée selon laquelle le requérant devrait - indépendamment d'un recours de la partie adverse - courir le risque, par son recours, de compromettre le résultat acquis en

de das in erster Instanz erzielte Ergebnis zu gefährden. Auch der damit verbundene Gedanke, der alleinige Beschwerdeführer sollte durch Gegenanträge dazu veranlaßt werden können, seine Beschwerde wieder zurückzuziehen, läßt sich dem Verfahrensrecht nach dem EPÜ nicht entnehmen.

13. Im Folgenden werden die Schlußfolgerungen dargestellt, die sich einerseits bei der alleinigen Beschwerde des Patentinhabers und andererseits bei der alleinigen Beschwerde des Einsprechenden ergeben.

*Alleinige Beschwerde des Patentinhabers (T 60/91)*

14. Die erste Fallkonstellation betrifft die alleinige Beschwerde des Patentinhabers gegen eine Zwischenentscheidung, mit der das Patent von der Einspruchsabteilung in geänderterem Umfang als aufrechterhaltbar erklärt worden ist. Diese Fassung ist bei der alleinigen Beschwerde des Patentinhabers vom Beschwerdeantrag - der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (Art. 108 S. 1, Regel 64 b) EPÜ) - nicht erfaßt. Denn der Beschwerdeführer strebt mit seiner Beschwerde an, daß eine andere, von ihm vorgeschlagene Fassung an ihre Stelle tritt, oder daß dann, wenn einem solchen Antrag nicht stattgegeben wird, d. h. die Beschwerde zurückgewiesen wird, das Patent in der von der Einspruchsabteilung festgelegten Fassung aufrechterhalten bleibt.

Der durch den Beschwerdeantrag gesteckte Rahmen wird verlassen, wenn der nicht beschwerdeführende Einsprechende einen Antrag auf Widerruf des Patents stellt. Der Einsprechende kann daher nach Ablauf der Beschwerdefrist einen solchen Antrag nicht mehr wirksam stellen.

*Alleinige Beschwerde des Einsprechenden (T 488/91)*

15. Die zweite Fallkonstellation betrifft die alleinige Beschwerde des Einsprechenden gegen eine Zwischenentscheidung, mit der das Patent von der Einspruchsabteilung in geänderterem Umfang als aufrechterhaltbar erklärt worden ist. Die Beschwerde wird vom Einsprechenden mit dem Ziel eingelegt, die angefochtene Entscheidung dahin zu ändern, daß das Patent insgesamt widerrufen oder festgestellt wird, daß dem Patent in einer anderen (aus seiner Sicht in der Regel gegenüber der Zwischenentscheidung engeren) Fassung Einspruchsgründe nicht entgegenstehen.

first instance, is likewise not found in the EPC. Linked with this, the concept that it should be possible for a sole appellant to be compelled as a result of opposing requests to withdraw its appeal, is also absent.

13. The Enlarged Board of Appeal's conclusions relating to the case of a sole appeal by the patent proprietor on the one hand and a sole appeal by the opponent on the other are set out below.

*Sole appeal by the patent proprietors (T 60/91)*

14. The first case involves a sole appeal by the patent proprietor against an interlocutory decision by the Opposition Division to maintain the patent in amended form. The amended text is not covered by the appellant's appeal request, that is its statement setting out the scope of the appeal (Art. 108, first sentence, and Rule 64(b) EPC). The aim of such an appeal is to replace the text of the patent as maintained by the Opposition Division, or, if this request is not allowed, that is if the appeal is rejected, that the patent be maintained in the form allowed by the Opposition Division.

The scope of the appeal defined in an appellant's request is exceeded if the non-appealing opponent files a request for revocation of the patent. The opponent can thus no longer effectively file such a request once the time limit for appeal has expired.

*Sole appeal by the opponent (T 488/91)*

15. The second case relates to a sole appeal by the opponent against an interlocutory decision issued by an Opposition Division maintaining a patent in amended form. The opponent filed an appeal aimed at amending the contested decision either so that the patent is revoked in full or so that the patent is maintained in a form which is more restricted, in the opponent's view, than the version in the interlocutory decision.

première instance, est étrangère à la CBE. Dans le même esprit, le droit procédural suivant la CBE ne prévoit pas non plus que l'unique requérant puisse être amené, par des requêtes en réponse, à retirer son recours.

13. Les conclusions pouvant être tirées de l'affaire dans laquelle le titulaire du brevet est le seul à avoir formé un recours, d'une part, et de celle où l'opposant est l'unique requérant, d'autre part, sont exposées ci-après.

*Le titulaire du brevet est l'unique requérant (T 60/91)*

14. Dans la première affaire, le titulaire du brevet est le seul à avoir formé un recours ; celui-ci est dirigé contre une décision intermédiaire de la division d'opposition, qui a déclaré que le brevet pouvait être maintenu dans sa forme modifiée. Dans le recours formé par le titulaire du brevet, ce texte modifié n'est pas couvert par l'acte de recours, c'est-à-dire la déclaration indiquant la mesure dans laquelle la décision incriminée est attaquée (art. 108, première phrase, et règle 64 b) CBE). En formant un recours, le requérant vise en effet à ce que ce texte soit remplacé par un autre texte proposé par lui ou, s'il n'est pas fait droit à cette requête, donc si le recours est rejeté, que le brevet soit maintenu dans la forme approuvée par la division d'opposition.

Le cadre défini par l'acte de recours est dépassé lorsque l'opposant non requérant forme une requête en révocation du brevet. L'opposant ne peut donc plus former valablement une telle requête après l'expiration du délai de recours.

*L'opposant est l'unique requérant (T 488/91)*

15. Dans la seconde affaire, l'opposant est l'unique requérant ; le recours est dirigé contre une décision intermédiaire de la division d'opposition, qui a déclaré que le brevet pouvait être maintenu dans sa forme modifiée. L'opposant a formé un recours dans le but de modifier la décision attaquée, de telle sorte que le brevet soit révoqué dans son intégralité ou qu'il soit constaté qu'aucun motif d'opposition ne fait obstacle au maintien du brevet dans une autre forme qui, selon lui, est normalement plus restreinte par rapport à celle retenue dans la décision intermédiaire.

16. Dem Patentinhaber, der keine Beschwerde erhoben hat und der daher nur Verfahrensbeteiligter nach Artikel 107, Satz 2 EPÜ ist, steht das Recht einer - unbefristeten - "Anschlußbeschwerde" nicht zu. Seine Anträge unterliegen daher im Vergleich zu den Rechten, die er als Beschwerdeführer hätte, Beschränkungen. Durch die Nichteinlegung der Beschwerde hat er zu erkennen gegeben, daß er die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht anfechten will. Er ist damit primär auf die Verteidigung dieser Fassung beschränkt. Änderungen, die er im Beschwerdeverfahren vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind. Dies trifft dann zu, wenn die Änderungen nicht durch die Beschwerde veranlaßt sind (Art. 101 (2) EPÜ, Regel 58 (2) und 66 (1) EPÜ; T 406/86 ABI. EPA 1989, 302; T 295/87, ABI. EPA 1990, 470).

#### 17. Meinung einer Minderheit

Nach Meinung einer Minderheit der Großen Beschwerdekammer hat der Amtsermittlungsgrundsatz Vorrang. Eine reformatio in peius sei daher zulässig. Die Minderheitsmeinung beruft sich auf die seit dem 1. Arbeitsentwurf über ein Europäisches Patentrecht (Vorschläge des Vorsitzenden der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 29.05.1961 bis 09.04.1962) im wesentlichen unveränderten Text der Bestimmung über die Ermittlung von Amts wegen (siehe Art. 96 des Entwurfs Doc. IV/6514/61 vom 28.07.1961). Bereits in den Erläuterungen zu Artikel 96 des Entwurfs wurde dieser Grundsatz bestätigt und unter anderem ausgeführt: "Wendet sich somit ein Patentinhaber mit seiner Beschwerde dagegen, daß sein vorläufiges europäisches Patent bei der Prüfung teilweise aufgehoben wurde, so kann im Beschwerdeverfahren auf Grund des bereits erwähnten oder auch des bisher noch nicht herangezogenen Materials das gesamte vorläufige europäische Patent aufgehoben werden." Der erste Vorentwurf betrifft zwar noch einen Verfahrensablauf mit einem der Patenterteilung vorgeschalteten Einspruchsverfahren. Aus späteren Sitzungsberichten geht aber hervor, daß der Übergang zum nachträglichen Einspruch an der Anwendung der Offizialmaxime nichts ändern dürfe, weil er aus einem anderen Grunde beschlossen worden sei (BR 87/71 vom

16. The patent proprietor, who has not filed an appeal and is therefore only a party to the proceedings under Article 107, second sentence, EPC, does not have the right to file a "cross-appeal" without limit of time. Unlike the rights he would have as appellant, his requests are therefore subject to restrictions. By not filing an appeal, he has indicated that he will not contest the maintenance of the patent in the version accepted by the Opposition Division in its decision. He is therefore primarily limited to defending this version. Any amendments he proposes in the appeal proceedings may be rejected by the Board of Appeal if they are neither appropriate nor necessary, which is the case if the amendments do not arise from the appeal (Art. 101(2) EPC, Rules 58(2) and 66(1) EPC; T 406/86, OJ EPO 1989, 302; T 295/87, OJ EPO 1990, 470).

#### 17. Minority opinion

In the opinion of a minority of the members of the Enlarged Board of Appeal, the principle of ex officio examination takes priority. Reformatio in peius would therefore be admissible. This opinion is based on the text of the provisions concerning ex officio examination, which has remained substantially unchanged since the First Preliminary Draft for a European Patent Law (see proposals of the chairman of the EEC Patents Working Party from 29 May 1961 to 9 April 1962, Article 96 of the Draft, Doc. IV/6514/61 dated 28 July 1961). This principle was confirmed in the comments on Article 96 of the draft, which included the following remarks: "Thus, if a patent proprietor appeals against the fact that his provisional European patent has been revoked in part, in the appeal proceedings the provisional European patent may be revoked in full on the basis of material which has already been cited or material not previously submitted". Although the first preliminary draft related to pre-grant opposition proceedings, subsequent reports of meetings indicated that the change to post-grant opposition should not affect the application of the principle of ex officio examination, as this had been decided on for a different reason (BR 87/71 dated 28 February 1971, page 5, point 9). According to the minority opinion there is thus no basis in the EPC for limiting the extent of the power of

16. Le titulaire du brevet, qui n'a formé aucun recours et qui est donc seulement partie à la procédure, conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, n'a pas le droit de former un "recours incident" non soumis à un délai. Ses requêtes sont donc limitées par rapport aux droits dont il bénéficierait en tant que requérant. En ne formant pas de recours, le titulaire du brevet a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de contester le brevet tel que maintenu en vertu de la décision de la division d'opposition. En principe, il ne peut donc que défendre ce texte. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications qu'il propose au cours de la procédure de recours si celles-ci ne sont ni utiles ni nécessaires, ce qui est le cas lorsque les modifications ne sont pas occasionnées par le recours (art. 101(2) CBE, règles 58(2) et 66(1) CBE; T 406/86, JO OEB 1989, 302; T 295/87, JO OEB 1990, 470).

#### 17. Opinion de la minorité

Une minorité des membres de la Grande Chambre de recours considère que le principe de l'examen d'office a la priorité et qu'une reformatio in peius est donc admissible. Cette opinion minoritaire se fonde sur le texte des dispositions concernant l'examen d'office, texte qui est resté inchangé, pour l'essentiel, depuis le premier projet relatif à un droit européen des brevets (cf. propositions du président du groupe de travail CEE "Brevets" du 29.05.1961 au 09.04.1962, article 96 du projet, doc. IV/6514/61 du 28.07.1961). Ce principe a été confirmé dans les observations relatives à l'article 96 du projet où il est dit que: "Par conséquent, si un titulaire de brevet fait appel du fait que son brevet européen provisoire a été annulé en partie lors de l'examen, la chambre de recours peut, sur la base des pièces déjà mentionnées mais aussi de celles qui n'ont pas encore été prises en considération, annuler entièrement le brevet européen provisoire". Même si le premier avant-projet concerne encore une procédure d'opposition précédant la délivrance du brevet, il ressort de comptes rendus de sessions ultérieures que le passage à l'opposition postérieure à la délivrance ne devrait rien modifier à l'application du principe de l'examen d'office, celui-ci ayant été décidé pour d'autres raisons (BR 87/71 du 28.02.1971, point 9, p.5). De l'avis de la minorité, on ne trouve donc

28.02.1971, Seite 5, Rdn. 9). Nach Auffassung der Minderheit besteht daher im EPÜ keine Grundlage, die Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammern im Einspruchsbeschwerdeverfahren einzuschränken.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte zweiteilige Rechtsfrage wie folgt beantwortet:

1. Ist der Patentinhaber der alleinige Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so kann weder die Beschwerdekammer noch der nicht beschwerdeführende Einsprechende als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ die Fassung des Patents gemäß der Zwischenentscheidung in Frage stellen.

2. Ist der Einsprechende der alleinige Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat. Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind.

the Boards of Appeal to decide on a case in opposition appeal proceedings.

#### Order

For these reasons the two-part point of law referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:

1. If the patent proprietor is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, neither the Board of Appeal nor the non-appealing opponent as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may challenge the maintenance of the patent as amended in accordance with the interlocutory decision.

2. If the opponent is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, the patent proprietor is primarily restricted during appeal proceedings to defending the patent in the form in which it was maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision. Amendments proposed by the patent proprietor as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may be rejected as inadmissible by the Board of Appeal if they are neither appropriate nor necessary.

pas dans la CBE de base juridique permettant de limiter la compétence des chambres de recours lors des procédures de recours sur opposition.

#### Dispositif

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes à la double question de droit qui lui a été soumise :

1. Si le titulaire du brevet est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, ni la chambre de recours, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, ne peuvent contester le texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire.

2. Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires.

Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
13. Juni 1994  
G 8/93  
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: G. D. Paterson  
F. Antony  
C. Payraudeau  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Serwane, Karl

Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Odenwald-Chemie GmbH

Stichwort: Rücknahme des  
Einspruchs/ SERWANE II

Artikel: 114 (1) EPÜ

Regel: 60 (2), 66 (1) EPÜ

Schlagwort: "Rücknahme des Ein-  
spruchs ohne Rücknahme der  
Beschwerde" - "Beendigung des  
Beschwerdeverfahrens"

Leitsatz

*Mit dem Eingang der Erklärung der Rücknahme des Einspruchs des Einsprechenden, der einziger Beschwerdeführer ist, wird das Beschwerdeverfahren unmittelbar beendet, und zwar unabhängig davon, ob der Patentinhaber der Beendigung des Beschwerdeverfahrens zustimmt, und zwar auch dann, wenn die Beschwerdekammer der Auffassung sein sollte, daß die Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung des Patents nach dem EPÜ nicht erfüllt sind.*

Sachverhalt und Anträge

I. In der Sache T 148/89, die vor der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 anhängig ist, hat die Einspruchsabteilung den Einspruch des einzigen Einsprechenden zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende Beschwerde ein. Der Patentinhaber nahm zur Beschwerde Stellung. Die Beschwerdekammer erließ einen Bescheid zusammen mit einer Ladung zu einer mündlichen Verhandlung. Nach der mündlichen Verhandlung wurde das Verfahren schriftlich fortgesetzt. Die Einsprechende erklärte: "Der Einspruch ... wird hiermit zurückgenommen."

Nach einem weiteren Schriftwechsel zwischen der Beschwerdekammer und dem Patentinhaber erließ die

Decision of the Enlarged  
Board of Appeal  
dated 13 June 1994  
G 8/93  
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori  
Members: G.D. Paterson  
F. Antony  
C. Payraudeau  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

Patent proprietor/Respondent:  
Serwane, Karl

Opponent/Appellant: Odenwald-  
Chemie GmbH

Headword: Withdrawal of opposition/  
SERWANE II

Article: 114(1) EPC

Rule: 60(2), 66(1) EPC

Keyword: "Withdrawal of opposition  
without withdrawal of appeal" -  
"Termination of appeal proceedings"

Headnote

*The filing by an opponent, who is sole appellant, of a statement withdrawing his opposition immediately and automatically terminates the appeal proceedings, irrespective of whether the patent proprietor agrees to termination of those proceedings and even if in the Board of Appeal's view the requirements under the EPC for maintaining the patent are not satisfied.*

Summary of Facts and Submissions

I. In case T 148/89, which is pending before Technical Board of Appeal 3.2.2, the Opposition Division issued a decision rejecting the opposition of the sole opponent. The opponent appealed against that decision. The patent proprietor filed observations in reply. The Board of Appeal issued a communication accompanying a summons to oral proceedings. Oral proceedings took place, and the proceedings were thereafter continued in writing. Subsequently the opponent filed a letter stating that "the opposition ... is hereby withdrawn".

Following further correspondence between the Board of Appeal and the patent proprietor, the Board of

Décision de la Grande  
Chambre de recours, en date  
du 13 juin 1994  
G 8/93  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori  
Membres : G.D. Paterson  
F. Antony  
C. Payraudeau  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

Titulaire du brevet/intimé : Serwane,  
Karl

Opposant/requérant : Odenwald-  
Chemie GmbH

Référence: Retrait de l'opposition/  
SERWANE II

Article : 114(1) CBE

Règle: 60(2), 66(1) CBE

Mot-clé: "Retrait de l'opposition  
sans retrait du recours" - "Clôture  
de la procédure de recours"

Sommaire

*La réception de la déclaration de retrait de l'opposition, dans le cas où l'opposant est le seul requérant, entraîne immédiatement la clôture de la procédure de recours, que le titulaire du brevet accepte ou non la clôture de cette procédure, et cela même si la chambre de recours devait estimer que les conditions requises par la CBE pour le maintien du brevet ne sont pas remplies.*

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire T 148/89 en instance devant la chambre de recours technique 3.2.2, un recours a été formé par l'unique opposant à l'encontre d'une décision de la division d'opposition rejetant son opposition. Le titulaire du brevet a présenté ses observations sur le recours, et la chambre de recours a émis une notification assortie d'une citation à une procédure orale. Après la procédure orale, la procédure a été poursuivie par écrit. L'opposant a déclaré alors : "Par la présente, ... je retire mon opposition".

Après une nouvelle correspondance entre la chambre et le titulaire du brevet, la chambre a rendu le 24

Beschwerdekammer mit Datum vom 24. Juni 1993 eine Entscheidung (T 148/89, ABl. EPA 1994, 898, in diesem Heft), mit der der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt wurde:

"Wird das Beschwerdeverfahren beendet, wenn die einzige Beschwerdeführerin und Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen hat und der Patentinhaber die Beendigung des Verfahrens beantragt, selbst wenn die Beschwerdekammer der Ansicht ist, daß das erteilte Patent den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt?"

II. In der Vorlageentscheidung werden mehrere frühere Beschwerdekammerentscheidungen erwähnt, die davon ausgehen, daß durch die Rücknahme eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren das Beschwerdeverfahren nicht automatisch beendet werde und demgemäß in einigen Fällen die Prüfung des Einspruchs aufgrund des Artikels 114 (1) EPÜ und der Regel 60 (2) EPÜ fortgesetzt worden sei. In der Entscheidung wird auch auf die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 7/91 und G 8/91 (Abl. EPA 1993, 346 und 356) hingewiesen. Nach diesen Entscheidungen beende gemäß dem allgemein anerkannten Verfügungsgrundsatz die Rücknahme einer **Beschwerde** durch den einzigen Beschwerdeführer das Beschwerdeverfahren hinsichtlich der Sachfragen unmittelbar und Regel 60 (2) EPÜ sei nicht auf ein Beschwerdeverfahren anzuwenden. Verwiesen wird ferner auf die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/91 und G 10/91 (Abl. EPA 1993, 408 und 420), in denen die Große Beschwerdekammer ausgeführt habe, daß das Beschwerdeverfahren anders als das rein administrative Einspruchsverfahren als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen und seiner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet sei als ein Verwaltungsverfahren.

Die vorliegende Kammer erwähnte ferner, daß es möglicherweise die Absicht des einzigen Beschwerdeführers und Einsprechenden sein könne, mit der Rücknahme des Einspruchs und nicht der Beschwerde eine Fortsetzung des Verfahrens zu ermöglichen, weil nämlich die Rücknahme der einzigen Beschwerde der Entscheidung G 7/91 zufolge das Beschwerdeverfahren beende. Die vorliegende Kammer zieht in Analogie zu den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 in Erwägung, einen Antrag des Patentinhabers auf Beendigung des Verfahrens ausschlagge-

Appeal issued a decision dated 24 June 1993 (T 148/89, OJ EPO 1994, 898, in this issue), in which the following question was referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Are appeal proceedings terminated when the sole appellant and opponent has withdrawn his opposition and the patent proprietor requests termination of the proceedings, even when, in the Board of Appeal's view, the patent as granted does not satisfy the requirements of the EPC?"

II. The decision of referral mentions a number of earlier decisions of the Boards of Appeal as indicating that the withdrawal of an opposition during appeal proceedings does not bring such proceedings automatically to an end, and that in some cases the examination of the opposition was continued on the basis of Article 114(1) EPC and Rule 60(2) EPC. The decision goes on to refer to decisions G 7/91 and G 8/91 (OJ EPO 1993, 346 and 356), in which it was held that the withdrawal of an appeal by the sole appellant immediately and automatically terminates the appeal proceedings insofar as the substantive issues are concerned, in accordance with the generally recognised principle of party disposition, and that Rule 60(2) EPC is not applicable to appeal proceedings. Reference is also made to decisions G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420), in which the Enlarged Board held that in contrast to the purely administrative character of opposition procedure, the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure, which is by its nature less investigative than an administrative procedure.

The referring Board went on to raise the possibility that since according to decision G 7/91 withdrawal of a sole appeal brings the appeal procedure to an end, in a case such as the present where the sole appellant has withdrawn the opposition rather than the appeal, this may be intended to allow the procedure to be continued. Furthermore, in such a situation, by analogy with what is stated in decisions G 9/91 and G 10/91, it is possible that the patent proprietor's request that the proceedings should be terminated should be decisive in this respect. In the present case both

juin 1993 une décision (T 148/89, JO OEB 1994, 898, dans ce numéro), dans laquelle elle soumettait la question suivante à la Grande Chambre de recours :

"La procédure de recours est-elle close lorsque le seul requérant et opposant retire son opposition et que le titulaire du brevet demande la clôture de la procédure, même si la chambre de recours est d'avis que le brevet délivré ne satisfait pas aux conditions de la Convention ?"

II. Dans cette décision de saisine, la chambre citait plusieurs décisions antérieures dans lesquelles les chambres de recours avaient considéré que le retrait d'une opposition au stade de la procédure de recours n'entraînait pas automatiquement la clôture de cette procédure, si bien que dans certaines affaires, l'examen de l'opposition avait été poursuivi en vertu de l'article 114(1) CBE et de la règle 60(2) CBE. La chambre citait également les décisions G 7/91 et G 8/91 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1993, 346 et 356). Selon ces décisions, le retrait du recours formé par l'unique requérant clôt immédiatement la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond, conformément au principe généralement reconnu de la libre disposition de l'instance, la règle 60(2) CBE n'étant pas applicable à la procédure de recours. La chambre faisait également référence aux décisions G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420) de la Grande Chambre de recours, dans lesquelles il est affirmé que, à la différence de la procédure d'opposition, qui a un caractère purement administratif, la procédure de recours doit être considérée comme une procédure judiciaire, ayant par nature un caractère moins inquisitoire qu'une procédure administrative.

La chambre a ajouté qu'il était peut-être de l'intention de l'unique requérant et opposant, en retirant l'opposition et non pas le recours, de permettre la poursuite de la procédure, puisque le retrait de l'unique recours formé aurait eu pour effet, selon la décision G 7/91, de clore la procédure de recours. La chambre, établissant un parallèle avec les décisions G 9/91 et G 10/91, ajoutait qu'elle pensait que l'existence d'une requête du titulaire du brevet visant à clore la procédure pourrait jouer un rôle déterminant pour la décision à prendre. En l'espèce, les deux parties

bend sein zu lassen. Im vorliegenden Fall wünschen beide Parteien übereinstimmend die Einstellung des Verfahrens.

III. Beiden Beteiligten am Beschwerdeverfahren wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Einsprechende hat sich nicht geäußert. Der Patentinhaber hat in seiner Stellungnahme hervorgehoben, daß die Rücknahme des Einspruchs als Wunsch nach Beendigung des gesamten Verfahrens angesehen werden könne; er hat ferner formell beantragt, daß das Verfahren in beiden Instanzen für beendet erklärt wird. Hilfsweise hat der Patentinhaber für den Fall, daß das Verfahren nicht abgeschlossen wird, den Antrag gestellt, daß ihm im weiteren Verfahren Gelegenheit zur Verteidigung seines Patents gegeben und eine mündliche Verhandlung anberaumt werde.

#### Entscheidungsgründe

1. Das Einspruchsverfahren ist in Teil V des EPÜ "Einspruchsverfahren", der die Artikel 99 bis 105 enthält, geregelt. Das Verfahren vor einer Einspruchsabteilung wird mit dem Erlaß einer Entscheidung über das Einspruchsbegehren abgeschlossen. Eine solche Entscheidung ist insofern endgültig, als die Einspruchsabteilung danach nicht mehr befugt ist, ihre Entscheidung zu ändern (vgl. G 4/91, ABl. EPA 1993, 707). Ist das Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung durch eine Entscheidung der Einspruchsabteilung beendet, steht es einem beschwerten Verfahrensbeteiligten frei, Beschwerde zu erheben und damit ein Beschwerdeverfahren einzuleiten. Das Beschwerdeverfahren ist in Teil VI des EPÜ geregelt, der die Artikel 106 bis 112 enthält. Ein Beschwerdeverfahren kann naturgemäß erst nach Abschluß des Einspruchsverfahrens vor der Einspruchsabteilung eingeleitet werden. Insofern handelt es sich um zwei getrennte Verfahren.

2. Da nach einer Entscheidung der Einspruchsabteilung kein Verfahren über den Einspruch vor dieser Instanz mehr anhängig ist, kann eine Handlung, die von einer Partei in einem folgenden Verfahren vorgenommen wird, nur dieses Verfahren und den Gegenstand betreffen, der in diesem Verfahren behandelt wird. Im Fall der Beschwerde eines Einsprechenden ist Gegenstand des Beschwerdeverfahrens die zu entscheidende Frage, ob der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in

parties are in agreement that the proceedings should be terminated.

III. Both parties to the appeal proceedings were invited to file observations concerning the question referred to the Enlarged Board. The opponent has not filed any such observations. The patent proprietor has filed observations, in which it is emphasised that the withdrawal of the opposition can be recognised as intending that the entire proceedings should be brought to an end; the patent proprietor has also formally requested that the proceedings in both instances should be declared closed. By way of auxiliary requests, the patent proprietor has requested that if the proceedings are not terminated, he should be allowed to defend the patent in further proceedings, and that oral proceedings should be appointed.

#### Reasons for the Decision

1. The procedure governing opposition proceedings is set out in Part V of the EPC ("Opposition procedure") containing Articles 99 to 105 EPC. Proceedings before an Opposition Division are terminated upon issue of a decision which decides upon the issues raised by the opposition; because such a decision is a final decision in the sense that, thereafter, the Opposition Division has no power to change its decision - see decision G 4/91 (OJ EPO 1993, 707). When such proceedings are terminated by a decision of the Opposition Division, a party to the proceedings who is adversely affected by such decision may commence appeal proceedings by filing an appeal. The procedure governing appeal proceedings is governed by Part VI of the EPC ("Appeals procedure") containing Articles 106 to 112 EPC. Clearly the appeal proceedings can only be commenced when the opposition proceedings are terminated, and the two proceedings are separate from each other.

2. Since once the Opposition Division has taken its decision the proceedings on the opposition cease to be pending before it, a procedural act taken by a party in subsequent proceedings can only relate to the latter and their subject. In an appeal by an opponent, what is at issue in the appeal proceedings is whether there are any grounds for opposition which prevent maintenance of the patent as granted or amended. Withdrawal by the opponent and appellant of his "opposition" can there-

souhaitaient l'une et l'autre qu'il soit mis fin à la procédure.

III. Les deux parties à la procédure de recours ont eu la possibilité de présenter leurs observations. L'opposant n'a pas pris position. Dans ses observations, le titulaire du brevet a souligné que le retrait de l'opposition pouvait être interprété comme le souhait de clore la procédure dans son ensemble; il a en outre demandé officiellement que la procédure soit déclarée close devant les deux instances. A titre subsidiaire, il a demandé, pour le cas où la procédure ne serait pas close, qu'il lui soit donné la possibilité de défendre son brevet dans la suite de la procédure et qu'une procédure orale lui soit accordée.

#### Motifs de la décision

1. La procédure d'opposition est régie par la cinquième partie de la CBE, intitulée "Procédure d'opposition", correspondant aux articles 99 à 105. La procédure devant une division d'opposition est close après que celle-ci a statué sur l'opposition. Une telle décision est définitive dans la mesure où la division d'opposition n'est plus en droit de la modifier une fois qu'elle l'a rendue (cf. G 4/91, JO OEB 1993, 707). Si la procédure d'opposition engagée devant la division d'opposition est close par une décision rendue par cette division, une partie à la procédure peut, s'il n'a pas été fait droit à ses prétentions, former un recours et introduire ainsi une procédure de recours. La procédure de recours est régie par la sixième partie de la CBE, correspondant aux articles 106 à 112. Elle ne peut normalement être engagée que lorsque la procédure d'opposition introduite devant la division d'opposition est close. Il s'agit donc de deux procédures distinctes.

2. Etant donné qu'il n'existe plus de procédure d'opposition en instance devant la division d'opposition une fois que celle-ci a rendu sa décision, un acte accompli par une partie dans une procédure ultérieure ne peut concerner que cette procédure ultérieure et l'objet dont il est traité dans cette procédure. Lorsque le recours est formé par un opposant, la procédure de recours porte sur la question de savoir si certains motifs d'opposition font obstacle au maintien du brevet européen tel qu'il a été délivré

der erteilten oder der geänderten aufrechterhaltenen Fassung Einspruchsgründe entgegenstehen. Eine Rücknahme des "Einspruchs" durch den Einsprechenden und Beschwerdeführer kann daher nur bedeuten, daß er nicht mehr beantragt, daß die Beschwerdekammer über diese Frage entscheiden soll. Folgerichtig kann eine solche Rücknahme nur als Rücknahme der Beschwerde angesehen werden. Wurde die Rücknahme durch den einzigen Einsprechenden und Beschwerdeführer erklärt, so wird dadurch das Beschwerdeverfahren hinsichtlich der materiellen Rechtsfragen beendet, wie das die Große Beschwerdekammer in den Fällen G 7/91 und G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346 und 356) ausgeführt hat. Da dem so ist, kommt es auf die Auffassung des Patentinhabers für die Frage der Beendigung des Beschwerdeverfahrens sowie die Auffassung der zuständigen Beschwerdekammer über die Gültigkeit des angegriffenen Patents nicht an (vgl. Punkt 10 und 11 der Entscheidungsgründe in G 7/91 und G 8/91). Mit dem Eingang der Erklärung der Rücknahme des Einspruchs des einzigen beschwerdeführenden Einsprechenden wird daher das Beschwerdeverfahren unmittelbar beendet, und zwar unabhängig davon, ob der Patentinhaber der Beendigung des Beschwerdeverfahrens zustimmt, und zwar auch dann, wenn die Beschwerdekammer der Auffassung sein sollte, daß die Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung des Patents nach dem EPU nicht erfüllt sind.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Mit dem Eingang der Erklärung der Rücknahme des Einspruchs des Einsprechenden, der einziger Beschwerdeführer ist, wird das Beschwerdeverfahren unmittelbar beendet, und zwar unabhängig davon, ob der Patentinhaber der Beendigung des Beschwerdeverfahrens zustimmt, und zwar auch dann, wenn die Beschwerdekammer der Auffassung sein sollte, daß die Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung des Patents nach dem EPU nicht erfüllt sind.

fore only mean that he no longer wishes the Board of Appeal to rule on the matter. Logically, this can only be regarded as withdrawal of the appeal. Where withdrawal is by the sole opponent and appellant, this - as the Enlarged Board of Appeal has ruled in decisions G 7/91 and G 8/91 (OJ EPO 1993, 346 and 356) - terminates the appeal proceedings as far as all substantive issues are concerned. In such circumstances, the patent proprietor's views about termination of the appeal proceedings, or those of the competent Board about the validity of the patent in suit, have no bearing on the matter (cf. Reasons, points 10 and 11, G 7/91 and G 8/91). The filing by an opponent, who is sole appellant, of a statement withdrawing his opposition therefore immediately and automatically terminates the appeal proceedings, irrespective of whether the patent proprietor agrees to termination of those proceedings and even if in the Board of Appeal's view the requirements under the EPC for maintaining the patent are not satisfied.

#### **Order**

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

The filing by an opponent, who is sole appellant, of a statement withdrawing his opposition immediately and automatically terminates the appeal proceedings, irrespective of whether the patent proprietor agrees to termination of those proceedings and even if in the Board of Appeal's view the requirements under the EPC for maintaining the patent are not satisfied.

ou tel qu'il a été modifié et maintenu. Le retrait de l'opposition" par l'opposant devenu requérant signifie donc uniquement que cet opposant renonce à demander que la chambre de recours statue sur cette question. Par voie de conséquence, un tel retrait ne peut être considéré que comme un retrait du recours. Si c'est l'opposant devenu requérant qui a déclaré retirer son opposition, la procédure de recours se trouve close pour ce qui est des questions de fond, ainsi que la Grande Chambre de recours l'a expliqué dans les décisions G 7/91 et G 8/91 (JO OEB 1993, 346 et 356). Puisque tel est le cas en l'occurrence, il importe peu de connaître l'avis du titulaire du brevet sur la question de la clôture de la procédure de recours ou l'avis de la chambre de recours compétente sur la question de la validité du brevet attaqué (cf. points 10 et 11 des motifs des décisions G 7/91 et G 8/91). La réception de la déclaration de retrait de l'opposition, dans le cas où l'opposant est le seul requérant, entraîne immédiatement la clôture de la procédure de recours, que le titulaire du brevet accepte ou non la clôture de cette procédure, et cela même si la chambre de recours devait estimer que les conditions requises par la CBE pour le maintien du brevet ne sont pas remplies.

#### **Dispositif**

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

La réception de la déclaration de retrait de l'opposition, dans le cas où l'opposant est le seul requérant, entraîne immédiatement la clôture de la procédure de recours, que le titulaire du brevet accepte ou non la clôture de cette procédure, et cela même si la chambre de recours devait estimer que les conditions requises par la CBE pour le maintien du brevet ne sont pas remplies.



**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
6. Juli 1994  
G 9/93  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: E. Persson  
J. Brinkhof  
K. Bruchhausen  
P. Lançon  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Automobile Peugeot und  
Automobile Citroën**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
die o.g. Unternehmen**

**Stichwort: Einspruch der Patentinhaber/PEUGEOT UND CITROEN**

**Artikel: 99 EPÜ**

**Schlagwort: "Einspruch der Patentinhaber gegen das eigene Patent-Zulässigkeit"**

*Leitsatz*

*Der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes europäisches Patent ist nicht zulässig (in Abkehr von der durch die Entscheidung G 1/84 begründeten Rechtsprechung).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 223 659, das eine Gepäckraumabdeckung für Kraftfahrzeuge und damit ausgestattete Fahrzeuge zum Gegenstand hat, wurde 1989 erteilt. Die beiden Patentinhaber legten gemäß Artikel 99 EPÜ Einspruch gegen das Patent mit der Begründung ein, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung keine erfinderische Tätigkeit aufweise (Art. 100 a) EPÜ), und beantragten die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter (eingeschränkter) Umfang auf der Grundlage eines neuen Anspruchssatzes. Hinsichtlich der Zulässigkeit dieses gegen das eigene Patent eingelegten Einspruchs verwiesen sie auf die Sache G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299), in der die Große Beschwerdekammer entschieden hatte, daß ein Einspruch gegen ein europäisches Patent nicht allein deshalb unzulässig sei, weil er vom Inhaber des Patents eingelegt worden sei. Die Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, daß der Einspruch zwar zulässig, aber nicht ausreichend begründet sei, und verwarf ihn deshalb aufgrund von Artikel 102 (2) EPÜ.

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal  
dated 6 July 1994  
G 9/93  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori  
Members: E. Persson  
J. Brinkhof  
K. Bruchhausen  
P. Lançon  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Appellant/Opponent: Automobiles Peugeot and Automobiles Citroën**

**Patent proprietor/Respondent: Idem**

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

**Article: 99 EPC**

**Keyword: "Opposition filed by proprietor against own patent-receivability"**

*Headnote*

*A European patent cannot be opposed by its own proprietor (overturns ruling in G 1/84).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 223 659, for a rear cover for a motor vehicle and motor vehicle equipped therewith, was granted in 1989. Its two joint proprietors then filed notice of opposition under Article 99 EPC on the ground that the subject-matter of Claim 1 as granted did not involve an inventive step (Article 100(a) EPC), and requested that the patent be maintained in amended (limited) form on the basis of a new set of claims. In support of the admissibility of such self-opposition, they cited Enlarged Board of Appeal decision G 1/84 (OJ EPO 1985, 299) ruling that a notice of opposition against a European patent was not inadmissible merely because it had been filed by the proprietor of the patent. The Opposition Division took the view that the opposition, although admissible, was not well founded, and therefore rejected it under Article 102(2) EPC.

**Décision de la Grande Cham-  
bre de recours, en date  
du 6 juillet 1994  
G 9/93  
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori  
Membres : E. Persson  
J. Brinkhof  
K. Bruchhausen  
P. Lançon  
R. Schulte  
P. van den Berg

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

**Opposant/requérant : Lesdites sociétés**

**Référence : Opposition par les titulaires du brevet/PEUGEOT ET CITROEN**

**Article: 99 CBE**

**Mot-clé: "Opposition formée par les titulaires du brevet contre leur propre brevet - recevabilité"**

*Sommaire*

*Le titulaire du brevet n'est pas recevable à former une opposition à son propre brevet européen (renversement de la jurisprudence établie par la décision G 1/84).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 223 659, portant sur une tablette arrière pour véhicule automobile et véhicule équipé de cette tablette, a été délivré en 1989. Les deux co-titulaires du brevet ont fait opposition au brevet, conformément à l'article 99 CBE, au motif que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'impliquait pas d'activité inventive (article 100a) CBE) et ont requis le maintien du brevet sous une forme modifiée (limitée) sur la base d'un nouveau jeu de revendications. A l'appui de la recevabilité d'une telle opposition formée contre leur propre brevet, ils se sont référés à la décision rendue par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/84 (JO OEB 1985, 299), selon laquelle une opposition à un brevet européen n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle a été formée par le titulaire dudit brevet. La division d'opposition a considéré que l'opposition était recevable, mais elle a estimé qu'elle n'était pas bien fondée et l'a donc rejetée conformément à l'article 102(2) CBE.

II. Die beiden Patentinhaber legten gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragten erneut die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Die Sache wurde der Beschwerdekammer 3.2.1 zur Bearbeitung zugewiesen (T 788/90, ABI. EPA 1994, 708). In der Zwischenzeit hatte die Große Beschwerdekammer am 31. März 1993 in der Sache G 9/91 eine Entscheidung getroffen und in der Sache G 10/91 eine Stellungnahme abgegeben (ABI. EPA 1993, 408, 420). In der Begründung zu dieser Entscheidung und dieser Stellungnahme äußerte die Große Beschwerdekammer Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung G 1/84 zugrunde liegenden rechtlichen Auslegung des im EPU vorgesehenen Einspruchsverfahrens. Unter diesen Umständen stellte sich die Beschwerdekammer 3.2.1 die Frage, ob die in der Sache G 1/84 erlassene Entscheidung in der Frage der Zulässigkeit eines vom Patentinhaber gegen sein eigenes Patent eingelegten Einspruchs weiterhin anwendbar ist.

Da sie dieser Frage grundsätzliche Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPU beimaß, legte sie der Großen Beschwerdekammer am 28. Oktober 1993 folgende Rechtsfragen vor:

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?

III. Auf eine Aufforderung zur Stellungnahme hin, die die Große Beschwerdekammer nach Artikel 11a ihrer Verfahrensordnung an den Präsidenten des EPA gerichtet hatte, äußerte sich dieser mit Schreiben vom 30. März 1994 zu den der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen. Er vertrat darin die Auffassung, daß der Einspruch des Inhabers eines europäischen Patents

II. The joint proprietors appealed against the Opposition Division's decision, again requesting that the patent be maintained in amended form. The appeal was allocated to Board of Appeal 3.2.1 (as case No. T 788/90, OJ EPO 1994, 708). Then on 31 March 1993 the Enlarged Board of Appeal gave decision G 9/91 and opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 408, 420), querying in the Reasons whether the legal concept of EPC opposition proceedings underlying decision G 1/84 was correct. In these circumstances, Board of Appeal 3.2.1 considered that an important point of law had arisen, namely whether the ruling in case G 1/84 on the admissibility of self-opposition still applied.

On 28 October 1993 it therefore referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

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?

III. In response to an invitation under Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, the President of the EPO commented by letter of 30 March 1994 on the questions referred to the Enlarged Board. He expressed the view that 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, a European

II. Les co-titulaires du brevet ont formé un recours contre la décision de la division d'opposition, en requérant à nouveau que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée. L'affaire a été attribuée à la Chambre de recours 3.2.1 (affaire T 788/90, JO OEB 1994, 708). Entre-temps, la Grande Chambre de recours a rendu, le 31 mars 1993, sa décision dans l'affaire G 9/91 et son avis dans l'affaire G 10/91 (JO OEB 1993, 408, 420). Dans les motifs de cette décision et de cette opinion, la Grande Chambre s'est interrogée sur la justesse du concept juridique de la procédure d'opposition dans le cadre de la CBE sur lequel se fonde la décision G 1/84. Dans ces circonstances, la Chambre de recours 3.2.1 s'est posé la question de savoir si la décision rendue dans l'affaire G 1/84 relative à la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire à son propre brevet restait applicable.

Estimant qu'il s'agissait là d'une question de droit d'importance fondamentale, conformément à l'article 112(1) a) CBE, elle a donc, le 28 octobre 1993, soumis à la Grande Chambre de recours les questions suivantes:

1. Le titulaire du brevet 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?

III. En réponse à une invitation que lui a adressée la Grande Chambre de recours conformément à l'article 11 bis de son règlement de procédure, le Président de l'OEB a présenté ses observations sur les questions soumises à la Grande Chambre de recours dans une lettre datée du 30 mars 1994. Le Président de l'OEB a exprimé l'opinion que le titulaire d'un brevet européen était recevable

gegen sein eigenes 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 sei.

VI. Die beiden Inhaber des Streitpatents haben weder zu den der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen noch zur Äußerung des Präsidenten des EPA Stellung genommen.

#### Entscheidungsgründe

1. Wie der Begründung der Vorlageentscheidung (vgl. T 788/90, Nr. 2, 3 und 4) zu entnehmen ist, hat die Beschwerdekammer 3.2.1 festgestellt, daß in den Entscheidungen in den Sachen G 9/91 und G 10/91 einerseits und G 1/84 andererseits in der Frage der Zulässigkeit eines vom Patentinhaber gegen sein eigenes Patent eingelegten Einspruchs voneinander völlig verschiedene Auffassungen bezüglich des Grundkonzepts des im EPÜ verankerten Einspruchsverfahrens vertreten werden. Dies trifft durchaus zu. In der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 ist nämlich die Große Beschwerdekammer - anders als in der Entscheidung G 1/84 - der Ansicht, daß das gemäß dem EPÜ der Erteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren aufgrund dieser seiner besonderen Natur als Streitverfahren zwischen in der Regel gegenteilige Interessen vertretenden Parteien und somit als zweiseitiges Verfahren anzusehen sei. Diese Auffassung entspricht offensichtlich nicht der in der Entscheidung G 1/84 geäußerten Vorstellung, daß das Einspruchsverfahren auch von Amts wegen durchgeführt werden könne (einseitiges Verfahren). Unter diesen Umständen ist die von der Beschwerdekammer 3.2.1 gestellte Frage als durchaus berechtigt anzusehen und zu prüfen, ob die Entscheidung G 1/84 über die Zulässigkeit eines vom Patentinhaber gegen sein eigenes Patent eingelegten Einspruchs weiterhin gültig ist.

2. Die Große Beschwerdekammer in ihrer jetzigen Besetzung hält an der in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 zum Einspruchsverfahren formulierten Betrachtungsweise fest. Sie hat jedoch untersucht, ob es für den Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent eine

patent could be opposed by its own proprietor.

IV. The proprietors of the patent in suit did not file any observations on the referred questions or on the comments made by the President of the EPO.

#### Reasons for the Decision

1. It is clear from the Reasons of the referring decision (see T 788/90, points 2 to 4) that as regards the admissibility of self-opposition Board of Appeal 3.2.1 found that the concept of EPC opposition proceedings set out in rulings G 9/91 and G 10/91 differed fundamentally from that in G 1/84. It was quite right: in G 9/91 and G 10/91 - in contrast to G 1/84 - the Enlarged Board held that in view of their special post-grant character, opposition proceedings under the EPC are in principle to be considered as contentious proceedings between parties normally representing opposing interests. In other words, they are inter partes proceedings. Obviously, this concept does not fit with the idea expressed in G 1/84 that opposition proceedings can be initiated by a single party (ex parte proceedings). In these circumstances, Board of Appeal 3.2.1 was entirely justified in asking whether the ruling in G 1/84 on the admissibility of self-opposition still applies.

2. The Enlarged Board of Appeal endorses the concept of opposition proceedings applied in G 9/91 and G 10/91. It has however also considered whether there might nonetheless be a legal basis for self-opposition under the EPC, as held by the Enlarged Board in G 1/84. Obviously,

à former une opposition à son propre brevet 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.

IV. Les co-titulaires du brevet litigieux n'ont pris position ni sur les questions soumises à la Grande Chambre ni sur les observations présentées par le Président de l'OEB.

#### Motifs de la décision

1. Il ressort des motifs de la décision de saisine (cf. T 788/90, points 2, 3 et 4) qu'en ce qui concerne la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire du brevet à son propre brevet, la Chambre de recours 3.2.1 a constaté une différence fondamentale de conception de la procédure d'opposition dans le cadre de la CBE entre les décisions dans les affaires G 9/91 et G 10/91, d'une part, et la décision dans l'affaire G 1/84, d'autre part. Cette constatation est correcte; en effet, dans les affaires G 9/91 et G 10/91, contrairement à l'opinion exprimée dans la décision G 1/84, la Grande Chambre a estimé qu'en principe et eu égard à sa nature particulière de procédure après délivrance, la procédure d'opposition dans le cadre de la CBE devait être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties représentant normalement des intérêts opposés, c'est-à-dire une procédure inter partes. Il est évident que cette conception ne correspond pas à l'idée exprimée dans l'affaire G 1/84, selon laquelle une procédure d'opposition peut être engagée en présence d'une seule partie (procédure ex parte). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer comme entièrement justifiée la question soulevée par la Chambre de recours 3.2.1, et de vérifier si la décision G 1/84 sur la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire à son propre brevet reste applicable.

2. La présente Grande Chambre de recours souscrit à la conception de la procédure d'opposition telle qu'elle est exprimée dans les décisions G 9/91 et G 10/91. Elle a cependant examiné si la possibilité pour le titulaire de former une opposition à son propre brevet trouvait un fondement

Rechtsgrundlage im EPÜ gibt, wie in der Entscheidung G 1/84 behauptet wird. Für die Beantwortung dieser Frage ist natürlich die Auslegung des Artikels 99 EPÜ von ausschlaggebender Bedeutung.

3. Wie der Begründung der Entscheidung G 1/84 zu entnehmen ist, hatte die Große Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß der in Artikel 99 (1) EPÜ gebrauchte Begriff "jedermann" ("any person", "toute personne") den Patentinhaber nicht ausschließe, so daß also dieser gegen sein eigenes Patent gemäß Artikel 99 EPÜ Einspruch einlegen dürfe (vgl. insbesondere Nr. 3 und 6). Die Kammer in ihrer jetzigen Besetzung kann sich dieser Auslegung nicht anschließen. Natürlich hat der Begriff "jedermann" für sich genommen die Bedeutung von "irgend jemand". Für die Auslegung von Begriffen, die in Rechtstexten wie dem EPÜ verwendet werden, gilt jedoch, daß sie im Gesamtzusammenhang des betreffenden Textes und im Lichte seines Zieles und Zweckes zu sehen sind.

Nach Ansicht der Kammer in ihrer jetzigen Besetzung kann angesichts einer solchen Betrachtungsweise des in Teil V des EPÜ vorgesehenen Einspruchsverfahrens und insbesondere unter Berücksichtigung seines Zweckes und seiner besonderen Natur der in Artikel 99 (1) EPÜ gebrauchte Ausdruck "jedermann" vernünftigerweise nur als Bezugnahme auf die Öffentlichkeit ausgelegt werden, der Gelegenheit gegeben werden soll, die Gültigkeit des betreffenden Patents anzufechten. Den Patentinhaber in diesen Begriff einzuschließen, würde wohl zu weit gehen. Nach Auffassung der Kammer in der jetzigen Besetzung ist bei der Abfassung der Bestimmungen des Teils V des EPÜ und der entsprechenden Regeln der Ausführungsordnung eindeutig davon ausgegangen worden, daß Einsprechender und Patentinhaber verschiedene Personen sind und daß es sich beim Einspruchsverfahren immer um ein Streitiges Verfahren handelt (vgl. insbesondere Art. 99 (4) und 101 (2) EPÜ sowie R. 57 EPÜ). So ist sie heute - anders als in der Entscheidung G 1/84 - der Auffassung, daß der Patentinhaber nicht unter den in Artikel 99 (1) EPÜ verwendeten Begriff "jedermann" fällt und daher nicht berechtigt ist, aufgrund dieser Bestimmung Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen. Infolgedessen darf die mit der Entscheidung G 1/84 begründete Rechtsprechung nicht mehr angewandt werden.

this depends mainly on how Article 99 EPC is interpreted.

3. It is clear from the Reasons for decision G 1/84 (see in particular points 3 and 6) that the Enlarged Board of Appeal then took the view that "any person" ("jedermann", "toute personne") in Article 99(1) EPC did not exclude the patent proprietor, who accordingly was entitled to oppose his own patent in accordance with the provisions of Article 99 EPC. The present Board does not share this interpretation. Out of context, the words "any person" do of course mean anyone at all. However, to interpret their meaning in a legal text such as the EPC, they have to be considered in the context of the EPC as a whole and in the light of its object and purpose.

Thus considered, and having regard in particular to the nature and purpose of the opposition procedure as provided for in Part V of the EPC, the words "any person" in Article 99(1) EPC can in the present Board's opinion only be reasonably interpreted as referring to the public at large which is being given the opportunity to challenge the validity of the patent in question. To include the patent proprietor in this concept appears artificial. In the present Board's view, the provisions of Part V of the EPC and the corresponding Implementing Regulations are clearly posited on the assumption that the opponent is a person other than the patent proprietor and that opposition proceedings are always inter partes (cf. in particular Articles 99(4) and 101(2) and Rule 57 EPC). Thus the present Board - in contrast to the decision in G 1/84 - holds that the patent proprietor is not covered by the term "any person" in Article 99(1) EPC and is therefore not entitled to oppose his own patent under that provision. The ruling in G 1/84 can thus no longer be followed.

juridique dans la CBE, comme cela avait été considéré dans la décision G 1/84. Il est bien évident qu'à cet égard, l'interprétation de l'article 99 CBE est déterminante.

3. Il ressort des motifs de la décision G 1/84 que la Grande Chambre de recours avait estimé que l'expression "toute personne" ("jedermann", "any person") figurant à l'article 99(1) CBE n'excluait pas le titulaire du brevet et, par conséquent, qu'il était loisible à ce dernier de faire opposition à son propre brevet en application des dispositions de l'article 99 CBE (cf. notamment les points 3 et 6). La présente Chambre ne peut faire sienne cette interprétation. Pris hors de leur contexte, les termes "toute personne" signifient naturellement n'importe qui. Cependant, pour interpréter des termes utilisés dans un texte juridique tel que la CBE, il convient de les examiner dans le contexte de celui-ci pris dans son ensemble et à la lumière de son objet et de sa finalité.

De l'avis de la présente Chambre, ainsi considérée, eu égard notamment à la finalité et à la nature de la procédure d'opposition telle que prévue dans la cinquième partie de la CBE, l'expression "toute personne" utilisée dans l'article 99(1) CBE ne peut être raisonnablement interprétée qu'en référence au public à qui l'occasion est donnée de contester la validité du brevet en question. Comprendre le titulaire du brevet dans cette expression semble excessif. De l'avis de la présente Chambre, l'ordonnance des dispositions de la cinquième partie de la CBE et des dispositions correspondantes du règlement d'exécution est clairement fondée sur le postulat que l'opposant est une personne autre que le titulaire du brevet et que la procédure d'opposition est toujours une procédure inter partes (cf. notamment les articles 99(4) et 101(2) CBE, ainsi que la règle 57 CBE). Ainsi, contrairement à la décision rendue dans l'affaire G 1/84, la présente Chambre estime que le titulaire du brevet n'est pas compris dans l'expression "toute personne" figurant à l'article 99(1) CBE et qu'il n'est donc pas recevable à faire opposition à son propre brevet en vertu de cette disposition. Il s'ensuit que la jurisprudence établie par la décision G 1/84 ne peut être suivie davantage.

4. Darüber hinaus hat die Große Beschwerdekammer noch folgende Bemerkungen zu den beiden in der Begründung der Entscheidung G 1/84 untersuchten Fragen.

4.1 Bei Prüfung der Frage nach der Zulässigkeit eines vom Patentinhaber gegen sein eigenes Patent eingelegten Einspruchs hat die mit der Sache G 1/84 befaßte Große Beschwerdekammer berücksichtigt, daß das EPÜ - im Gegensatz zu dem im übrigen noch nicht in Kraft getretenen Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) - dem Patentinhaber nicht erlaubt, eine Beschränkung seines Patents zu beantragen. Da demnach der Inhaber eines europäischen Patents sein Patent im Einspruchsverfahren nicht einschränken könne, blieben ihm - so die Kammer - nur die im nationalen Recht gegebenenfalls vorgesehenen Beschränkungsmöglichkeiten, was zwangsläufig mit Rechtsunsicherheit, Zeitverlust und Mehrkosten verbunden sei. Selbst wenn dies zuträfe, wären diese Nachteile nach Auffassung der Kammer in der jetzigen Besetzung nicht so schwerwiegend, daß sie die Nichtanwendung des Artikels 99 EPÜ rechtfertigen würden. Sollte man darin allerdings eine Quelle größerer Probleme sehen, so wäre es vielmehr Sache des Gesetzgebers, hier Abhilfe zu schaffen.

4.2 In der Begründung der Entscheidung G 1/84 betont die Große Beschwerdekammer, daß das EPÜ ausführliche Bestimmungen über die Sachprüfung und den Einspruch enthält, die sicherstellen sollen, daß - soweit dies in der Macht des Europäischen Patentamts steht - nur rechtsgültige europäische Patente erteilt und aufrechterhalten werden (vgl. Nr. 3 und 6). In seiner Stellungnahme weist der Präsident des EPA auf diese Überlegungen hin. Selbstverständlich will die jetzige Kammer keineswegs daran rütteln, daß das EPA darauf bedacht sein muß, nur Patente zu erteilen und aufrechtzuerhalten, die auch Bestand haben. Die Bemühungen, dieses Ziel zu erreichen, müssen sich aber - wie die Große Beschwerdekammer in dem ähnlich gelagerten Fall G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346) festgestellt hat - im Rahmen allgemein anerkannter Verfahrensgrundsätze halten, wenn nicht schwerwiegende Gründe für eine Ausnahmeregelung vorliegen (Nr.

4. Having said this, the present Board would like to comment on two particular issues addressed in the Reasons for decision G 1/84.

4.1 The Enlarged Board hearing case G 1/84 considered the question of self-opposition against the background that the EPC - unlike the Community Patent Convention (CPC), which however is not yet in force - contains no provision enabling the proprietor of a European patent to request limitation of his patent. It concluded that if he could not limit it during opposition proceedings he would have to fall back on such limitation proceedings as might be available under national law, which was bound to cause legal uncertainty, procedural delays and extra expense. The present Board takes the view that even if such disadvantages existed they would not serve to justify not applying Article 99 EPC as it stands, but would be a matter for the legislator to cure if they were considered as giving rise to serious problems.

4.2 In the Reasons for decision G 1/84 (cf. points 3 and 6), the Enlarged Board emphasised that the EPC's elaborate provisions for substantive examination and opposition are designed to ensure that as far as possible the European Patent Office grants and maintains only valid European patents. The President of the EPO, in his comments, has referred to these considerations. Needless to say, the present Board does not of course question this. However, as the Enlarged Board has pointed out in a similar context (G 8/91: OJ EPO 1993, 346, Reasons point 10.3), efforts to achieve this objective must remain within the framework of generally recognised procedural principles unless there are serious reasons for an exception. The same applies as regards interpretation of the EPC. The present Board takes the view that the aim of granting and maintaining only valid patents cannot be considered as a proper legal basis for interpreting

4. Cela dit, la Grande Chambre formule les remarques suivantes au sujet de deux questions particulières examinées dans les motifs de la décision G 1/84.

4.1 En examinant la question de l'opposition formée par le titulaire à son propre brevet, la Grande Chambre de recours statuant dans l'affaire G 1/84 a pris en compte le fait que la CBE ne contenait pas de disposition autorisant le titulaire d'un brevet européen à demander la limitation de son brevet, à la différence de la Convention sur le Brevet Communautaire (CBC), laquelle n'est d'ailleurs pas encore entrée en vigueur. Elle en a conclu que, s'il n'était pas possible au titulaire d'un brevet européen de limiter son brevet au cours de la procédure d'opposition, celui-ci ne disposerait alors que des procédures de limitation éventuellement prévues dans le cadre des législations nationales, ce qui provoquerait inévitablement une insécurité juridique, des retards dans la procédure et des frais supplémentaires. De l'avis de la présente Chambre, même si cela s'avérait exact, de tels inconvénients ne constitueraient pas un motif valable justifiant la non-application de l'article 99 CBE tel que formulé, mais plutôt une question à résoudre par le législateur, si l'on devait toutefois y voir la source de graves problèmes.

4.2 Dans les motifs de la décision G 1/84, la Grande Chambre a souligné que les dispositions très étudiées de la CBE relatives à l'examen quant au fond et à l'opposition étaient destinées à garantir, dans toute la mesure du possible, que l'Office européen des brevets ne délivre et ne maintienne en vigueur des brevets européens que s'ils sont jugés valables (cf. points 3 et 6). Dans ses observations, le Président de l'OEB s'est référé à ces considérations. Il va sans dire que la présente Chambre ne saurait contester le fait que l'OEB doit s'efforcer de ne délivrer et ne maintenir que des brevets valables. Toutefois, comme l'a fait observer la Grande Chambre dans le contexte similaire de l'affaire G 8/91 (JO OEB 1993, 346), il importe que les efforts déployés pour atteindre cet objectif restent dans le cadre des principes de procédure généralement reconnus, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux justifiant une exception (point 10.3 des motifs). Il

10.3 der Entscheidungsgründe). Dasselbe gilt für die Auslegung des EPÜ. Die jetzige Kammer ist der Auffassung, daß das angestrebte Ziel, nämlich nur rechtsgültige Patente zu erteilen und aufrechtzuerhalten, nicht als rechtliche Handhabe für eine Auslegung des Artikels 99 EPÜ dienen darf, wonach auch der Patentinhaber gegen sein eigenes Patent Einspruch einlegen kann.

5. Dementsprechend ist die erste der der Großen Beschwerdekammer hier vorgelegten Fragen zu verneinen. Auf die zweite Frage braucht deshalb nicht mehr eingegangen zu werden.

6. Die Große Beschwerdekammer weist darauf hin, daß sie hier erstmals eine von ihr in einer früheren Entscheidung formulierte Auslegung des EPÜ zu modifizieren hatte. Es versteht sich von selbst, daß eine solche Abkehr auf Fälle beschränkt bleiben muß, in denen - wie hier - offensichtliche Gründe gegen ein Festhalten an der bisherigen Rechtsprechung sprechen.

6.1 Grundsätzlich impliziert jede Auslegung des EPÜ durch die Große Beschwerdekammer, daß die Rechtsprechung sich in jedem Fall an diese Auslegung hält. Insbesondere bei reinen Verfahrensfragen kann es jedoch unter Umständen gerechtfertigt sein, das so ausgelegte Recht aus Gründen der Billigkeit nicht auf die schwebenden Verfahren anzuwenden. In den derzeit beim EPA anhängigen Fällen, in denen auf die seit Jahren geltende Entscheidung G 1/84 verwiesen wird, hatten die Patentinhaber allen Grund zu der Annahme, daß ihr Einspruch als zulässig erachtet würde. Nach Auffassung der Kammer in der jetzigen Besetzung wäre es unbillig, sie jetzt an der Fortsetzung eines Verfahrens zu hindern, das sie in gutem Glauben angestrengt haben und durch das im übrigen die Rechte Dritter nicht verletzt werden. Die nunmehr getroffene Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, wonach entgegen der früheren Auslegung des EPÜ ein vom Patentinhaber gegen sein eigenes Patent eingelegter Einspruch unzulässig ist, sollte daher nicht auf Einsprüche angewandt werden, die vor Bekanntmachung dieser Entscheidung eingelegt worden sind.

Article 99 EPC as also covering self-opposition.

5. It follows from the foregoing that the first question put to the Enlarged Board in the present case must be answered in the negative. The second question thus becomes irrelevant.

6. This is the first time the Enlarged Board has found it necessary to modify the interpretation of the EPC it gave in an earlier decision. Obviously, so as not to jeopardise the continuity and predictability of application of the EPC, any such departure must be restricted to situations like the present where there are very clear reasons for not following the earlier interpretation.

6.1 In principle, any interpretation of the EPC by the Enlarged Board implies that the law has always been in conformity with that interpretation. However, on purely procedural issues there may be reasons of equity for not applying to pending cases the law as thus interpreted. In cases currently pending before the EPO and relying on decision G 1/84, which has now been followed for many years, obviously patent proprietors had every reason to expect that self-opposition would be considered admissible. In the present Board's opinion, it would be inequitable now to prevent them from continuing proceedings they embarked on in good faith and which cannot adversely affect the rights of any third party. Its ruling that, contrary to the earlier interpretation of the EPC, self-opposition is inadmissible, should therefore not be applied to notices of opposition filed before publication of the present decision.

en va de même en ce qui concerne l'interprétation de la CBE. La présente Chambre estime que l'objectif à atteindre, à savoir ne délivrer et ne maintenir que des brevets valables, ne saurait être considéré comme une base juridique appropriée permettant d'interpréter l'article 99 CBE de sorte qu'il couvre également le cas de l'opposition formée par le titulaire à son propre brevet.

5. Il découle de ce qui précède qu'il doit être répondu par la négative à la première question soumise à la Grande Chambre dans la présente affaire. Il n'y a donc pas lieu de répondre à la seconde question.

6. La Grande Chambre de recours souligne que, pour la première fois, elle est amenée à modifier l'interprétation de la CBE qu'elle a donnée dans une décision antérieure. Il est bien évident que, pour ne pas compromettre la continuité et la prévisibilité de l'application de la CBE, de tels revirements doivent être réservés aux situations dans lesquelles des raisons manifestes de ne pas suivre l'interprétation antérieure s'imposent, comme dans la présente affaire.

6.1 En principe, toute interprétation de la CBE par la Grande Chambre de recours implique que le Droit a toujours été conforme à cette interprétation. Toutefois, en ce qui concerne notamment des questions de pure procédure, il peut s'avérer justifié, pour des raisons d'équité, de ne pas appliquer la loi ainsi interprétée aux affaires en instance. Dans les affaires actuellement en instance devant l'OEB, se fondant sur la décision G 1/84 suivie des années durant, les titulaires de brevet avaient de très bonnes raisons d'escompter la recevabilité de telles oppositions. De l'avis de la présente Chambre, il serait inéquitable de les empêcher maintenant de poursuivre une procédure qu'ils ont engagée en toute bonne foi et qui, par ailleurs n'est pas susceptible de léser les droits de tiers. La décision de la présente Chambre, selon laquelle, contrairement à l'interprétation antérieure de la CBE, une opposition formée par le titulaire à son propre brevet est irrecevable, ne devrait donc pas être appliquée aux oppositions formées avant que cette décision ne soit rendue publique.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die erste der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage wird wie folgt beantwortet:

Der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes europäisches Patent ist nicht zulässig.

**Order**

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

Question No. 1 referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:

A European patent cannot be opposed by its own proprietor.

**Dispositif**

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

La première question soumise à la Grande Chambre de recours reçoit la réponse suivante:

Le titulaire du brevet n'est pas recevable à former une opposition à son propre brevet européen.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 24. Juni 1993  
T 148/89 - 3.2.2\*  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo  
Mitglieder: C. Holtz  
J. Du Pouget de  
Nadaillac

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Serwane, Karl**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Odenwald-Chemie GmbH**

**Stichwort: Rücknahme des Ein-  
spruchs/SERWANE**

**Artikel: 112 (1) a), 114 (1) EPÜ**

**Regel: 55 c), 60 (2) und 66 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Rücknahme des Ein-  
spruchs ohne Rücknahme der  
Beschwerde" - "Beendigung des  
Beschwerdeverfahrens" - "Rechts-  
frage von grundsätzlicher Bedeu-  
tung" - "Vorlage an die Große  
Beschwerdekammer"**

*Leitsatz*

*Der Großen Beschwerdekammer  
wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:*

*Wird das Beschwerdeverfahren  
beendet, wenn die einzige Beschwer-  
deführerin und Einsprechende ihren  
Einspruch zurückgenommen hat und  
der Patentinhaber die Beendigung  
des Verfahrens beantragt, auch  
wenn die Beschwerdekammer der  
Ansicht ist, daß das erteilte Patent  
den Erfordernissen des EPÜ nicht  
genügt?*

### Sachverhalt und Anträge

I. Nach Einlegung der Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 26. Januar 1989, das europäische Patent 96 308 aufrechtzuerhalten, hat die Beschwerdeführerin ihren Einspruch am 8. November 1990 zurückgezogen.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.2.2  
dated 24 June 1993  
T 148/89 - 3.2.2\*  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo  
Members: C. Holtz  
J. Du Pouget de  
Nadaillac

**Patent proprietor/Respondent:  
Serwane, Karl**

**Opponent/Appellant: Odenwald-  
Chemie GmbH**

**Headword: Withdrawal of opposi-  
tion/SERWANE**

**Article: 112(1)(a) and 114(1) EPC**

**Rule: 55(c), 60(2) and 66(1) EPC**

**Keyword: "Withdrawal of opposition  
without withdrawal of appeal" -  
"Termination of appeal proceed-  
ings" - "Important point of law" -  
"Referral to the Enlarged Board of  
Appeal"**

*Headnote*

*The following point of law is referred  
to the Enlarged Board of Appeal:*

*Are appeal proceedings terminated  
when the sole appellant and oppo-  
nent has withdrawn his opposition  
and the patent proprietor requests  
termination of the proceedings, even  
when, in the Board of Appeal's view,  
the patent as granted does not satis-  
fy the requirements of the EPC?*

### Summary of Facts and Submissions

I. After filing an appeal against the Opposition Division's decision of 26 January 1989 to maintain European patent No. 96 308, the appellant withdrew its opposition on 8 November 1990.

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.2, en  
date du 24 juin 1993  
T 148/89 - 3.2.2\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. Szabo  
Membres : C. Holtz  
J. Du Pouget de  
Nadaillac

**Titulaire du brevet/intimé:  
Serwane, Karl**

**Opposant/requérant : Odenwald-  
Chemie GmbH**

**Référence: Retrait de l'opposi-  
tion/SERWANE**

**Article: 112(1)a), 114(1) CBE**

**Règle: 55c), 60(2) et 66(1) CBE**

**Mot-clé: "Retrait de l'opposition  
sans retrait du recours" - "Clôture  
de la procédure de recours" - "Ques-  
tion de droit d'importance fonda-  
mentale" - "Saisine de la Grande  
Chambre de recours"**

*Sommaire*

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

*la procédure de recours est-elle close  
lorsque le seul requérant et oppo-  
sant a retiré son opposition et que le  
titulaire du brevet demande la clô-  
ture de la procédure de recours,  
même si la chambre de recours est  
d'avis que le brevet délivré ne satis-  
fait pas aux conditions de la Conven-  
tion ?*

### Exposé des faits et conclusions

I. Après qu'il eut formé un recours contre la décision de la division d'opposition, rendue le 26 janvier 1989, de maintenir le brevet européen n° 96 308, le requérant a retiré son opposition le 8 novembre 1990.

\* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 8/93 vom 13. Juni 1994 ist in diesem Heft auf Seite 887 veröffentlicht.

\* Decision of the Enlarged Board of Appeal G 8/93 dated 13 June 1994 is published in this issue on p. 887.

\* La décision de la Grande Chambre de recours G 8/93 en date du 13 juin 1994 est publiée dans le présent numéro à la page 887.



II. Nachdem einige Fragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wurden (G 7/91 und G 8/91) hat die Kammer den Parteien mitgeteilt, daß die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer in diesen Fällen abzuwarten seien, weil diese die Beendigung bzw. Fortsetzung des Verfahrens nach Rücknahme des Einspruchs betreffen könnten.

III. Der Beschwerdeführerin wurde am 18. Januar 1993, nachdem die Entscheidungen G 7/91 und G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346) ergangen waren, die Gelegenheit gegeben, falls sie die Rücknahme der Beschwerde beabsichtige, so bald wie möglich diese schriftlich einzureichen.

IV. Die Beschwerdeführerin hat mit Schriftsatz vom 26. Februar 1993 ausdrücklich nur auf ihre frühere Rücknahme des Einspruchs hingewiesen und, mit der Bitte um Verständnis, erklärt, nicht mehr an der Sache beteiligt zu sein und daß sie keinerlei Anträge zu stellen beabsichtige. Die Beschwerde als solche wurde nicht zurückgenommen.

V. Der Patentinhaber hat mit Schriftsatz vom 11. März 1993 mitgeteilt, er sei der Meinung, daß das Verfahren wegen der Rücknahme des Einspruchs auch die Rücknahme der Beschwerde beinhalte. Er beantragt daher, das Beschwerdeverfahren als beendet zu erklären. Weiter hat der Patentinhaber erklärt, daß die Beschwerdeführerin ihm mitgeteilt habe, daß nach Ansicht der Beschwerdeführerin kein Anlaß bestehe, nach der Rücknahme des Einspruchs weitere Erklärungen abzugeben, da mit der Rücknahme des Einspruchs automatisch auch die Beschwerde als erledigt anzusehen sei.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Frage der Folge einer Rücknahme der Beschwerde ist Gegenstand zweier Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, G 7/91 und G 8/91. Der Umfang der Prüfung, sowohl im Einspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren, wird in G 9/91 und G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408, 420) behandelt. Im vorliegenden Fall ist das Hauptthema, welche Verfahrensfolge eine Rücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens - aber ohne Rücknahme der Beschwerde - haben soll.

II. Following referral of a number of questions to the Enlarged Board of Appeal (G 7/91 and G 8/91), the Board notified the parties that the Enlarged Board's decisions should be awaited in these cases, since they might relate to the termination or continuation of the proceedings after withdrawal of the opposition.

III. On 18 January 1993, after decisions G 7/91 and G 8/91 (OJ EPO 1993, 346) had been delivered, the appellant was given the opportunity, in the event that it intended to withdraw the appeal, to do so in writing as soon as possible.

IV. The appellant, in a submission dated 26 February 1993, explicitly referred only to its earlier withdrawal of the opposition and, asking for the Board's understanding, stated that it was no longer a party to the matter and intended to make no requests. The appeal as such was not withdrawn.

V. The patent proprietor, in a letter dated 11 March 1993, stated that in his opinion because the opposition was withdrawn, so too was the appeal. He therefore requested that the appeal proceedings be declared terminated. Furthermore, the patent proprietor stated that the appellant had informed him that, in the appellant's view, there was no reason to provide further explanations following the withdrawal of the opposition, since the withdrawal of the opposition should be regarded as automatically concluding the matter of the appeal.

#### Reasons for the Decision

1. Two decisions of the Enlarged Board of Appeal, G 7/91 and G 8/91, deal with the consequences of withdrawal of an appeal. The extent of the examination, both in opposition and in appeal proceedings, is discussed in G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420). In the present case, the central issue is what the procedural consequences are to be of a withdrawal of the opposition during the appeal proceedings when the appeal itself is not withdrawn.

II. La Grande Chambre de recours ayant été entretemps saisie de certaines questions (affaires G 7/91 et G 8/91), la Chambre a informé les parties qu'il convenait d'attendre les décisions qui seraient rendues dans ces affaires, car elles pourraient concerner la question de la clôture ou de la poursuite de la procédure après le retrait de l'opposition.

III. Le 18 janvier 1993, après que les décisions G 7/91 et G 8/91 (JO OEB 1993, 346) ont été rendues, possibilité a été offerte au requérant de faire une déclaration de retrait du recours s'il le désirait, et ce dans les meilleurs délais.

IV. Dans une lettre en date du 26 février 1993, pour toute réponse, le requérant a fait référence expresse à son retrait précédent de l'opposition et a déclaré que l'on comprendrait qu'il ne participait plus à l'affaire et qu'il n'avait pas l'intention de formuler la moindre requête. Le recours en tant que tel n'a pas été retiré.

V. Par lettre en date du 11 mars 1993, le titulaire du brevet a déclaré qu'à son avis le retrait de l'opposition impliquait également le retrait du recours. Il a donc demandé que la procédure de recours soit déclarée close. Il a en outre indiqué que le requérant lui avait signalé que, selon lui, il n'y avait aucune raison de formuler de nouvelles observations après le retrait de l'opposition, étant donné qu'un tel retrait signifiait automatiquement que le recours devait également être considéré comme réglé.

#### Motifs de la décision

1. La question de l'effet du retrait du recours fait l'objet de deux décisions de la Grande Chambre de recours, les décisions G 7/91 et G 8/91. D'autre part, l'étendue de la compétence pour examiner l'opposition, tant lors d'une procédure d'opposition que d'une procédure de recours, est traitée dans les affaires G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408, 420). Dans la présente espèce, la question principale est de savoir quelle doit être pour la procédure la conséquence d'un retrait de l'opposition au stade du recours, lorsque le recours n'est pas retiré.

2. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern führt die Rücknahme eines Einspruchs im Hinblick auf Regel 60 (2) EPÜ nicht unbedingt dazu, daß das Verfahren automatisch beendet wird (vgl. z. B. T 117/86, ABI. EPA 1989, 401 und T 197/88, ABI. EPA 1989, 412, T 357/89, ABI. EPA 1993, 146 (Vorlageentscheidung zu G 7/91), T 695/89, ABI. EPA 1993, 152 (Vorlageentscheidung zu G 8/91) und T 789/89 vom 11. Januar 1993).

Allerdings wird über die prozessuale Folge unterschiedlich entschieden. In einigen Fällen hat die betroffene Kammer die Rücknahme als eine Rücknahme der Beschwerde gewertet und das Verfahren für beendet erklärt, z. B. T 117/86; in anderen, z. B. T 197/88, wurde das Verfahren fortgesetzt. In der Sache T 789/89 ging es um einen Einsprechenden, der Beschwerdegegner war, und das Patent wurde, gemäß des Antrags des Patentinhabers, im geänderten Umfang aufrechterhalten.

Auch die Sache T 60/91 (s. G 9/92, ABI. EPA 1994, 875), mit der der Großen Beschwerdekammer eine Frage bzgl. des Verschlechterungsverbots (*reformatio in peius*) vorgelegt wurde, scheint für den vorliegenden Fall von Interesse zu sein, zumindest dann, wenn die Große Beschwerdekammer entscheiden sollte, daß eine Sache nicht zum Nachteil der einzig zurückgebliebenen Partei (nachdem der Einspruch zurückgenommen ist) entschieden werden darf.

In der Sache T 377/88 hat die Kammer auf ihre Zuständigkeit nach Artikel 114 (1) i. V. mit Regel 60 (1) EPÜ hingewiesen und die Sache weitergeprüft. Die Entscheidung T 544/89 hat (mit Bezug auf T 156/84 und T 197/88) ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit betont und, gemäß Artikel 114 (1) EPÜ, den vollständigen Sachverhalt nach Rücknahme des Einspruchs überprüft.

Im vorliegenden Fall hat die Rücknahme des Einspruchs dazu geführt, daß das Verfahren gemäß Artikel 114 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 60 (2), letzter Satz, und Regel 66 (1) EPÜ zunächst fortgesetzt wurde.

2. According to Board of Appeal case law, the withdrawal of an opposition, having regard to Rule 60(2) EPC, does not necessarily result in the automatic termination of the proceedings (cf. for example T 117/86, OJ EPO 1989, 401, and T 197/88, OJ EPO 1989, 412, T 357/89, OJ EPO 1993, 146 (referring decision in case G 7/91), T 695/89, OJ EPO 1993, 152 (referring decision in case G 8/91), and T 789/89 of 11 January 1993).

However, the decisions taken differ as to the procedural consequences. In some cases the Board concerned has deemed the withdrawal to be a withdrawal of the appeal and has declared the proceedings terminated, e.g. T 117/86; in others, e.g. T 197/88, the proceedings were continued. Case T 789/89 related to an opponent who was the respondent to an appeal, and the patent was maintained in amended form at the request of the patent proprietor.

Case T 60/91 (see G 9/92, OJ EPO 1994, 875), in which a question relating to the prohibition of a worse outcome (*reformatio in peius*) was referred to the Enlarged Board of Appeal, seems also to be of interest in the present case, at least in the event that the Enlarged Board were to decide that a case may not be decided to the disadvantage of the sole remaining party (after the opposition has been withdrawn).

In case T 377/88, the Board referred to its competence under Article 114(1) in conjunction with Rule 60(1) EPC and continued its examination of the case. In decision T 544/89 (referring to T 156/84 and T 197/88), the Board stressed its responsibility vis-à-vis the public and, under Article 114(1) EPC, examined the full facts of the case after withdrawal of the opposition.

In the present case, the result of the withdrawal of the opposition was that the proceedings were initially continued pursuant to Article 114(1) EPC in conjunction with Rule 60(2), last sentence, and Rule 66(1) EPC.

2. D'après la jurisprudence des chambres de recours, le retrait d'une opposition n'a pas forcément pour effet, eu égard à la règle 60(2) CBE, de clore automatiquement la procédure (cf. par exemple T 117/86, JO OEB 1989, 401 et T 197/88, JO OEB 1989, 412, T 357/89, JO OEB 1993, 146 (décision de saisine donnant lieu à la décision G 7/91), T 695/89, JO OEB 1993, 152 (décision de saisine donnant lieu à la décision G 8/91) et T 789/89 en date du 11 janvier 1993).

La question de la conséquence du retrait pour la procédure a été tranchée de différentes manières. Dans certaines affaires, la chambre concernée a considéré le retrait de l'opposition comme un retrait de recours et déclaré la procédure close (cf. par exemple T 117/86) et, dans d'autres affaires, par exemple T 197/88, la procédure a été poursuivie. Dans l'affaire T 789/89, où l'opposant était l'intimé, le brevet a été maintenu tel qu'il avait été modifié, conformément à la requête du titulaire du brevet.

Dans la décision T 60/91 (cf. G 9/92, JO OEB 1994, 875), la question de l'interdiction de modifier au détriment du requérant une décision (*reformatio in peius*) a été soumise à la Grande Chambre de recours (affaire G 9/92); le traitement de cette question par la Grande Chambre sera, semble-t-il, intéressant pour la présente espèce, du moins au cas où la Grande Chambre déciderait qu'une affaire ne saurait être tranchée au détriment de la seule partie restante (après le retrait de l'opposition).

Dans l'affaire T 377/88, la chambre concernée, se fondant sur la compétence qui lui est conférée par l'article 114(1) CBE ensemble la règle 60(1) CBE, a poursuivi l'examen de l'affaire. Dans la décision T 544/89, la chambre chargée de statuer, se référant aux affaires T 156/84 et T 197/88 ainsi qu'à la responsabilité de l'OEB vis-à-vis du public, a, conformément à l'article 114(1) CBE, procédé à l'examen de tous les faits après le retrait de l'opposition.

Dans la présente espèce, suite au retrait de l'opposition, la Chambre a estimé dans un premier temps qu'il fallait poursuivre la procédure de recours, conformément à l'article 114(1) CBE ensemble la règle 60(2), dernière phrase CBE et la règle 66(1) CBE.

3. In den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 7/91 und G 8/91 wurde geklärt, daß das Beschwerdeverfahren durch die Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers notwendigerweise beendet wird, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen Sachfragen angeht, und daß eine Beschwerdekammer das Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht fortsetzen kann, nachdem der einzige Beschwerdeführer, der in der ersten Instanz Einsprechender war, seine Beschwerde zurückgenommen hat.

In der Begründung dieser Entscheidungen wird unter anderem darauf hingewiesen, daß die Ausnahmeregelung in Regel 60 (2) EPÜ nicht auf das Beschwerdeverfahren anzuwenden ist. Regel 60 (2) EPÜ sei im Zusammenhang mit dem gemäß dem EPU der Patenterteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahren zu betrachten, in dem es einen sachlichen Anlaß gebe, die generelle Kontrollmöglichkeit zu behalten (Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Dies ist aber nur, wie die jetzige Kammer diese Begründung versteht, für die erste Instanz zutreffend.

Weiter wurde es von der Großen Beschwerdekammer für unbedenklich erachtet, daß die Beendigung des Verfahrens das Interesse der Öffentlichkeit nicht berücksichtigt, auch wenn eine Kammer "sehenden Auges" erleben müsse, daß ein "fehlerhafter" Beschluß dadurch Rechtskraft erlange. Die Große Beschwerdekammer äußerte zu diesem Punkt, daß im Prinzip angenommen werden müsse, daß das Patent diejenigen nicht störe, "die keine Einsprüche eingelegt haben" (Nr. 10.1 der Entscheidungsgründe). Obwohl die Große Beschwerdekammer die Frage einer Rücknahme des Einspruchs ohne Rücknahme der Beschwerde nicht berührt hat, würde ihre Überlegung auch für diesen Fall gültig sein, wenn der Patentinhaber einverstanden wäre.

Nach Ansicht der Kammer ist es relevant, daß auch im Beschwerdeverfahren der Patentinhaber ein Interesse haben kann, die Ansprüche durch Änderungen gewählbar zu machen. Ihm muß in einem solchen Fall eine Gelegenheit dazu gegeben werden. Zu diesem Thema hat sich die Große Beschwerdekammer in G 7/91, Nr. 11.1, in der Weise geäußert, daß aus allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts folge, daß ein Beschwerdeführer über die Anhängigkeit der von ihm eingelegten Beschwerde allein verfügen könne

3. In decisions G 7/91 and G 8/91, the Enlarged Board of Appeal explained that the appeal proceedings are necessarily terminated on withdrawal of the appeal by the sole appellant insofar as the substantive issues settled by the contested decision of the first instance are concerned, and that a Board of Appeal cannot continue opposition appeal proceedings after the sole appellant, who was the opponent before the first instance, has withdrawn his appeal.

In the reasons for these decisions, reference was made, inter alia, to the fact that the exception in Rule 60(2) EPC is not applicable to appeal proceedings. Rule 60(2) EPC had to be viewed in the context of the EPC's post-grant opposition system, in which there were objective reasons for retaining a general control mechanism (No. 7 of the Reasons). According to the present Board's interpretation of this reason, this, however, is applicable only before the first instance.

Furthermore, the Enlarged Board of Appeal saw no cause for concern in the fact that the termination of the proceedings did not take account of the public interest, even if a Board had to "stand by and watch" while a "flawed" decision became final as a result. In this connection it commented that it must be assumed in principle that the patent does not disturb those "who have not filed opposition" (No. 10.1 of the Reasons). Although it did not address the question of a withdrawal of the opposition without withdrawal of the appeal, its comment would be valid in this situation also, if the patent proprietor were in agreement.

In the Board's view it is of relevance that in appeal proceedings, also, the patent proprietor may have an interest in making the claims allowable by way of amendments. In such a case he must be given an opportunity to do so. On this point, the Enlarged Board of Appeal commented in G 7/91 (No. 11.1) that in accordance with generally recognised principles of procedural law an appellant alone could decide whether an appeal filed by him was to stand and a party to proceedings under Article 107 EPC (in this case

3. Dans les décisions G 7/91 et G 8/91, la Grande Chambre de recours a dit que le retrait du recours formé par l'unique requérant clôt forcément la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond ayant fait l'objet de la décision attaquée rendue en première instance, et qu'une chambre de recours ne peut pas poursuivre la procédure de recours sur opposition après que l'unique requérant, qui était l'opposant en première instance, a retiré son recours.

Dans les motifs de ces décisions, la Grande Chambre fait notamment observer que la disposition d'exception prévue à la règle 60(2)CBE n'est pas applicable à la procédure de recours. Selon elle, il faut considérer la règle 60(2) CBE dans le contexte de la procédure d'opposition après délivrance du brevet prévue par la CBE, procédure dans laquelle des raisons objectives incitent à conserver une possibilité de contrôle général (point 7 des motifs). De la manière dont la Chambre saisie de la présente affaire le comprend, cela ne vaut que pour la première instance.

La Grande Chambre de recours a également estimé qu'il n'y a pas d'inconvénient à clore la procédure sans prendre en considération l'intérêt du public, même lorsqu'une chambre doit se résigner à voir "de ses propres yeux" qu'une décision entachée d'erreurs acquiert de cette façon force de chose jugée. Elle a dit qu'en principe, il faut admettre que le brevet ne gêne pas ceux "qui n'ont pas fait opposition" (point 10.1 des motifs). Bien qu'elle n'ait pas abordé la question du retrait de l'opposition lorsque le recours n'est pas retiré, son raisonnement serait également valable dans ce cas, à condition que le titulaire du brevet soit d'accord.

De l'avis de la Chambre, il faut considérer que lors d'une procédure de recours également, l'intérêt du titulaire du brevet peut être de rendre les revendications admissibles en procédant à des modifications. En pareil cas, il convient de lui donner cette possibilité. La Grande Chambre de recours a déclaré à ce sujet dans sa décision G 7/91, point 11.1 des motifs, que, selon les principes généralement admis en matière de procédure, seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé, et que les parties à la procédure au

und daß Verfahrensbeteiligte gemäß Artikel 107 EPÜ (hier: der Patentinhaber) kein eigenes selbständiges Recht haben, das Verfahren fortzusetzen, wenn die Beschwerde zurückgenommen werde. Im vorliegenden Fall stellt sich aber die Frage, ob das Interesse des Patentinhabers, gewährbare Ansprüche zu haben, im Falle einer Rücknahme des Einspruchs dazu führen kann, daß das Verfahren dann fortgesetzt wird.

4. Sowohl nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/91 als auch der Stellungnahme G 10/91 ist die Zuständigkeit einer Beschwerdekammer, einen Einspruch zu überprüfen, auf den Umfang des Einspruchs, wie in der Einspruchsschrift nach Regel 55 c) EPÜ angegeben, beschränkt.

4.1 Dazu wurde weiter in G 10/91 bemerkt, daß sich das Verfahren vor der ersten Instanz, d. h. der Einspruchsabteilung, insoweit von dem vor der zweiten Instanz unterscheidet, als die Einspruchsabteilung in Ausnahmefällen befugt sei, andere Gründe als die in der Einspruchsschrift angegebenen zu überprüfen, wohingegen die Beschwerdekammer nur mit Zustimmung des Patentinhabers solche neuen Gründe prüfen dürfe.

In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, daß die Beschwerde der unterlegenen Partei die Gelegenheit biete, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Es entspreche dieser Zweckbestimmung nicht, andere als die von der ersten Instanz geprüften Gründe zu überprüfen. Weiter stelle das Beschwerdeverfahren ein verwaltungsgerichtliches Verfahren dar, das weniger auf Ermittlungen ausgerichtet sei als ein Verwaltungsverfahren.

4.2 Die Kammer bemerkt hierzu folgendes:

Der Beschwerdeführer, der auch Einsprechender ist, ist völlig frei zu entscheiden, ob er das Verfahren zum Abschluß bringen will, auch gegen das Interesse des Patentinhabers oder irgendwelche Wünsche der Kammer, das Verfahren unter Bezugnahme auf Artikel 114 (1) EPÜ fortzusetzen, vgl. G 7/91.

Daraus folgt, daß der Grund, warum, wie im vorliegenden Fall, der Beschwerdeführer das Verfahren nicht mittels Rücknahme der Beschwerde zum Abschluß bringt,

the patent proprietor) had no independent right of his own to continue the proceedings if the appeal were withdrawn. In the present case, however, the question arises of whether the patent proprietor's interest in having allowable claims can result in the proceedings being continued in the event of a withdrawal of the opposition.

4. According to Enlarged Board of Appeal decision G 9/91 and opinion G 10/91, a Board of Appeal's competence to examine an opposition is restricted to the scope of the opposition as indicated in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC.

4.1 In this context it was further noted in G 10/91 that the proceedings at first instance, that is to say before the Opposition Division, differ from the proceedings at second instance insofar as the Opposition Division is empowered, in exceptional cases, to examine grounds other than those indicated in the notice of opposition, whereas the Board of Appeal may examine such fresh grounds only with the consent of the patent proprietor.

In this connection, the Board pointed out that the appeal offered the losing party the opportunity to challenge the Opposition Division's decision on its merits. It was not in conformity with that purpose to consider grounds other than those examined at first instance. Furthermore, the appeal procedure was a judicial procedure, which was less investigative than an administrative procedure.

4.2 The Board would comment on this as follows:

The appellant, who is also the opponent, is completely at liberty to decide whether to bring the proceedings to an end, even against the interest of the patent proprietor or any wish the Board may have to continue the proceedings with reference to Article 114(1) EPC (cf. G 7/91).

It follows from this that the reason why the appellant in the present case is not terminating the proceedings by withdrawing the appeal probably lies in the fact that he himself does

sens de l'article 107 CBE (ici, le titulaire du brevet) ne disposent pas d'un droit propre pour poursuivre la procédure de recours lorsque le recours est retiré. Dans la présente espèce, il faut toutefois se demander si l'intérêt du titulaire du brevet, qui est d'avoir des revendications admissibles, peut réclamer, en cas de retrait de l'opposition, la poursuite de la procédure.

4. Selon la décision G 9/91 et l'avis G 10/91 rendus par la Grande Chambre de recours, la compétence d'une chambre de recours pour examiner une opposition est limitée à la portée de l'opposition telle que l'opposant doit la préciser dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE.

4.1 Dans l'avis G 10/91, la Grande Chambre a également fait observer que la procédure devant la première instance, en l'occurrence la division d'opposition, se distingue de la procédure devant la deuxième instance en ce que la division d'opposition a compétence, à titre exceptionnel, pour examiner d'autres motifs que ceux qui ont été indiqués dans l'acte d'opposition, tandis que la chambre de recours ne peut prendre en considération de nouveaux motifs qu'avec le consentement du titulaire du brevet.

A cet égard, il a été constaté que le recours offre à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Il n'entre pas dans cette finalité d'examiner des motifs différents de ceux qui ont été examinés en première instance. En outre, la procédure de recours représente une procédure judiciaire qui a un caractère moins inquisitoire qu'une procédure administrative.

4.2 La Chambre fera à ce sujet les observations suivantes :

le requérant - l'opposant - est entièrement libre de décider de mettre un terme à la procédure, même si cela est contraire à l'intérêt du titulaire du brevet ou à tout désir de la chambre concernée de poursuivre la procédure au titre de l'article 114(1) CBE, cf. décision G 7/91.

Si donc, au lieu de provoquer la clôture de la procédure par un retrait du recours, le requérant retire son opposition, comme dans la présente affaire, c'est probablement qu'il ne

wahrscheinlich darin liegt, daß er nicht selbst diese Folge herbeiführen will. Diese Wahl wäre aber nur dann sachdienlich, wenn die Gesamtsystematik des EPÜ so auszulegen wäre, daß Artikel 114 (1) EPÜ notwendigerweise i. V. m. den Regeln 60 (2) und 66 (1) EPÜ, anwendbar ist. Die oben (Nr. 2) erwähnte Schlußfolgerung, daß das Verfahren zunächst fortzusetzen sei, wurde aufgrund dieser Auslegung erreicht.

In Analogie zu der Lage nach Regel 60 (2) EPÜ, ist es aber auch möglich, daß der Patentinhaber das Verfahren fortsetzen möchte oder daß das EPA Artikel 114 (1) EPÜ für anwendbar hält. Es stellt sich dann die folgende Frage: Würde in dieser prozessualen Lage die Stellungnahme des Patentinhabers, der den Abschluß des Verfahrens beantragt, rechtlich entscheidend sein, so daß das Verfahren unmittelbar abzuschließen ist?

5. Die oben erwähnten Darlegungen der Großen Beschwerdekammer betreffen die Frage der Folge einer Rücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren nicht unmittelbar; jedoch sind die Gründe und Überlegungen für eine Auslegung der prozessualen Folge einer Rücknahme des Einspruchs wichtig.

Für die Folge einer Rücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren ist dann folgendes zu beachten.

5.1 Die Überlegung der Großen Beschwerdekammer, daß es dem Einsprechenden, der seine Beschwerde zurückgenommen hat, nicht mehr störe, daß ein Patent erteilt werde, trifft insofern auch für den vorliegenden Fall zu, als anzunehmen ist, daß der einzige Einsprechende, der seinen Einspruch zurücknimmt, sich auch nicht gestört fühlen kann. Gemäß der Entscheidung G 8/91, Nr. 10.1, könnten sich andere Mitglieder der Öffentlichkeit, die keine Einsprüche eingelegt haben, im Prinzip auch nicht vom Patent gestört fühlen. Aus diesem Grund sollten beide Fälle identisch behandelt werden. "Wo kein Kläger, da kein Richter". Die Frage stellt sich: "Wo kein Einsprechender, da kein Kläger"?

not wish to bring about this result. This choice, however, would be relevant only if the EPC system as a whole were to be interpreted as meaning that Article 114(1)EPC was applicable as a matter of course in conjunction with Rules 60(2) and 66(1)EPC. The above-mentioned conclusion (No. 2) that the proceedings should initially be continued was reached on the basis of this interpretation.

By analogy with the situation under Rule 60 (2) EPC, however, it is also possible that the patent proprietor would like to continue the proceedings, or that the EPO considers Article 114(1) EPC to be applicable. The following question then arises: in this procedural situation, would the opinion of the patent proprietor who requests that the proceedings be terminated be legally decisive, so that the proceedings should be terminated immediately?

5. The above-mentioned observations of the Enlarged Board of Appeal do not relate directly to the question of the consequences of a withdrawal of the opposition during the appeal proceedings; however, its reasons and considerations are important for interpreting the procedural consequences of a withdrawal of the opposition.

The following points should therefore be noted in connection with the consequences of a withdrawal of the opposition during the appeal proceedings.

5.1 The comment by the Enlarged Board of Appeal to the effect that the opponent who has withdrawn his appeal is no longer disturbed by the granting of a patent also applies to the present case insofar as it is to be assumed that the sole opponent who withdraws his appeal similarly cannot consider himself disturbed. According to decision G 8/91, No. 10.1, other members of the public, who have not filed opposition, similarly cannot consider themselves disturbed by the patent. For this reason the two cases should be treated identically. "Where there is no plaintiff, there is no judge". The question arises: "Where there is no opponent, is there no plaintiff?"

veut pas mettre fin lui-même à la procédure. Or, pareil choix ne serait pertinent que surtout le système instauré par la CBE devait être interprété en ce sens que l'article 114(1) CBE doit nécessairement être appliqué en liaison avec les règles 60(2) et 66(1) CBE. En estimant tout d'abord, comme elle l'a fait plus haut, qu'il fallait poursuivre la procédure, la Chambre s'est fondée sur cette interprétation.

Par analogie avec la situation visée à la règle 60(2) CBE, il se peut cependant aussi que le titulaire du brevet souhaite poursuivre la procédure ou que l'OEB estime qu'il y a lieu d'appliquer l'article 114(1) CBE. Mais dans le cas où le titulaire du brevet demanderait ici la clôture de la procédure, cela serait-il juridiquement décisif, de sorte que la procédure devrait être immédiatement close?

5. S'il est vrai qu'en s'exprimant de la manière évoquée plus haut la Grande Chambre de recours n'a pas traité directement la question de l'effet d'un retrait de l'opposition lors de la procédure de recours, les motifs et les raisonnements qu'elle a développés revêtent néanmoins de l'importance en vue d'interpréter quelle est la conséquence d'un retrait de l'opposition pour la procédure.

S'agissant de la conséquence d'un retrait de l'opposition lors de la procédure de recours, la Chambre attirera l'attention sur ce qui suit.

5.1 Le raisonnement de la Grande Chambre de recours, selon lequel la délivrance d'un brevet ne gêne plus l'opposant qui a retiré son recours, est également pertinent dans la présente espèce, dans la mesure où il y a lieu d'admettre que l'unique opposant, qui retire son opposition, ne saurait non plus s'estimer atteint dans ses intérêts. Conformément à la décision G 8/91, point 10.1, ceux qui, parmi le public, n'ont pas fait opposition, ne sauraient en principe pas davantage être gênés par le brevet. Aussi la manière de traiter ces deux affaires devrait-elle être identique. Sur le modèle de la maxime "Pas de justice sans demande au juge", la question se pose de savoir si une maxime telle que "Pas de demande au juge sans opposition" est valable.

5.2 Auch der Unterschied zwischen dem Zweck des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung und dem vor der Beschwerdekammer spricht dafür, daß das Beschwerdeverfahren nach Rücknahme des **Einspruchs** unmittelbar zu beenden ist, wenn der Patentinhaber auf sein Recht verzichtet, durch Änderungen gewährbare Ansprüche zu schaffen.

5.3 Das Ermittlungsprinzip nach Artikel 114 EPÜ scheint in dieser Lage nicht mehr anwendbar, da die von der Großen Beschwerdekammer hervorgehobenen Gründe damit übergangen würden.

5.4 Die Auslegung der Großen Beschwerdekammer, daß das Einspruchsverfahren eine Ausnahme vom Grundsatz ist, daß das erteilte europäische Patent ein Bündel von Patenten darstellt, scheint auch zur Schlußfolgerung zu führen, daß die Rücknahme eines Einspruchs (wenn nur ein Einspruch eingelegt ist) das Beschwerdeverfahren beendet. Es gäbe dann keinen Anlaß mehr für ein **zentrales** Verfahren.

6. Nach der bisherigen Rechtsprechung ist ein Einsprechender, der seinen Einspruch zurückgenommen hat, nicht mehr Partei in der Sache (siehe z. B. T 117/86). Andererseits kann ein Antrag auf Kostenverteilung seitens des Beschwerdegegners (Patentinhaber) nach Artikel 104 EPÜ noch gestellt werden. Wenn der Einsprechende Beschwerdegegner ist (T 789/89), bleibt für ihn auch nur die Frage, ob ein Antrag auf Kostenverteilung gestellt wird.

Da die Einsprechende als nicht mehr beteiligt an der Sache anzusehen ist, und deswegen nur eine Partei übrig bleibt, die hier keine Anträge auf Änderungen des Patents gestellt hat, würde es sachdienlich scheinen, die Sache so abzuwickeln, daß das Verfahren mittels einer formellen Entscheidung beendet wird, entweder indem festgestellt wird, daß kein Kostenantrag gestellt ist, oder, nach Stellen eines solchen Antrags, indem eine kurze Erläuterung in der Kostensache gegeben wird.

7. Zu beachten ist aber auch, daß im vorliegenden Fall die Parteien sich so geäußert haben, daß es klar ist, daß die Rücknahme des Einspruchs die Folge einer Vereinbarung der beiden Parteien ist. Obwohl es ohne ein weiteres Verfahren ungewiß ist, ob das Patent den Erfordernissen des EPÜ

5.2 The difference between the purpose of the procedure before the Opposition Division and that before the Board of Appeal is a further argument in favour of terminating the appeal proceedings immediately after withdrawal of the **opposition** if the patent proprietor waives his right to procure allowable claims by way of amendments.

5.3 The principle of examination pursuant to Article 114 EPC no longer seems applicable in this situation, as this would disregard the reasons emphasised by the Enlarged Board of Appeal.

5.4 The interpretation by the Enlarged Board, to the effect that the opposition proceedings are an exception to the principle that the European patent as granted represents a bundle of patents, also seems to suggest the conclusion that the withdrawal of an opposition (if only one opposition has been filed) terminates the appeal proceedings. There would then be no further reason for a **centralised** procedure.

6. According to previous case law, an opponent who has withdrawn his opposition is no longer a party to the case (see, for example, T 117/86). On the other hand, a request for apportionment of costs by the respondent (patent proprietor) can still be made under Article 104 EPC. If the opponent is the respondent (T 789/89), the only question remaining for him, similarly, is whether to make a request for apportionment of costs.

Since the opponent is to be regarded as no longer a party to the case, and therefore only one party remains, who in this case has made no application for amendments to the patent, it would seem expedient to handle the case in such a manner that the proceedings are concluded by a formal decision, either a finding that no request is made in respect of costs or, after the making of such a request, by giving a brief explanation in the matter of costs.

7. It should also be noted, however, that in the present case the statements made by the parties have made it clear that the withdrawal of the opposition is the consequence of an agreement between the two parties. Although it is uncertain, in the absence of further proceedings,

5.2 De même, la finalité différente des procédures devant la division d'opposition et devant la chambre de recours plaide en faveur de la clôture de la procédure de recours immédiatement après le retrait de l'**opposition**, lorsque le titulaire du brevet renonce à son droit de rendre les revendications admissibles en apportant des modifications.

5.3 Il semble que dans cette situation l'on ne doive plus appliquer le principe de l'examen des faits selon l'article 114 CBE, car l'on négligerait les motifs mis en relief par la Grande Chambre de recours.

5.4 L'interprétation donnée par la Grande Chambre de recours, à savoir que la procédure d'opposition constitue une exception au principe selon lequel le brevet européen délivré représente un faisceau de brevets, semble également conduire à la conclusion que le retrait d'une opposition (lorsqu'une seule opposition a été formée) clôt la procédure de recours. Rien ne justifierait plus l'existence d'une procédure **centrale**.

6. D'après la jurisprudence actuelle, un opposant qui a retiré son opposition n'est plus partie à la procédure pour ce qui est du fond (cf. par exemple la décision T 117/86). L'intimé (titulaire du brevet) a quant à lui encore la possibilité de présenter une requête en répartition des frais conformément à l'article 104 CBE. Lorsque l'opposant est l'intimé (T 789/89), la question reste pour lui également de savoir si une requête en répartition des frais sera présentée ou non.

Etant donné que l'opposant ne doit plus être considéré comme étant partie à la procédure pour ce qui est du fond et qu'il ne reste donc plus qu'une seule partie, laquelle, en l'espèce, n'a formulé aucune requête en modification du brevet, il semblerait pertinent de régler l'affaire de telle sorte que la procédure soit close par le biais d'une décision formelle, dans laquelle il serait constaté qu'aucune requête en répartition des frais n'a été formulée, ou dans laquelle, en cas de présentation d'une telle requête, une brève explication serait donnée au sujet des frais fixés.

7. Il convient également de considérer le fait que, dans la présente affaire, les parties se sont exprimées d'une telle manière qu'il apparaît clairement que le retrait de l'opposition résulte d'un accord entre elles. Bien qu'il ne soit pas certain, sans poursuite de la procédure, que le

genügt, ist die materielle Sachlage von keiner Bedeutung für die Beurteilung der Folge einer Rücknahme der Beschwerde (vgl. G 7/91 und 8/91).

8. Es stellt sich somit, nach Ansicht der Kammer, eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, im Hinblick auf die Stellung der Parteien, wenn die einzige Einsprechende und Beschwerdeführerin ihren Einspruch zurückgenommen hat und erklärt, sich nicht mehr an der Sache zu beteiligen, während der Patentinhaber beantragt hat, das Beschwerdeverfahren für beendet zu erklären.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird die folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Wird das Beschwerdeverfahren beendet, wenn die einzige Beschwerdeführerin und Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen hat und der Patentinhaber die Beendigung des Verfahrens beantragt, auch wenn die Beschwerdekammer der Ansicht ist, daß das erteilte Patent den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt?

whether the patent satisfies the requirements of the EPC, the substantive facts are immaterial in assessing the consequences of a withdrawal of the appeal (cf. G 7/91 and G 8/91).

8. In the Board's view, there thus arises an important point of law with regard to the position of the parties where the sole opponent and appellant has withdrawn his opposition and states that he is no longer a party to the case, while the patent proprietor has requested that the appeal proceedings be declared terminated.

#### Order

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

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Are appeal proceedings terminated when the sole appellant and opponent has withdrawn his opposition and the patent proprietor requests termination of the proceedings, even when, in the Board of Appeal's view, the patent as granted does not satisfy the requirements of the EPC?

brevet satisfasse aux conditions de la CBE, les questions de fond n'entrent aucunement en ligne de compte pour ce qui est d'apprécier la conséquence d'un retrait du recours (cf. décisions G 7/91 et G 8/91).

8. De l'avis de la Chambre, il se pose donc une question de droit d'importance fondamentale, eu égard à la position des parties, lorsque l'unique opposant et requérant a retiré son opposition et déclaré qu'il ne participait plus à la procédure, tandis que le titulaire du brevet a demandé que la procédure de recours soit déclarée close.

#### Dispositif

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

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours.

La procédure de recours est-elle close lorsque le seul requérant et opposant a retiré son opposition et que le titulaire du brevet demande la clôture de la procédure de recours, même si la chambre de recours est d'avis que le brevet délivré ne satisfait pas aux conditions de la Convention ?

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 8. September 1993  
T 376/90 - 3.3.3\*  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony  
Mitglieder: H. H. R. Fessel  
S. C. Perryman

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
Sumitomo Chemical Company, Ltd.  
**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
Hüls Aktiengesellschaft  
**Stichwort:** Polymerlösung/  
SUMITOMO

Artikel: 54, 56 EPÜ

Regel: 55 c), 56 EPÜ

**Schlagwort:** "Zulässigkeit des Einspruchs (bestätigt) - gesonderte Beschwerde von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen (bestätigt)" - "Umfang des Einspruchs - Auslegung unter Berücksichtigung der gegebenen Umstände" - "Neuheit - bejaht" - "erfinderische Tätigkeit - Zurückverweisung"

*Leitsatz*

*Bestehen ernsthafte Zweifel darüber, in welchem Umfang gegen ein Patent Einspruch eingelegt wird, so kann der Einspruch als unzulässig verworfen werden (vgl. Entscheidungsgründe, Nr. 2.2.1).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 0 059 106 wurde am 10. Juni 1987 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 82 300 927.9 erteilt, die am 23. Februar 1982 unter Inanspruchnahme der Priorität dreier japanischer Patentanmeldungen, nämlich JP 25 753/81 vom 23. Februar 1981, JP 79 872/81 vom 25. Mai 1981 und JP 85 111/81 vom 2. Juni 1981, eingereicht worden war. Das Patent wurde mit 15 Ansprüchen erteilt, von denen Anspruch 1 wie folgt lautete:

...

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 8 September 1993  
T 376/90 - 3.3.3\*  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony  
Members: H.H.R. Fessel  
S.C. Perryman

**Patent proprietor/Appellant:**  
Sumitomo Chemical Company, Ltd.  
**Opponent/Respondent:** Hüls Aktiengesellschaft  
**Headword:** Polymer solution/  
SUMITOMO

Article: 54, 56 EPC

Rule: 55(c), 56 EPC

**Keyword:** "Admissibility of opposition (affirmed) - separate appeal not admitted by Opposition Division (upheld)" - "Extent of opposition - interpretation taking into account surrounding circumstances" - "Novelty - yes" - "Inventive step - remittal"

*Headnote*

*If the extent to which a patent is opposed is in serious doubt, the opposition may be rejected as inadmissible (cf. Reasons, point 2.2.1).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 059 106 in respect of European patent application No. 82 300 927.9, which had been filed on 23 February 1982 claiming three Japanese priorities, viz. JP 25 753/81 dated 23 February 1981, JP 79 872/81 dated 25 May 1981 and JP 85 111/81 dated 2 June 1981, was granted on 10 June 1987, on the basis of 15 claims, of which Claim 1 read as follows:

...

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 8 septembre 1993  
T 376/90 - 3.3.3\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony  
Membres: H.H.R. Fessel  
S.C. Perryman

**Titulaire du brevet/requérant:**  
Sumitomo Chemical Company, Ltd.  
**Opposant/intimé:** Hüls Aktiengesellschaft  
**Référence:** Solution de polymère/  
SUMITOMO

Article: 54, 56 CBE

Règle: 55c), 56 CBE

**Mot-clé:** "Recevabilité de l'opposition (oui) - recours indépendant non autorisé par la division d'opposition (oui)" - "Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition - interprétation tenant compte des circonstances" - "Nouveauté (oui)" - "Examen de l'activité inventive - renvoi à la première instance"

*Sommaire*

*Lorsqu'il y a lieu de douter sérieusement de la mesure dans laquelle un brevet est mis en cause par l'opposition, l'opposition peut être rejetée pour irrecevabilité (cf. point 2.2.1 des motifs de la décision).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 82 300 927.9, déposée le 23 février 1982 et revendiquant la priorité de trois demandes japonaises (JP 25 753/81 en date du 23 février 1981, JP 79 872/81 en date du 25 mai 1981 et JP 85 111/81 en date du 2 juin 1981), a abouti à la délivrance du brevet européen n° 0 059 106 sur la base de 15 revendications, dont la première s'énonce comme suit :

...

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

\* 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 Office in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\* 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 Bureau d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.



II. Am 25. Februar 1988 wurde unter anderem wegen mangelnder erfindersicher Tätigkeit des Anspruchs 1 Einspruch eingelegt (vgl. z. B. S. 3, Zeilen 19 - 28).

II. Notice of opposition was filed on 25 February 1988, objecting inter alia to lack of any inventive step of Claim 1 (cf., eg, page 3, lines 19 to 28).

II. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet le 25 février 1988, au motif notamment que la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive (cf. par ex. page 3, lignes 19 à 28 de l'acte d'opposition).

...

III. In der Zwischenentscheidung vom 28. Dezember 1988 stellte die Einspruchsabteilung fest, daß der Einspruch zulässig sei, und erklärte, daß diese Entscheidung nur zusammen mit der Endentscheidung angefochten werden könne (Art. 106 (3) EPÜ). In der Endentscheidung, die am Ende der mündlichen Verhandlung vom 8. Dezember 1989, in der der Anspruch 1 geändert worden war, verkündet und am 5. März 1990 ausgefertigt wurde, widerrief sie das Patent.

III. By an interlocutory decision of 28 December 1988 the Opposition Division held the opposition to be admissible and stated that this decision could only be appealed together with the final decision (Art. 106(3) EPC). In its final decision, given at the end of oral proceedings held on 8 December 1989 during which Claim 1 had been amended, and issued on 5 March 1990, the Division revoked the patent.

III. Dans sa décision intermédiaire en date du 28 décembre 1988, la division d'opposition a déclaré que l'opposition était recevable et que cette décision intermédiaire ne pouvait faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale (art. 106(3) CBE). A l'issue de la procédure orale du 8 décembre 1989 (au cours de laquelle la revendication 1 avait été modifiée), la division d'opposition a rendu une décision finale par laquelle elle révoquait le brevet. Cette décision a été notifiée par écrit le 5 mars 1990.

Die Einspruchsabteilung führte aus, daß in dem Widerrufs Antrag klar und deutlich angegeben sei, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt und auf welche Gründe der Einspruch gestützt werde (Art. 100 a) und b) EPÜ); außerdem seien die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel durch die angeführten Dokumente sowie die Angaben, die der Einsprechende in Verbindung mit konkreten Textpassagen aus diesen Dokumenten gemacht habe, hinreichend belegt.

The Opposition Division stated that the request for revocation clearly defined the extent to which the patent was opposed and that the grounds of opposition were sufficiently identified (Art. 100(a) and (b) EPC); and an indication of the facts, evidence and arguments in support of the grounds was adequately given by the cited documents together with the various statements of the opponent linked to specific passages therein.

Dans cette décision, la division d'opposition avait estimé que la requête en révocation précisait clairement la mesure dans laquelle le brevet européen était mis en cause par l'opposition, que les motifs d'opposition étaient suffisamment exposés (art. 100a) et b) CBE) et que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs ressortaient suffisamment des documents cités ainsi que des diverses déclarations faites par l'opposant à propos de certains passages particuliers de ces documents.

...

IV. Am 2. Mai 1990 wurde gegen diese Entscheidung unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt. Am Montag, den 16. Juli 1990 wurde eine Begründung eingereicht.

IV. On 2 May 1990 an appeal was lodged against said decision together with payment of the prescribed fee. On Monday, 16 July 1990, a statement of grounds was filed.

IV. Un recours a été formé le 2 mai 1990 contre ladite décision et la taxe prescrite a été acquittée le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le lundi 16 juillet 1990.

Darin und im weiteren Verfahren, insbesondere in der mündlichen Verhandlung vom 8. September 1993, hielt der Beschwerdeführer an seiner Behauptung fest, daß der Einspruch nicht zulässig sei, und berief sich dabei vor allem auf die Entscheidung T 222/85 (ABl. EPA 1988, 128).

In these grounds of appeal and during further proceedings, especially the oral proceedings on 8 September 1993, the appellant continued to contest the admissibility of the opposition, relying in particular on decision T 222/85 (OJ EPO 1988, 128).

Dans l'exposé de ces motifs, ainsi que tout au long de la procédure qui a suivi, en particulier durant la procédure orale qui s'est tenue le 8 septembre 1993, le requérant a persisté à contester la recevabilité de l'opposition, en faisant notamment valoir la décision T 222/85 (JO OEB 1988, 128).

In der Einspruchsschrift müßten die Tatsachen und Beweismittel so deutlich dargelegt werden, daß der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung den angeführten Widerrufsgrund ohne eigene Nachforschungen prüfen könnten. Nicht nachprüfbar

The notice of opposition had to present the facts, evidence and arguments in a way to enable the patent proprietor and the Opposition Division to examine the alleged ground for revocation without recourse to independent enquiries. Unsubstanti-

Selon le requérant, les faits et justifications invoqués dans l'acte d'opposition auraient dû être exposés de manière à ce que le titulaire du brevet et la division d'opposition puissent examiner le motif de révocation invoqué sans avoir à effectuer eux-

Behauptungen oder bloße Verweise auf Patentdokumente wie im vorliegenden Fall reichten hierzu nicht aus.

ated assertions or a mere reference to patent documents as in the present case were not enough.

mêmes d'autres recherches. Il ne suffisait pas d'avancer des arguments non fondés ni de se borner à faire référence à des documents de brevet, comme l'avait fait l'opposant en l'occurrence.

...

V. Der Beschwerdegegner bestritt die vom Beschwerdeführer zur Begründung der angeblichen Unzulässigkeit vorgebrachten Argumente (R. 56 (1) EPU), da das Einspruchsverfahren deutlich gezeigt habe, daß sowohl der Beschwerdeführer als auch die Einspruchsabteilung die Einspruchsgründe verstanden hätten.

...

V. The respondent disputed the appellant's arguments concerning alleged inadmissibility (Rule 56(1) EPC), since the course of the opposition proceedings clearly showed that the appellant as well as the Opposition Division understood the grounds of opposition.

...

V. L'intimé a contesté que son opposition soit irrecevable, comme l'avait prétendu le requérant (règle 56(1) CBE), étant donné qu'il ressortait clairement de la procédure d'opposition que le requérant et la division d'opposition avaient compris les motifs de l'opposition.

...

VI. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags sowie der Unteransprüche und der Beschreibung, die noch angepaßt werden müßten.

...

VI. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained on the basis of the request submitted during the oral proceedings and subsidiary claims and description to be adapted.

...

VI. Le requérant a demandé que la décision qu'il attaquait soit annulée, que le brevet soit maintenu sur la base de la revendication présentée à titre de requête principale au cours de la procédure orale, les autres revendications et la description devant être adaptées en conséquence.

Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

The respondent requested that the appeal be dismissed.

L'intimé a demandé le rejet du recours.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.  
2. Als erstes ist zu entscheiden, ob der Einspruch zulässig war und ob zu Recht verfügt wurde, daß die Vorentcheidung in dieser Frage nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar sei.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.  
2. The first question to be decided is whether the opposition was admissible, and whether it was correct for the preliminary decision on this point to be made appealable only together with the final decision.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.  
2. La première question à trancher est de savoir si l'opposition était recevable, et s'il était correct de prévoir que la décision intermédiaire rendue à ce sujet ne pourrait faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.

2.1 Was den letzteren Punkt angeht, so hat die Einspruchsabteilung über die Zulässigkeit in einer Zwischenentscheidung im Sinne des Artikels 106 (3) EPÜ entschieden, d. h. einer Entscheidung, die das Verfahren gegenüber einem der Beteiligten nicht abschließt. Diese Bestimmung besagt unmißverständlich, daß eine solche Zwischenentscheidung nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar ist, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist. Ob diese zugelassen wird, liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung. Die Kammer ist der Auffassung, daß die Einspruchsabteilung das Ermessen nach Artikel 106 (3) EPÜ pflichtgemäß ausgeübt hat, um möglichst rasch eine Entscheidung in den Sachfragen herbeizuführen.

2.1 As to the latter point, the Opposition Division decided on the admissibility in an interlocutory decision within the meaning of Article 106(3) EPC, i.e. a decision which did not terminate the proceedings as regards one of the parties. According to the clear language of that provision such an interlocutory decision can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows separate appeal. Whether to allow such a separate appeal was within the discretion of the Opposition Division. The Board is of the opinion that this discretion under Article 106(3) EPC was properly exercised by the Opposition Division with a view to enabling a decision on the substantive issues to be reached as soon as possible.

2.1 S'agissant de savoir s'il était possible de former un recours contre la décision intermédiaire, l'on notera que la division d'opposition a tranché la question de la recevabilité dans une décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE, c'est-à-dire une décision ne mettant pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties. Il ressort clairement de l'article 106(3) qu'une telle décision intermédiaire ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne permette un recours indépendant, la division d'opposition appréciant librement s'il y a lieu ou non de permettre un tel recours. De l'avis de la Chambre, la division d'opposition a exercé correctement ce pouvoir d'appréciation qui lui était conféré par l'article 106(3) CBE, afin que la décision quant au fond puisse intervenir le plus rapidement possible.

2.2 Der Antrag des Beschwerdeführers, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, stützte sich auf die Regel 56 (1) in Verbindung mit der Regel 55 c) EPÜ, wonach die Einspruchsschrift folgendes enthalten muß:

- i) eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird,
- ii) die Gründe, auf die der Einspruch gestützt wird, sowie
- iii) die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel.

2.2.1 In bezug auf Nummer i geht die Kammer von dem anerkannten Grundsatz aus, daß Erklärungen so auszulegen sind, wie der Adressat sie unter den gegebenen Umständen verstehen würde ("objektiver Erklärungswert", vgl. Entscheidung T 1/88 vom 26. Januar 1989, unveröffentlicht).

Bei Einsprüchen, die keine ausdrückliche Erklärung darüber enthielten, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt wurde, war es bisher allgemein üblich, das Fehlen dieser Erklärung unterschiedslos dahingehend auszulegen, daß der Einsprechende gegen das Patent als Ganzes Einspruch einzulegen beabsichtigt. In Anbetracht der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408), wonach die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, von dem Umfang abhängt, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird, muß aber dieser Umfang künftig wohl sorgfältiger untersucht werden, als dies bisher der Fall war, um sicherzustellen, daß das EPA die ihm nach dem EPÜ übertragene Befugnis nicht überschreitet. Es ist daher fraglich, ob die obengenannte "liberale" Praxis fortgesetzt werden kann. Wenn ernsthafte Zweifel über den Umfang bestehen, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird, kann dies im Extremfall dazu führen, daß der Einspruch als unzulässig verworfen wird.

Im vorliegenden Fall braucht über diese Rechtsfrage jedoch nicht entschieden zu werden, weil hier diesbezüglich kein ernsthafter Zweifel bestehen kann.

2.2 The appellant's request that the notice of opposition be rejected as inadmissible was based on Rule 56(1) in conjunction with Rule 55(c) EPC, specifying that the notice of opposition shall contain:

- i. a statement of the extent to which the European patent is opposed; and
- ii. of the grounds on which the opposition is based; as well as
- iii. an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds.

2.2.1 As to point (i), the Board proceeds on the accepted principle that statements are to be interpreted in the way that an addressee would understand them taking into account the surrounding circumstances ("objektiver Erklärungswert"; cf. decision T 1/88 of 26 January 1989, not published).

It has been the general practice, in past cases where patents were opposed without an explicit statement of the extent to which they were opposed, to indiscriminately interpret the absence of such statement as an indication of the opponent's intention to oppose the patent concerned in its entirety. In view of the Enlarged Board's decision G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) holding that the power of an Opposition Division or a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent depends upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC, it may be necessary in future to scrutinise such extent more carefully than in the past, in order to ensure that the EPO does not exceed its power under the EPC. It therefore appears questionable whether the above-referred "liberal" practice can be continued. In the extreme, where the extent to which a patent is opposed is in serious doubt, this may indeed lead to a rejection of an opposition as inadmissible.

In the present case this point of law need not be decided, however, because there can be no such serious doubt.

2.2 La demande de rejet de l'opposition pour irrecevabilité présentée par le requérant était fondée sur la règle 56(1) ensemble la règle 55c) CBE, laquelle dispose que l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant :

- i. la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition
- ii. les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que
- iii. les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs.

2.2.1 En ce qui concerne le point i), la Chambre part du principe que les déclarations doivent être interprétées de la façon dont la personne à qui elles sont destinées les comprendrait compte tenu des circonstances (principe de l' "objektiver Erklärungswert" : teneur objective de la déclaration ; cf. décision T 1/88 en date du 26 janvier 1989, non publiée).

Par le passé, lorsque l'acte d'opposition à un brevet n'était pas assorti d'une déclaration explicite précisant la mesure dans laquelle le brevet était mis en cause, les chambres ont, d'une manière générale, interprété systématiquement cette absence de déclaration comme signifiant que l'opposant avait l'intention de faire opposition à la totalité du brevet. Depuis la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408), dans laquelle la Grande Chambre de recours a estimé que la compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen dépend de la mesure dans laquelle celui-ci est mis en cause dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55c) CBE, il pourra désormais s'avérer nécessaire d'examiner avec plus de soin que par le passé la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause, afin de garantir que l'OEB ne dépasse pas le cadre des compétences que lui confère la CBE. On peut donc se demander si la pratique "libérale" évoquée ci-dessus peut être poursuivie. A la limite, lorsqu'il y a lieu de douter sérieusement de la mesure dans laquelle un brevet est mis en cause par l'opposition, l'opposition peut être rejetée pour irrecevabilité.

Toutefois, dans la présente affaire, il n'est pas nécessaire de trancher cette question de droit, car il n'y a pas lieu de douter sérieusement de la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition.

Das Patent wies nur einen unabhängigen Anspruch, den Anspruch 1 auf, der ebenso wie der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 4, 5, 6 und 7 in der Einspruchsschrift ausdrücklich angefochten wurde; letztere enthielt auch allgemeine Erklärungen, wonach die beanspruchten Lösungen für das Problem, daß das Polymer an der Wandung haftet, dem Stand der Technik entnommen werden könnten. Der Einsprechende ließ nicht durchblicken, daß er sich auch mit der Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines stärker eingeschränkten Hauptanspruchs zufrieden geben würde. Unter diesen Umständen vertritt die Kammer die Auffassung, daß davon auszugehen ist, daß der Einsprechende den Widerruf des Patents als Ganzem anstrebte.

2.2.2 Die Kammer ist auch davon überzeugt, daß die Voraussetzungen ii und iii erfüllt sind. Da es genügt, wenn in der Einspruchsschrift nur einer der in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe genannt und substantiiert wird, beschränkt sie sich bei ihrer Prüfung auf den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 in Verbindung mit Art. 100 a) EPÜ). Dieser Grund war auf Seite 3, Zeile 24 der Einspruchsschrift genannt. Als Tatsachen und Beweismittel wurden mehrere Vorveröffentlichungen angeführt, die in der Einspruchsschrift kurz zusammengefaßt und kommentiert waren. Der Angriff gegen den Anspruch 1 wurde ausgehend von der in der Patentschrift genannten Aufgabenstellung geführt und stützte sich auf das Argument, daß die angegebenen Probleme auf die Viskosität zurückzuführen seien und daß der Fachmann wisse, wie er damit umzugehen habe und somit zu der beanspruchten Lösung gelangen könne.

Zwar hätte die Beweisführung in der sieben Seiten starken Einspruchsschrift klarer sein können, doch stellt dies hier keinen Verstoß gegen die Regel 55 EPÜ dar. Der der Entscheidung T 255/85 zugrunde liegende Fall war ganz anders gelagert.

3. ...

The patent contained only one independent claim, Claim 1, and this as well as the subject-matter of dependent Claims 4, 5, 6 and 7 was expressly attacked in the notice of opposition, which also contained general statements to the effect that the solutions claimed to the problem of polymer adhering to the walls were derivable from the prior art. The opponent did not indicate that it would be content if the patent were maintained on the basis of a more restricted main claim. In these circumstances the Board takes the view that it is implicit that the opponent was seeking the revocation of the patent in its entirety.

2.2.2 The Board is also satisfied that items (ii) and (iii) are met. Since it is sufficient if the notice of opposition mentions and substantiates one of the opposition grounds of Article 100 EPC, the Board simply refers to the attack of lacking inventive step (Article 56 in conjunction with Article 100(a) EPC). This ground was mentioned on page 3, line 24, of the notice of opposition. Facts and evidence were provided in the form of various prior art documents cited, summarised and commented on in the notice of opposition. The attack on Claim 1 was developed starting from the problem specified in the patent specification, arguing that viscosity was responsible for the indicated problems, and that a man skilled in the art would know how to manipulate viscosity and thus arrive at the claimed solution.

While the argumentation in the seven page statement of opposition might have been clearer, there was no failure in this case to comply with Rule 55 EPC. The facts of decision T 255/85 were quite different.

3. ...

Le brevet ne comportait en effet qu'une seule revendication indépendante, la revendication 1, laquelle était expressément mise en cause dans l'acte d'opposition, de même que l'objet des revendications dépendantes 4, 5, 6 et 7. Il était également affirmé de manière générale dans cet acte d'opposition que les solutions revendiquées en ce qui concerne le problème de l'adhésion du polymère aux parois pouvaient être déduites de l'état de la technique. L'opposant n'avait pas fait savoir s'il accepterait que le brevet soit maintenu sur la base d'une revendication principale de portée plus limitée. Dans ces conditions, la Chambre estime qu'il découle implicitement de ce silence que l'opposant voulait obtenir la révocation du brevet dans sa totalité.

2.2.2 La Chambre est également convaincue que les conditions susmentionnées ii) et iii) sont remplies. Etant donné qu'il suffit que l'acte d'opposition mentionne un des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE et en prouve le bien-fondé, la Chambre peut se borner à renvoyer à l'objection soulevée dans l'acte d'opposition en ce qui concerne le défaut d'activité inventive (article 56 ensemble l'article 100a) CBE). Ce motif a été mentionné à la page 3, ligne 24 de l'acte d'opposition. Les faits et justifications ont été produits sous la forme de divers documents appartenant à l'état de la technique, qui ont été cités, résumés et commentés dans l'acte d'opposition. Lorsque il a attaqué la revendication 1, l'opposant est parti du problème posé dans la description du brevet : il a fait valoir que c'était la viscosité qui était à l'origine des problèmes évoqués et qu'un homme du métier saurait comment la traiter et pourrait parvenir ainsi à la solution revendiquée.

L'argumentation développée dans les sept pages de l'acte d'opposition aurait certes pu être formulée plus clairement, mais les dispositions de la règle 55 CBE ont néanmoins été respectées. Les faits étaient totalement différents dans l'affaire T 255/85.

3. ...

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>
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The decision under appeal is set aside.	1. La décision attaquée est annulée.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Verfahren auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchs 1 fortzusetzen.	2. The case is remitted to the Opposition Division with the order that the proceedings be continued on the basis of the Claim 1 submitted during the oral proceedings.	2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure sur la base de la revendication 1 présentée au cours de la procédure orale.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 3. Juni 1993  
T 598/91 - 3.2.2\*  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo  
Mitglieder: P. Dropmann  
J. van Moer

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
VMI EPEHOLLAND B. V.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp**

**Stichwort: Reifen/VMI EPE**

Artikel: 54, 56, 133, 134 EPÜ

**Schlagwort: "Vertretung und Vortrag - Unterstützung in einer mündlichen Verhandlung" - "Neuheit (bejaht)" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht)"**

*Leitsatz*

*Artikel 133EPÜ schließt nicht aus, daß in einer mündlichen Verhandlung neben dem zugelassenen Vertreter, dem bevollmächtigten Angestellten oder dem Beteiligten selbst, wenn dieser eine natürliche Person ist, auch ein Assistent Ausführungen zu technischen oder rechtlichen Fragen vorträgt, sofern die Kammer und der Beteiligte, dessen Fall der Assistent vorträgt, ihre Zustimmung gegeben haben und der Vertreter, der Angestellte oder die natürliche Person die Verhandlung weiterhin beaufsichtigt und die volle Verantwortung trägt (vgl. Nr. 2.2; abweichend von T 80/84).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 0 223 317 wurde mit Wirkung vom 12. April 1989 auf die am 21. November 1986 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 86 202 065.8 erteilt.

II. Gegen dieses Patent wurde mit der Begründung Einspruch eingelegt, daß es gegenüber dem in den folgenden Druckschriften wiedergegebenen Stand der Technik weder neu sei noch erfinderische Tätigkeit aufweise (Art. 100 a) EPÜ):

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 3 June 1993  
T 598/91 - 3.2.2\*  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo  
Members: P. Dropmann  
J. van Moer

**Patent proprietor/Respondent: VMI EPE Holland B.V.**

**Opponent/Appellant: Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp**

**Headword: Tyre/VMI EPE**

Article: 54, 56, 133 and 134 EPC

**Keyword: "Representation and pleading - assistance at oral proceedings" - "Novelty (yes)" - "Inventive step (yes)"**

*Headnote*

*Article 133EPC does not exclude the possibility of pleading by an assistant at oral proceedings in technical or legal matters, in addition to pleading by the professional representative, the authorised employee or the party himself, where he is a natural person, provided that the Board and the party for which the assistant speaks have given their permission and the representative, employee or person continues to supervise the proceedings and bears full responsibility (cf. point 2.2 distinguishing T 80/84).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 223 317 was granted with effect from 12 April 1989 on the basis of European patent application No. 86 202 065.8 filed on 21 November 1986.

II. An opposition was filed against this patent on the grounds of lack of novelty and inventive step (Article 100(a) EPC) in the light of the prior art reflected by the following documents:

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 3 juin 1993  
T 598/91 - 3.2.2\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. Szabo  
Membres : P. Dropmann  
J. van Moer

**Titulaire du brevet/intimé: VMI EPE Holland B.V.**

**Opposant/requérant: Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp**

**Référence: Pneu/VMI EPE**

Article: 54, 56, 133 et 134 CBE

**Mot-clé: "Représentation et plaidoirie - assistance lors de la procédure orale" - "Nouveauté (oui)" - "Activité inventive (oui)"**

*Sommaire*

*L'article 133CBE n'exclut pas que, lors d'une procédure orale, la plaidoirie d'un assistant vienne compléter sur des points techniques ou juridiques la plaidoirie du mandataire agréé, de l'employé mandaté ou de la partie elle-même, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, à condition que la Chambre et la partie pour laquelle plaide l'assistant aient donné leur autorisation et que ce mandataire, cet employé ou cette personne physique continue de superviser la procédure et en porte l'entière responsabilité (cf. point 2.2, divergence par rapport à la décision T 80/84).*

**Exposé des faits et conclusion**

I. Le brevet européen n° 0 223 317 a été délivré avec effet à compter du 12 avril 1989, sur la base de la demande de brevet européen n° 86 202 065.8, déposée le 21 novembre 1986.

II. Une opposition a été introduite contre ce brevet au motif qu'il était dépourvu de nouveauté et n'impliquait pas d'activité inventive (article 100 a) CBE) par rapport aux documents suivants, appartenant à l'état de la technique :

\* 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 1,30DEM pro Seite erhältlich.

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 Office in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\* 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 Bureau d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30DEM par page.

D1: englische Übersetzung von JP-A-57-208 231  
 D2: US-A-3 976 532  
 D3: US-A-3 475 254 und  
 D4: FR-A-2 289 327

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit Entscheidung vom 14. Juni 1991 zurück. In der Entscheidung wurde die Auffassung vertreten, der Gegenstand des Anspruchs sei neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit.

IV. Am 7. August 1991 wurde vom Einsprechenden gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. In der am 2. Oktober 1991 eingegangenen Beschwerdebegründung erwähnte der Beschwerdeführer zusätzlich zu den Druckschriften D1 bis D4 die Druckschrift

D6: DE-C-3 202 575.

V. Am 3. Juni 1993 fand eine mündliche Verhandlung statt. In dieser Verhandlung wurde der europäische Vertreter des Beschwerdegegners bei seinem Vortrag von einem zugelassenen niederländischen Patentanwalt unterstützt, der noch nicht in die Liste der zugelassenen Vertreter nach Artikel 134 EPÜ eingetragen war.

VI. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung legte der Beschwerdegegnereine geänderte Fassung des einzigen Anspruchs zusammen mit einer entsprechend überarbeiteten Beschreibung vor.

...

VII. Die vom Beschwerdeführer in seinen Schriftsätzen und in der mündlichen Verhandlung geltend gemachten Argumente lassen sich, soweit sie für den jetzigen Anspruch noch relevant sind, wie folgt zusammenfassen:

...

IX. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang.

Der Beschwerdegegner beantragte die Aufhebung der Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der folgenden Unterlagen:

...

D1: English translation of JP-A-57-208 231,  
 D2: US-A-3 976 532,  
 D3: US-A-3 475 254, and  
 D4: FR-A-2 289 327.

III. The Opposition Division rejected the opposition in a decision dated 14 June 1991. According to the decision, the subject-matter of the claim was novel and involved an inventive step.

IV. On 7 August 1991, a notice of appeal was filed against the decision by the opponent. The appeal fee was paid on the same date. In the statement of grounds received on 2 October 1991, the appellant mentioned, in addition to documents D1 to D4, document

D6: DE-C-3 202 575.

V. Oral proceedings were held on 3 June 1993. At these proceedings, the European representative of the respondent when pleading was assisted by a qualified Dutch patent attorney who has not yet been entered on the list of European professional representatives according to Article 134 EPC.

VI. In the course of the oral proceedings, the respondent submitted a modified single claim together with a correspondingly revised description.

...

VII. The arguments presented by the appellant in its written submissions and at the oral proceedings, insofar as these are still relevant to the present claim, can be summarised as follows:

...

IX. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and the patent be revoked in its entirety.

The respondent requested that the decision be set aside and the patent be maintained on the basis of:

...

D1 : Traduction en anglais de JP-A-57-208 231,  
 D2 : US-A-3 976 532,  
 D3 : US-A-3 475 254, et  
 D4 : FR-A-2 289 327.

III. La division d'opposition a rejeté l'opposition par décision en date du 14 juin 1991. Selon cette décision, l'objet de la revendication était nouveau et impliquait une activité inventive.

IV. Le 7 août 1991, l'opposant a formé un recours à l'encontre de ladite décision et acquitté la taxe de recours. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, parvenu à l'OEB le 2 octobre 1991, le requérant a mentionné, en plus des documents D1 à D4, le document

D6 : DE-C-3 202 575.

V. Le 3 juin 1993 s'est tenue une procédure orale au cours de laquelle le mandataire en brevets européens qui représentait l'intimé était assisté par un agent en brevets néerlandais habilité à exercer, mais qui n'était pas encore inscrit sur la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, contrairement à ce que prévoit l'article 134 CBE.

VI. Lors de cette procédure, l'intimé a produit le texte modifié d'une revendication unique ainsi qu'un texte de la description modifié en conséquence.

...

VII. Les arguments qu'a fait valoir le requérant dans son mémoire et lors de la procédure orale peuvent être résumés comme suit, dans la mesure où ils peuvent encore valoir pour le texte actuel de la revendication :

...

IX. Le requérant a demandé l'annulation de la décision faisant l'objet du recours et la révocation du brevet dans sa totalité.

L'intimé a demandé l'annulation de la décision et le maintien du brevet sur la base des pièces suivantes :

...

**Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

*2. Vertretung und Vortrag in der mündlichen Verhandlung*

Wie unter Nummer V ausgeführt, wurde der europäische Vertreter des Beschwerdegegners bei seinem Vortrag in der mündlichen Verhandlung von einem niederländischen Patentanwalt unterstützt, der noch nicht in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen war.

Die Kammer erlaubte diese Unterstützung aus den folgenden Gründen und unter den folgenden Bedingungen:

2.1 Die einzigen hier zu berücksichtigenden Bestimmungen des EPÜ sind die Artikel 133, 134 und unter Umständen 125 EPÜ.

Die folgenden Tatsachen scheinen für die Frage der Vortragsbefugnis relevant zu sein:

a) Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu diesem Punkt beschränkt sich auf die Entscheidung T 80/84 (ABI. EPA 1985, 269), in der es im wesentlichen heißt, daß nicht zugelassene, nicht bevollmächtigte Personen, die nicht berechtigt seien, einen Verfahrensbeteiligten zu vertreten, den Fall eines Verfahrensbeteiligten auch nicht teilweise und unter der unmittelbaren Aufsicht seines zugelassenen Vertreters in einer mündlichen Verhandlung vortragen dürften.

b) Andererseits ist es seit einigen Jahren gängige Praxis der Beschwerdekammern, daß sich Vertreter in mündlichen Verhandlungen von Assistenten oder Sachverständigen unterstützen lassen dürfen, die den Sachverhalt erläutern und in bestimmten Abschnitten der Verhandlung anstelle des Vertreters den Fall vortragen.

2.2 Nach Auffassung der Kammer schließt Artikel 133 EPÜ nicht aus, daß in einer mündlichen Verhandlung neben dem zugelassenen Vertreter, dem bevollmächtigten Angestellten oder dem Beteiligten selbst, wenn dieser eine natürliche Person

**Reasons for the Decision**

1. The appeal is admissible.

*2. Representation and pleading at the oral proceedings*

As stated in point V above, the European representative of the respondent, when pleading at the oral hearing, was assisted by a Dutch patent attorney who has not yet been entered on the list of European professional representatives.

The Board permitted this assistance on the following grounds and conditions:

2.1 The only texts in the EPC which fall to be considered are Articles 133, 134 and, possibly, 125 EPC.

The following facts appear to be relevant to the question of pleading:

(a) The case law of the Boards of Appeal on this point is limited to decision T 80/84 (OJ EPO 1985, 269), which essentially held that an unqualified and unauthorised person, not entitled to represent a party, may not present part of a party's case at oral proceedings, even under the direct supervision of that party's authorised representative.

(b) On the other hand, according to the general practice of the Boards of Appeal for several years, representatives have been authorised to be assisted at oral hearings by assistants or experts who were explaining matters and pleading in lieu of the representative in certain areas of the discussions.

2.2 In the view of the Board, Article 133 EPC does not exclude the possibility of pleading by an assistant at oral proceedings in technical or legal matters, in addition to pleading by the professional representative, the authorised employee or the party

**Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

*2. Représentation et plaidoirie dans le cadre de la procédure orale*

Comme il est indiqué plus haut au point V, lorsqu'il a plaidé la cause lors de la procédure orale, le mandataire en brevets européens qui représentait l'intimé était assisté d'un agent en brevets néerlandais qui n'était pas encore inscrit sur la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

Pour les raisons indiquées ci-après, la Chambre a accepté que le mandataire se fasse assister par cet agent en brevets, et ce dans les conditions précisées ci-après :

2.1 Les seules dispositions de la CBE qui puissent être invoquées en l'occurrence sont les articles 133, 134 et éventuellement l'article 125 CBE.

A propos de la question de la plaidoirie dans le cadre de la procédure orale, il y a lieu semble-t-il de faire les constatations suivantes :

a) La jurisprudence des chambres de recours sur ce point se limite à la décision T 80/84 (JO OEB 1985, 269), dans laquelle il est déclaré qu'"une personne non habilitée à exercer et non mandatée qui ne peut agir en qualité de représentant d'une partie n'est pas autorisée à assurer pour une part la défense d'un client lors d'une procédure orale, même sous la supervision directe du représentant mandaté par ce dernier".

b) En revanche, il est de pratique courante depuis plusieurs années que dans les procédures orales devant les chambres de recours, les mandataires puissent être secondés par des assistants ou des experts qui donnent des explications et plaident à leur place dans certaines parties des débats.

2.2 La Chambre estime que l'article 133 CBE n'exclut pas que, lors d'une procédure orale, la plaidoirie d'un assistant vienne compléter, sur des points techniques ou juridiques, la plaidoirie du mandataire agréé, de l'employé mandaté ou de la partie



ist, auch ein Assistent Ausführungen zu technischen oder rechtlichen Fragen vorträgt, sofern die Kammer und der Beteiligte, dessen Fall der Assistent vorträgt, ihre Zustimmung gegeben haben und der Vertreter, der Angestellte oder die natürliche Person die Verhandlung weiterhin beaufsichtigt und die volle Verantwortung trägt.

2.3 Die Kammer ist der Ansicht, daß die Artikel 133 und 134 EPÜ ein abschließliches Recht zur Vertretung vor dem EPA begründen und eng ausgelegt werden müssen, wobei immer auch die Frage gestellt werden muß, wer letztlich die Verantwortung trägt.

Es steht somit fest, daß sich dieses Recht auf die Vertretung in schriftlichen oder mündlichen Verfahren vor dem EPA beschränkt.

In allen Fällen, die nicht unter den Begriff der Vertretung fallen, ist die Kammer deshalb im Gegensatz zu der Entscheidung T 80/84 der Auffassung, daß einem geeigneten Assistenten oder Sachverständigen mit den nachstehenden Einschränkungen erlaubt werden kann, den Fall eines Beteiligten in einer mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorzutragen.

2.4 In der Entscheidung T 80/84 wurde zwischen den Begriffen "Vortrag" und "Vertretung" nicht unterschieden. Nach Ansicht der Kammer bedeutet aber "Vertretung", daß jemand an Stelle eines anderen ein Recht ausübt, während mit "Vortrag" lediglich gemeint ist, daß Argumente vor Gericht mündlich näher ausgeführt werden.

Ist beispielsweise der Beteiligte als natürliche Person in einer mündlichen Verhandlung selbst anwesend, so kommt demnach nur ein Vortrag (nicht aber eine Vertretung) in Betracht; damit ist der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen bereits hinreichend verdeutlicht.

2.5 Dessen ungeachtet muß die Vertretung in einer mündlichen Verhandlung den Artikeln 133 und 134 EPÜ entsprechen.

2.6 Die Kammer ist ferner der Auffassung, daß der Vortrag eines Assistenten oder eines Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung, der - sei es im Zusammenhang mit einem technischen oder einem rechtlichen Gesichtspunkt - nur eine

himself, where he is a natural person, provided that the Board and the party for which the assistant speaks have given their permission and that the representative, employee or person continues to supervise the proceedings and bears full responsibility..

2.3 The Board is of the opinion that Articles 133 and 134 EPC create exclusive rights of representation before the EPO and have to be interpreted in a restrictive way, linked to the question of who bears ultimate responsibility.

Thus, it is certain that the said rights are limited to representation in any procedure, written or oral, before the EPO.

In all cases, therefore, not falling within the concept of representation, and contrary to decision T 80/84, the Board agrees that, subject to the restrictions mentioned below, any suitable assistant or expert can be allowed to plead on behalf of a party at oral hearings before the Board.

2.4 Decision T 80/84 did not distinguish between the concepts of "pleading" and "representation". Indeed, in the Board's view, "representation" comprises acting in lieu of someone for the purpose of exercising a right and "pleading" merely comprises developing arguments orally in court.

As a consequence, for example, when the party, being a natural person himself, is present at an oral hearing, only pleading (and not representation) is involved or requested which suffices to illustrate the substantial difference between these two concepts.

2.5 The foregoing does not detract from the fact that representation during oral proceedings must comply with Articles 133 and 134 EPC.

2.6 Moreover, the Board considers that the oral intervention of an assistant or expert at the hearing, whether in a technical or legal sphere but necessarily in addition to the pleading by the person supervising him, could be beneficial in

elle-même, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, à condition que la Chambre et la partie pour le compte de laquelle plaide l'assistant aient donné leur autorisation et que ce mandataire, cet employé ou cette personne physique continue de superviser la procédure et en porte l'entière responsabilité.

2.3 La Chambre juge que les articles 133 et 134 CBE, qui créent des droits exclusifs de représentation devant l'OEB, doivent être interprétés de manière restrictive, la question étant de savoir qui est responsable en dernier recours.

Dans cette interprétation, il est certain que ces droits exclusifs ne valent que pour la représentation dans une procédure, écrite ou orale, devant l'OEB.

Par conséquent, contrairement à ce qui avait été décidé dans l'affaire T 80/84, dans tous les cas où il ne s'agit pas de représentation, la Chambre admet que n'importe quel assistant ou expert qualifié puisse plaider pour le compte d'une partie lors d'une procédure orale devant la Chambre, à certaines réserves près énumérées ci-dessous.

2.4 La décision T 80/84 ne distingue pas entre "plaidoirie" et "représentation". La Chambre estime que la notion de "représentation" recouvre le fait d'agir à la place d'une autre personne en vue d'exercer un droit, alors que celle de "plaidoirie" recouvre uniquement le fait de développer oralement des arguments devant une juridiction.

En conséquence, dans le cas par exemple où la partie, elle-même personne physique, est présente à la procédure orale, il ne peut y avoir ou il ne peut être demandé qu'une plaidoirie et non une représentation, ce qui montre bien l'importante différence existant entre ces deux concepts.

2.5 Ceci dit, il n'en demeure pas moins que la représentation lors d'une procédure orale doit être assurée conformément aux articles 133 et 134 CBE.

2.6 Par ailleurs, la Chambre considère que l'intervention orale d'un assistant ou d'un expert au cours de l'audience, intervention qui peut porter indifféremment sur les questions techniques ou sur les questions juridiques, mais qui doit obligatoire-

Ergänzung zum Vortrag der beaufichtigenden Person sein kann, zur Lösung des strittigen Falls durchaus beitragen kann, sofern einschlägige technische oder rechtliche Aspekte auf diese Art und Weise näher ausgeführt werden.

Nach Meinung der Kammer unterscheidet sich ein solches Tätigwerden seinem Wesen und seiner Art nach nicht von den schriftlichen Erklärungen, die diese Assistenten oder Sachverständigen in das Verfahren einführen. Darüber hinaus besteht kein Zweifel, daß in der Praxis viele Eingaben der Beteiligten und der Vertreter von Assistenten oder Hilfspersonen vorbereitet und abgefaßt werden.

Tatsache ist, daß in Anbetracht der Komplexität und der Anzahl der zu bearbeitenden Fälle regelmäßig Aufgaben delegiert werden müssen und deshalb auf Assistenten zurückgegriffen werden muß, die dann natürlich über diese Fälle besonders gut unterrichtet sind.

2.7 Es ist auch offensichtlich, daß ein Unterschied besteht zwischen Anmeldern und Patentinhabern, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Mitgliedstaat haben, und solchen, die nicht in einem Mitgliedstaat ansässig sind. Erstere können sich von einem Angestellten vertreten lassen, ohne daß dieser dazu einer Zulassung bedarf, während letztere natürlich einen zugelassenen Vertreter bestellen müssen. Es gibt gute Gründe für diese Unterscheidung, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, daß diejenigen, die über den Fall, seine Hintergründe und seine technische Bedeutung Bescheid wissen, nicht in beiden Fällen durch einen eigenen Vortrag unterstützend tätig werden können.

Schließlich kann prima facie davon ausgegangen werden, daß diese Assistenten, sofern sie unter der Aufsicht und der Verantwortung der Person handeln, die sie unterstützen, auch sachkundig sind.

2.8 Es ist in das Ermessen der Kammer gestellt, einem Assistenten die Zustimmung zum Vortragen des Falles zu erteilen oder zu verwehren.

Der Vortrag muß sich natürlich im Rahmen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern bewegen. Stellt sich heraus, daß der Vortrag beispielsweise verworren, zu leidenschaftlich oder in irgendeiner Weise kontraproduktiv ist, so kann die Zustimmung gegebenenfalls wieder entzogen werden.

resolving the case at issue as long as relevant technical or legal matters are developed in this manner.

In the Board's view such an intervention is in essence and character no different from the written statements these assistants or experts introduce into the proceedings. Moreover, there is no doubt that, in practice, many submissions of the parties and representatives have been investigated and written by assistants or auxiliaries.

The fact is that, regularly, the complexity and the number of the cases to be managed make it necessary to delegate tasks and that recourse to assistants is therefore indispensable and results in these assistants' being particularly well-informed concerning these cases.

2.7 It is also apparent that a discrepancy exists between those applicants and patentees who are within the jurisdiction of the Member States and those outside. The former are in a position to authorise any employee to represent them without the employee having to be qualified for the purpose, whilst the latter must, of course, hire a professional representative. There are good reasons for the distinction but this should not necessarily mean that those who are knowledgeable about the case, its background and technical relevance cannot assist in both situations by pleading themselves.

Finally, insofar as these assistants act under the supervision and responsibility of the person they are assisting, it can prima facie be assumed that they are competent.

2.8 It is within the discretion of the Board to give or withdraw its permission for the assistant to plead.

The pleading must of course be within the framework of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal. Where the pleading becomes, for example, confused, too impassioned or counterproductive in any way, the permission may, where appropriate, be withdrawn.

ment être complétée par la plaidoirie de la personne chargée de superviser ledit assistant ou expert, pourrait faciliter le règlement de l'affaire en cause lorsque la chambre de recours doit débattre de questions techniques ou juridiques soulevées à ce propos.

La Chambre estime qu'une telle intervention est de même nature que la production de mémoires écrits par ces assistants ou experts au cours de la procédure. Par ailleurs, il est bien connu que dans la pratique, bon nombre de mémoires émanant des parties et des mandataires ont été rédigés par leurs assistants ou leurs auxiliaires, qui ont fait également les recherches préliminaires.

En effet, bien souvent, la complexité et le nombre des affaires à suivre sont tels qu'il devient nécessaire de déléguer des tâches et de recourir à des assistants, si bien que ceux-ci sont particulièrement bien informés de ces affaires.

2.7 Il convient en outre de signaler la différence de régime existant entre les demandeurs et les titulaires de brevets qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats membres et ceux qui n'ont pas un tel domicile ou un tel siège. Les premiers peuvent autoriser tout employé à les représenter sans que cet employé soit habilité à exercer une telle représentation, tandis que les seconds doivent désigner un mandataire agréé. Cette différence de régime, qui a ses raisons, ne signifie pas pour autant que les personnes qui connaissent une affaire, ses origines et sa signification technique ne puissent dans les deux cas apporter leur assistance, en plaidant elles aussi.

Enfin, dans la mesure où ces assistants agissent sous la supervision et sous la responsabilité de la personne qu'ils sont chargés de seconder, on peut estimer à première vue qu'ils sont compétents pour ce faire.

2.8 La Chambre apprécie librement si elle doit autoriser un assistant à plaider ou si elle doit lui retirer cette autorisation.

La plaidoirie doit naturellement rester dans le cadre fixé par le règlement de procédure des chambres de recours. L'autorisation de plaider peut, le cas échéant, être retirée si la plaidoirie se révèle confuse ou trop véhémement, ou si elle entrave en quoi que soit le bon déroulement de la procédure.

2.9 Selbstverständlich muß auch der Beteiligte, dessen Fall der Assistent vorträgt, mit dessen Auftreten einverstanden sein und der Vertreter, der Angestellte oder die natürliche Person die Verhandlung weiterhin beaufsichtigen und die ganze Zeit über die volle Verantwortung tragen.

2.9 It is, of course, also necessary that the party, on behalf of which the assistant speaks, has agreed to the assistant's intervention and that the representative, employee or person continues to supervise the proceedings and bear full responsibility throughout.

2.9 Bien entendu, il est nécessaire en outre que la partie pour le compte de laquelle l'assistant s'exprime ait accepté cette intervention et que le mandataire agréé, l'employé ou la partie elle-même, s'il s'agit d'une personne physique, continue de superviser la procédure et en porte l'entière responsabilité du début jusqu'à la fin.

...

...

...

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 29. September 1993 T 640/91 - 3.4.1 (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson  
Mitglieder: R. K. Shukla  
U. G. O. M. Himmler

Anmelder: Nippon CMK Corp.

Stichwort: Prüfungsverfahren/  
NIPPON

Artikel: 54, 56, 96, 113 (1) EPÜ

Regel: 51, 67 EPÜ

Schlagwort: "Stellungnahme des Anmelders zur Neuheit" - "unverzügliche Zurückweisung der Anmeldung aufgrund mangelnder Kooperationsbereitschaft und guten Willens des Anmelders" - "derartige Feststellung nicht gerechtfertigt" - "Notwendigkeit der Aufforderung zur Stellungnahme" - "willkürliche Ermessensausübung"

Leitsätze

*I. Das Erfordernis in Artikel 96 (2) EPÜ, wonach die Prüfungsabteilung den Anmelder "so oft wie erforderlich" zur Einreichung einer Stellungnahme aufzufordern hat, impliziert, daß die Prüfungsabteilung unter bestimmten Umständen von Rechts wegen verpflichtet ist, den Anmelder vor Erlaß einer ihn beschwerenden Entscheidung zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern.*

*II. Im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ besteht für die Prüfungsabteilung eine "notwendige" rechtliche Verpflichtung, den Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern, bevor sie eine ihn beschwerende Entscheidung trifft, in der das unverzügliche Ergehen dieser Entscheidung damit begründet wird, daß er in seiner früheren Stellungnahme mangelnden guten Willen habe erkennen lassen.*

*III. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz bei einer Entscheidung in einer bestimmten Sache ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat.*

*IV. Grundsätzlich ist es nicht Aufgabe einer Prüfungsabteilung, den Grad*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 29 September 1993 T 640/91 - 3.4.1 (Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G.D. Paterson  
Members: R.K. Shukla  
U.G.O.M. Himmler

Applicant: Nippon CMK Corp.

Headword: Examination procedure/  
NIPPON

Article: 54, 56, 96, 113(1) EPC

Rule: 51, 67 EPC

Keyword: "Observations on novelty by applicant" - "Immediate refusal of the application because of finding of lack of proper collaboration and good faith by the applicant" - "Such finding unjustified" - "Necessity to invite observations" - "Unreasonable exercise of discretion"

Headnote

*I. The requirement in Article 96(2) EPC that the Examining Division shall invite the applicant to file his observations "as often as necessary" implicitly recognises that in certain circumstances, there is a legal obligation upon the Examining Division to invite further observations from the applicant before issuing a decision which adversely affects the applicant.*

*II. Having regard to Article 113(1) EPC, there is a "necessary" legal obligation for an Examining Division to invite further observations from an applicant, before issuing a decision adversely affecting the applicant in which the immediate issue of the decision is justified on the ground that the applicant has shown lack of good faith in his previous observations.*

*III. A Board of Appeal should only overrule the way in which a first instance department has exercised its discretion in a decision in a particular case if the Board comes to the conclusion that the first instance department in its decision has exercised its discretion according to the wrong principles, or without taking into account the right principles, or in an unreasonable way.*

*IV. It is in principle not the function of an Examining Division to assess*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 29 septembre 1993 T 640/91 - 3.4.1 (Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: G.D. Paterson  
Membres: R.K. Shukla  
U.G.O.M. Himmler

Demandeur: Nippon CMK Corp.

Référence: Procédure d'examen/  
NIPPON

Article: 54, 56, 96, 113(1) CBE

Règle: 51, 67 CBE

Mot-clé: "Observations présentées par le demandeur au sujet de la nouveauté" - "Rejet immédiat de la demande pour manque de coopération et de bonne foi de la part du demandeur" - "Conclusion injustifiée" - "Nécessité d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations" - "Exercice déraisonnable du pouvoir d'appréciation"

Sommaire

*I. L'article 96(2) CBE exigeant que la division d'examen invite le demandeur à présenter ses observations "aussi souvent qu'il est nécessaire", il en ressort implicitement que, dans certains cas, avant de prendre une décision défavorable au demandeur, la division d'examen est juridiquement tenue d'inviter celui-ci à présenter d'autres observations.*

*II. Vu l'article 113(1) CBE, avant de prendre immédiatement une décision défavorable au demandeur au motif que celui-ci a manqué de bonne foi dans les observations qu'il a présentées antérieurement, la division d'examen est juridiquement tenue de l'inviter à présenter d'autres observations.*

*III. Une chambre de recours ne peut annuler une décision prise dans un cas donné par une première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que si elle en vient à la conclusion que dans cette décision, la première instance a exercé son pouvoir d'appréciation sur la base de principes erronés, ou qu'elle n'a pas tenu compte des principes corrects, ou qu'elle a exercé son pouvoir de manière déraisonnable.*

*IV. En principe, la division d'examen n'a pas à apprécier le degré de*

der Kooperationsbereitschaft eines Anmelders oder seinen guten Willen zu beurteilen, wenn sie im Rahmen des ihr in Artikel 96 (2) EPÜ eingeräumten Ermessens entscheidet, ob sie ihn zu weiteren Stellungnahmen auffordert. Die Ausübung dieses Ermessens hängt in erster Linie davon ab, ob eine gewisse Aussicht besteht, daß die Anmeldung nach einer solchen Aufforderung erteilungsfähig wird (im Anschluß an die Entscheidungen T 162/82, ABI. EPA 1987, 533 und T 84/82, ABI. EPA 1983, 451).

either the degree of collaboration from an applicant or his good faith, when deciding whether or not to invite further observations in the exercise of its discretion under Article 96(2) EPC. The exercise of such discretion depends primarily upon whether or not there is a reasonable prospect that such an invitation could lead to the grant of the patent application (following decisions T 162/82, OJ EPO 1987, 533, and T 84/82, OJ EPO 1983, 451).

"coopération" ni la bonne foi du demandeur lorsqu'elle a à décider si elle doit ou non inviter ce demandeur à présenter d'autres observations, en usant à cette fin du pouvoir d'appréciation que lui a conféré l'article 96(2) CBE. L'exercice qu'elle fera de ce pouvoir d'appréciation dépendra essentiellement de la question de savoir si l'on peut raisonnablement espérer que cette invitation permettra d'aboutir par la suite à la délivrance d'un brevet (conclusion allant dans le sens des décisions T 162/82, JO OEB 1987, 533, et T 84/82, JO OEB 1983, 451).

### Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende europäische Patentanmeldung wurde am 2. April 1988 eingereicht. Sie bezieht sich auf eine gedruckte Leiterplatte, die einen Film aufweist, der mindestens einen Teil der Oberfläche der Leiterbahnen bedeckt. Gegenstand der Erfindung ist die Verbesserung der Wärmeableitung während des Betriebs.

Anspruch 1 der Anmeldung lautet wie folgt:

"Gedruckte Leiterplatte, die auf mindestens einer Seite der Grundplatte Leiterbahnen aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß ein abstrahlender Film mindestens einen Teil der Oberfläche der Leiterbahnen bedeckt".

II. Am 29. Oktober 1990 erließ die Prüfungsabteilung einen Bescheid, in dem unter anderem der Einwand erhoben wurde, Anspruch 1 sei gegenüber der Veröffentlichung

D1: New Electronics, Vol. 17, No. 13, Juni 1984, Seite 76

nicht neu.

Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß eine gedruckte Leiterplatte der in D 1 beschriebenen und abgebildeten Art definitionsgemäß auf mindestens einer Seite der Grundplatte Leiterbahnen aufweise.

Weitere Einwände wurden gegen die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 erhoben, unter anderem wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Druckschrift

### Summary of Facts and Submissions

I. This European patent application was filed on 2 April 1988. It concerns a printed wiring board, having a film covering at least part of the outer surface of the circuit conductors on the printed wiring board. The object of the invention is to improve the heat dissipation during operation.

Claim 1 of the application as filed reads:

"A printed wiring board which forms circuit conductors on at least one surface of a base plate, characterised in that a radiating film covers at least a portion of the outer surface of said circuit conductors".

II. A communication was issued by the Examining Division on 29 October 1990, which inter alia raised the objection of lack of novelty of Claim 1 having regard to:

D1: New Electronics, Vol. 17, No. 13, June 1984, page 76.

The Examining Division considered that a printed wiring board as described and shown in D1 has by definition circuit conductors formed on at least one surface of a base plate.

Objections were also raised against all of the dependent Claims 2 to 9, inter alia on the ground of lack of inventive step having regard to

### Exposé des faits et conclusions

I. La présente demande de brevet européen a été déposée le 2 avril 1988. Elle concerne une carte à circuits imprimés ayant une pellicule qui recouvre au moins une partie de la surface externe des conducteurs de circuit de la carte. L'objectif poursuivi par l'invention est l'amélioration de la dissipation de la chaleur dégagée durant l'utilisation de la carte.

La revendication 1 de la demande telle que déposée s'énonce comme suit :

"Carte à circuits imprimés qui forme des conducteurs de circuit sur au moins une face d'une plaque de base, caractérisée en ce qu'une pellicule de rayonnement thermique recouvre au moins une partie de la surface externe des conducteurs de circuit".

II. Le 29 octobre 1990, la division d'examen a envoyé au demandeur une notification dans laquelle elle objectait notamment que la revendication 1 manquait de nouveauté par rapport au document

D1 : New Electronics, Vol. 17, n° 13, juin 1984, page 76.

La division d'examen a estimé qu'une carte à circuits imprimés du type de celle décrite et exposée dans le document D1 est formée par définition de conducteurs de circuit sur au moins une face d'une plaque de base.

Elle a également soulevé des objections à l'encontre de l'ensemble des revendications dépendantes 2 à 9, au motif notamment qu'elles ne répondaient pas à l'exigence d'activité inventive par rapport au document

D2: FR-A-2 480 488.

In dem Bescheid hieß es, es sei nicht erkennbar, welcher Teil der Anmeldung als Grundlage für einen neuen, gewährbaren Anspruch dienen könnte.

III. In einer Erwiderung vom 27. Februar 1991 wies der Anmelder alle Einwände gegen die Ansprüche zurück. Bezüglich des Anspruchs 1 wurde vorgebracht, die Entgegenhaltung D1 offenbare überhaupt keine Leiterbahnen, da sie weder entsprechende Abbildungen noch Beschreibungen enthalte; Abbildung 1 der Entgegenhaltung D1 zeige eine Grundplatte mit elektronischen Bauelementen, aber keine Leiterbahnen.

Das Argument, eine gedruckte Leiterplatte weise definitionsgemäß Leiterbahnen auf, sei für die Neuheitsprüfung irrelevant, da diese Definition in einem anderen Dokument stehe und bei der Beurteilung der Neuheit die Offenbarung einer Vorveröffentlichung für sich betrachtet werden müsse (s. Entscheidung T 153/85, ABI. EPA 1988, 1). Er beantragte die Gewährung der Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung.

IV. Mit Entscheidung vom 23. April 1991 wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung aus den im Bescheid vom 29. Oktober 1990 dargelegten Gründen, namentlich wegen mangelnder Neuheit des Anspruchs 1, zurück.

Die Zurückweisung der Anmeldung nach Erlass eines einzigen Bescheids wurde in der Entscheidung wie folgt begründet: "... das Vorbringen des Anmelders zur Art und Weise, wie die Neuheit zu beurteilen sei, und der Verweis auf die Entscheidung T 153/85 werden nicht nur als unangebracht betrachtet, sondern auch als ein Mangel an Kooperationsbereitschaft und gutem Willen seitens des Anmelders gewertet. Mangels ernstzunehmender Versuche, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen, ist die Anmeldung unverzüglich zurückzuweisen: siehe Entscheidung T 84/82 (ABI. EPA 1983, 451)".

V. Der Anmelder legte Beschwerde ein. In der Beschwerdebegründung verwahrte er sich gegen den Vorwurf der Prüfungsabteilung, er habe es an der angemessenen Kooperationsbereitschaft und an gutem Willen fehlen lassen; unter anderem brachte er

D2: FR-A-2 480 488.

It was stated that it was not apparent which part of the application could serve as a basis for a new allowable claim.

III. In a reply dated 27 February 1991, the applicant contested the objections to all of the claims. As to Claim 1, it was submitted that document D1 does not disclose any circuit conductors, since these are neither shown nor described; Figure 1 of D1 shows a plate comprising electronic elements, but not circuit conductors.

The suggestion that a printed wiring board has circuit conductors by definition was said to be irrelevant with respect to novelty, since such a definition is given in another document, and when considering novelty, the disclosure of a prior document must be considered in isolation - see decision T 153/85 (OJ EPO 1988, 1). Allowance of the claims as filed was requested.

IV. The application was refused in a decision of the Examining Division dated 23 April 1991, on the grounds set out in the communication dated 29 October 1990, specifically on the ground of lack of novelty of Claim 1.

The refusal of the application after issue of only one communication was justified in the decision on the following basis: "...the applicant's statement with respect to the way in which novelty has to be assessed and the citation of (decision T 153/85) are regarded not only as unjustified but also as a lack of proper collaboration and good faith from the applicant's side. Due to this lack of real effort to deal with the objections of the examining division, the application has to be refused immediately (see decision T 84/82, OJ EPO 1983, 451)."

V. The applicant appealed. In the grounds of appeal the appellant protested against the allegation of lack of proper collaboration and good faith made by the Examining Division, and submitted inter alia that it is important for a proper func-

D2: FR-A-2 480 488.

La division d'examen ajoutait qu'elle ne voyait pas sur quelle partie de la demande pourrait se fonder une nouvelle revendication susceptible d'être admise.

III. Dans sa réponse datée du 27 février 1991, le demandeur a contesté toutes les objections soulevées à l'encontre des revendications. En ce qui concerne la revendication 1, il a fait valoir que le document D1 ne divulgue pas de conducteurs de circuit, aucun conducteur de circuit n'étant divulgué dans la description ou dans les dessins de ce document; la figure 1 de D1 montre une plaque comprenant des composants électroniques, mais elle ne montre aucun conducteur de circuit.

D'après le demandeur, l'argument selon lequel toute carte à circuits imprimés comporte par définition des conducteurs de circuit ne pouvait être invoqué pour contester la nouveauté, la définition en question figurant dans un autre document et la divulgation d'un document antérieur devant être considérée isolément lors de l'examen de la nouveauté - cf. décision T 153/85, JO OEB 1988, 1. Le demandeur a conclu à l'admissibilité des revendications telles que déposées.

IV. La demande a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 23 avril 1991, pour les motifs énoncés dans la notification en date du 29 octobre 1990, et notamment pour manque de nouveauté de la revendication 1.

Dans cette décision, le rejet de la demande après l'envoi d'une seule notification était justifié comme suit: "... les déclarations du demandeur concernant la manière dont il convient d'apprécier la nouveauté, et la référence faite à la décision T 153/85 sont non seulement considérées comme injustifiées, mais dénotent également un manque réel de coopération et de bonne foi de la part du demandeur. Etant donné qu'il n'y a pas eu d'effort réel pour répondre aux objections soulevées par la division d'examen, la demande doit être rejetée immédiatement (cf. décision T 84/82, JO OEB 1983, 451)."

V. Le demandeur a introduit un recours contre cette décision de rejet. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, il s'est insurgé contre le reproche de manque de coopération et de bonne foi que lui avait adressé la division d'examen,

vor, es sei für ein ordnungsgemäßes Funktionieren des Europäischen Patentsystems unabdingbar, daß strittige Punkte zwischen dem Prüfer und dem Anmelder erschöpfend behandelt werden könnten, bevor eine Zurückweisung ergehe. Er beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPU aufgrund der verfrühten Zurückweisung der Anmeldung.

Der Beschwerdeführer bestritt ferner die Feststellung, Anspruch 1 sei gegenüber D1 nicht neu. Er stellte einen ersten Hilfsantrag, wonach in Anspruch 1 die Angabe "wärmeabstrahlender Film" aufgenommen werden sollte, und schlug als zweiten Hilfsantrag vor, den Anspruch 1 so umzuformulieren, daß der Offenbarung in D1 Rechnung getragen werde. Darüber hinaus wurde noch ein dritter Hilfsantrag gestellt.

VI. In einem Bescheid vom 7. Mai 1993 teilte die Kammer mit, der Einwand gegen die Neuheit wäre hinfällig, wenn durch eine Änderung des Anspruchs 1 deutlich gemacht würde, daß der wärmeabstrahlende Film aus einem Material bestehe, das so wärmeleitend sei, daß die beim Betrieb in den Leiterbahnen entstehende Wärme wirksam abgeleitet werde.

In seiner Erwiderung reichte der Beschwerdeführer am 1. Juli 1993 den nachstehenden Anspruch 1 als neuen Hauptantrag ein:

"1. Gedruckte Leiterplatte (13, 17, 18), die auf mindestens einer Seite der Grundplatte (10) Leiterbahnen (11) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein **wärmeabstrahlender Film (12)** mindestens einen Teil der Oberfläche der Leiterbahnen (11) bedeckt, wobei der **wärmeabstrahlende Film (12) aus einem Material besteht, das so wärmeleitend ist, daß die in den Leiterbahnen (11) entstehende Wärme während des Betriebs der gedruckten Leiterplatte wirksam abgegeben wird.**"

Die Ansprüche 2 bis 4 sollten dahingehend geändert werden, daß sie auf einen "wärmeabstrahlenden" Film Bezug nähmen, die Ansprüche 5 bis 9 unverändert bleiben.

tioning of the European patent system that points in dispute between examiner and applicant can be fully argued before a refusal is issued. Refund of the appeal fee according to Rule 67 EPC was requested having regard to the premature refusal of the application.

The appellant also contested the finding of lack of novelty having regard to D1. As a first auxiliary request, it was proposed that Claim 1 should specify "a heat radiating film", and as a second auxiliary request, that Claim 1 should also be reformulated to take account of the disclosure in D1. A third auxiliary request was also proposed.

VI. In a communication dated 7 May 1993, the Board suggested that if Claim 1 was amended to make it clear that the heat radiating film is of a material which is sufficiently thermally conducting so that the heat produced in the circuit conductor during use is effectively dissipated, the novelty objection would not arise.

In reply, the appellant filed the following Claim 1 as a new main request on 1 July 1993:

"1. A printed wiring board (13, 17, 18) which forms circuit conductors (11) on at least one surface of a base plate (10), **characterized in that a heat radiating film (12) covers at least a portion of the outer surface of said circuit conductors (11), said heat radiating film (12) being of a material which is sufficiently thermally conducting so that the heat produced in the circuit conductors (11) during the use of the printed wiring board is effectively dissipated.**"

Claims 2 to 4 require amendment to refer to a "heat" radiating film. Claims 5 to 9 remain unamended.

faisant notamment observer qu'il importe pour le bon fonctionnement du système du brevet européen qu'avant toute décision de rejet, les examinateurs et demandeurs puissent débattre à fond des points en litige. Il a sollicité le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE au motif que le rejet de la demande était prématuré.

Le demandeur a également contesté l'argument selon lequel l'invention manquait de nouveauté par rapport au document D1. Dans une première requête subsidiaire, il a proposé qu'il soit fait mention dans la revendication 1 d'"une pellicule de rayonnement thermique"; et dans une seconde requête subsidiaire, il a suggéré de modifier la formulation de la revendication 1 de façon à prendre en compte la divulgation du document D1. Il a également présenté une troisième requête subsidiaire.

VI. Dans une notification en date du 7 mai 1993, la Chambre a suggéré au demandeur que s'il modifiait la revendication 1 de manière à faire ressortir clairement que la pellicule de rayonnement thermique est constituée d'un matériau ayant une conductibilité thermique suffisante pour que la chaleur dégagée dans le conducteur de circuit pendant le fonctionnement soit dissipée de façon efficace, elle ne soulèverait pas l'objection du défaut de nouveauté.

En réponse, le requérant a présenté le 1<sup>er</sup> juillet 1993 une nouvelle requête à titre principal, portant sur la revendication 1 suivante :

"1. Carte à circuits imprimés (13,17,18) qui forme des conducteurs de circuit (11) sur au moins une face d'une plaque de base (10), **caractérisée en ce qu'une pellicule de rayonnement thermique (12) recouvre au moins une partie de la surface externe des conducteurs de circuit (11), la pellicule de rayonnement thermique (12) étant composée d'un matériau suffisamment conducteur thermique pour que la chaleur produite dans les conducteurs de circuit (11) pendant l'utilisation de la carte à circuits imprimés soit efficacement dissipée.**"

Les revendications 2 à 4 devaient être modifiées et faire mention désormais d'une pellicule de rayonnement "thermique". Les revendications 5 à 9 demeuraient inchangées.

**Entscheidungsgründe***1. Änderungen*

In dem zu prüfenden neuen Anspruch wird (i) anstelle des Ausdrucks "abstrahlender Film" der Ausdruck "**wärmeabstrahlender Film**" verwendet und (ii) ferner angegeben, daß der wärmeabstrahlende Film aus einem Material besteht, das so wärmeleitend ist, daß die in den Leiterbahnen (11) entstehende Wärme während des Betriebs der gedruckten Leiterplatte wirksam abgegeben wird.

Aus den Ansprüchen 2 und 5 sowie der Beschreibung (s. Spalte 1, Zeilen 44 bis 46) in der eingereichten Fassung geht hervor, daß die wärmeabstrahlende Eigenschaft des Films bereits in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen erwähnt ist. So wird in der ursprünglichen Beschreibung (s. Spalte 3, Zeilen 10 bis 13) sogar offenbart, daß der abstrahlende Film aus einem metallischen oder nichtorganischen, z. B. einem keramischen Werkstoff wie Aluminiumoxid, besteht. Diese Werkstoffe sind aus dem Stand der Technik als wärmeleitend bekannt; unter Berücksichtigung der in Spalte 2, Zeilen 2 bis 13 offenbarten vorteilhaften Wirkungen dieser Werkstoffe geht die oben unter Ziffer ii dargelegte Änderung nach Ansicht der Kammer nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Der geänderte Anspruch 1 erfüllt somit das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.

*2. Neuheit des Anspruchs 1*

Der Artikel in der Entgegenhaltung D1 handelt von Überzügen zum Schutz gedruckter Leiterplatten vor Wasserdampf, Schmutz, Staub und Korrosion. Der Überzug bedeckt sowohl die Grundplatte der gedruckten Schaltung als auch die darauf montierten Bauelemente; Überzugsmaterialien sind unter anderem Acryle, Polyurethane, Epoxidharze, Polyimide und Silikone. In Anbetracht dessen, was unter dem Ausdruck "gedruckte Leiterplatte" in der Technik gemeinhin verstanden wird, stimmt die Kammer mit der Prüfungsabteilung darin überein, daß der Entgegenhaltung D1 implizit zu entnehmen ist, daß gedruckte Leiterplatten auf mindestens einer Seite der Grundplatte mit **gedruckten** Schaltverbindungen oder Verdrahtungen versehen sind. Wird der

**Reasons for the Decision***1. Amendments*

In the new Claim 1 under consideration (i) the term "**heat radiating film**" is used instead of the term "radiating film" and (ii) it is further stated that the heat radiating film is of a material which is sufficiently thermally conducting so that the heat produced in the circuit conductors during the use of the printed wiring board is effectively dissipated.

Referring to Claims 2 and 5 and the description (see column 1, lines 44 to 46) as filed, it is evident that the heat radiating nature of the film has a basis in the application documents as originally filed. Moreover, in the original description (see column 3, lines 10 to 13) the radiation film is disclosed to be composed of a metal or non-organic material, e.g. ceramics such as aluminium oxide. These materials are known to be thermally conducting in the art, and when the advantageous effects of these materials as disclosed in column 2, lines 2 to 13, are taken into consideration, in the Board's view the amendment as set out in (ii) above does not go beyond the content of the application as originally filed.

Amended Claim 1 thus complies with the requirement of Article 123(2) EPC.

*2. Novelty of Claim 1*

The article in document D1 deals with conformal coatings for the protection of printed circuit boards (PCBs) against water vapour, dirt, dust and corrosion. The conformal coating covers the baseboard of the PCB as well as the component mounted thereon, and the coating materials including acrylics, polyurethanes, epoxy resins, polyimides and silicones. Having regard to the widely accepted meaning of the term "printed circuit board (PCB)" in the art, the Board agrees with the Examining Division that it is implicit in document D1 that the PCBs are provided with **printed** interconnection conductors or wiring on at least one surface of the baseboard. When the conformal coating is formed by dip coating as disclosed in column 3, lines 33 to 37, it is evi-

**Motifs de la décision***1. Modifications*

Dans la nouvelle revendication 1 dont il est question ici, (i) l'expression "**pellicule de rayonnement thermique**" remplace l'expression "pellicule de rayonnement" et (ii) il est spécifié en outre que la pellicule de rayonnement thermique est constituée d'un matériau ayant une conductibilité thermique suffisante pour permettre de dissiper efficacement la chaleur dégagée dans les conducteurs de circuit pendant l'utilisation de la carte à circuits imprimés.

Si l'on se reporte aux revendications 2 à 5 et à la description (cf. colonne 1, lignes 44 à 46) telles que déposées, il ne fait aucun doute que la propriété de rayonnement thermique présentée par la pellicule ressort déjà des pièces de la demande telle que déposée. En outre, selon la description initiale (cf. colonne 3, lignes 10 à 13), la pellicule de rayonnement est composée d'un métal ou d'un matériau non organique, par ex. une matière céramique telle qu'un oxyde d'aluminium. Dans l'état de la technique, ces matériaux sont connus comme étant des conducteurs thermiques, et comme les avantages de ces matériaux sont exposés dans la description, lignes 2 à 13 de la colonne 2, la Chambre estime que la modification mentionnée au point (ii) ci-dessus ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement.

La revendication 1 modifiée répond donc aux conditions requises par l'article 123(2) CBE.

*2. Nouveauté de la revendication 1*

L'article paru dans "New Electronics" (document D1) traite des revêtements épousant les contours, destinés à protéger les cartes à circuits imprimés contre la vapeur d'eau, la saleté, la poussière et la corrosion. Ce revêtement qui épouse les contours recouvre la plaque de base de la carte à circuits imprimés ainsi que les composants montés sur cette plaque, et les matériaux de revêtement peuvent être des matières acryliques, des polyuréthanes, des résines époxy, des polyimides ou des silicones. Compte tenu de la signification que revêt en général l'expression "carte à circuits imprimés" dans l'état de la technique, la Chambre estime comme la division d'examen qu'il ressort implicitement du document D1 que les cartes à circuits imprimés sont pourvues de conduc-



Überzug - wie in Spalte 3, Zeilen 33 bis 37 offenbart - durch ein Tauchverfahren aufgebracht, so liegt es auf der Hand, daß beide Seiten der Platte und folglich auch die gedruckte Verdrahtung von dem Überzug bedeckt sind. Der Überzug ist laut Offenbarung so dünn, daß Wärme von den Bauelementen abgeführt werden kann (s. Spalte 1, letzter Absatz; Spalte 2). Allerdings sind alle in der Entgegenhaltung offenbarten Überzugsmaterialien wärmeisolierend, wodurch die Ableitung der Wärme von den Leiterbahnen weder verbessert noch begünstigt wird. So hat z. B. das als Überzugsmaterial verwendete Silikon bekanntlich eine Wärmeleitfähigkeit von  $20 \times 10^{-2} \text{ Wm}^{-1}\text{k}^{-1}$ . Allein der geringen Dicke des Überzugs und nicht den thermischen Eigenschaften des Überzugsmaterials ist es also zu verdanken, daß die Wärme abgeführt wird. Dagegen besteht der nun beanspruchte und offenbarte wärmeabstrahlende Film aus einem Material, das so wärmeleitend ist, daß die in den Leiterbahnen entstehende Wärme während des Gebrauchs der gedruckten Leiterplatte wirksam abgegeben wird. Somit ist die hier beanspruchte gedruckte Leiterplatte gegenüber der in der Entgegenhaltung D1 offenbarten neu im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ.

### 3. Erfindersche Tätigkeit

Die technische Aufgabe, die in der strittigen Anmeldung gelöst werden soll, besteht darin, Wärme von den gedruckten Leiterbahnen wirksam abzuleiten, um eine Überhitzung während des Betriebs zu verhindern (s. Spalte 1, Zeilen 20 bis 37).

Der Überzug nach Entgegenhaltung D1 dient dazu, die gedruckte Leiterplatte und die darauf montierten elektrischen Bauelemente vor einer Beeinträchtigung ihrer elektrischen Eigenschaften durch Feuchtigkeit, Schmutz und Korrosion zu schützen, wobei die zu diesem Zweck verwendeten Überzugsmaterialien als wärmeisolierend bekannt sind. Dem Dokument liegt also nicht die Aufgabe zugrunde, Wärme von den gedruckten Leiterbahnen abzuleiten, ebensowenig legt es die Ver-

dent that both surfaces of the board, and consequently also the printed wiring, are covered by the coating. The coating is disclosed to be sufficiently thin so that it permits heat to be dissipated from the components (see column 1, last paragraph; column 2). Nevertheless, the coating materials disclosed in the document are all thermally insulating and do not improve or aid the removal of heat from the conductors. Thus, for example, silicone employed as a coating material is known to have a thermal conductivity of about  $20 \times 10^{-2} \text{ W/m.K}$ . It is merely on account of the small thickness of the coating, and not due to the thermal properties of the coating material that the heat dissipation is possible. The heat radiating film as now claimed and disclosed, on the other hand, is of a material which is sufficiently thermally conducting so that the heat produced in the circuit conductors during the use of the printed wiring board is effectively dissipated. The printed wiring board as claimed is thus new over the prior art PCB as disclosed in document D1 within the meaning of Article 54(1) EPC.

### 3. Inventive step

The technical problem to which the patent application in suit aims to provide a solution is to dissipate heat effectively from the printed conductors so that they are not overheated during operation (see column 1, lines 20 to 37).

The conformal coating in document D1 is provided with a view to protecting the printed circuit board and electrical components mounted thereon from the adverse effects of moisture, dirt and corrosion on their electrical characteristics, and the coating materials used for this purpose are known to be thermally insulating. This document is therefore not concerned with the problem of dissipation of heat from the printed conductors, and also does not suggest the use of a thermally conduct-

teurs ou de circuits d'interconnexion imprimés sur au moins une des faces de la carte. Lorsque le revêtement épousant les contours est obtenu à la suite d'un enrobage par immersion, comme il est exposé aux lignes 33 à 37 de la colonne 3, il est évident que les deux faces de la carte, et donc également les circuits imprimés, sont recouverts par le revêtement. Il est spécifié que le revêtement est suffisamment mince pour permettre la dissipation de la chaleur produite dans les composants (cf. colonne 1, dernier paragraphe; colonne 2). Néanmoins, les matériaux de revêtement divulgués dans le document sont tous des matériaux d'isolation thermique qui n'améliorent ni ne facilitent l'évacuation de la chaleur des conducteurs. Ainsi, le silicone utilisé comme matériau de revêtement est connu pour avoir une conductivité thermique d'environ  $20 \times 10^{-2} \text{ W/mk}$ . Si une dissipation de chaleur est possible, c'est uniquement grâce à la faible épaisseur du revêtement et non pas en raison des propriétés thermiques du matériau de revêtement. La pellicule de rayonnement thermique revendiquée et divulguée désormais dans la demande en litige est constituée au contraire d'un matériau d'une conductivité thermique suffisante pour que la chaleur produite dans les conducteurs de circuit pendant le fonctionnement de la carte à circuits imprimés soit effectivement dissipée. La carte à circuits imprimés revendiquée est donc nouvelle au sens de l'article 54(1) CBE par rapport aux cartes à circuits imprimés connues divulguées dans le document D1.

### 3. Activité inventive

Le problème technique qu'entend résoudre la demande de brevet est celui de la dissipation efficace de la chaleur produite dans les conducteurs imprimés, de manière à ce qu'ils ne soient pas surchauffés lors de leur utilisation (cf. colonne 1, lignes 20 à 37).

Le revêtement épousant les contours selon le document D1 vise à protéger la carte à circuits imprimés et les composants électroniques montés sur cette plaque des effets nocifs qu'exercent l'humidité, la saleté et la corrosion sur leurs caractéristiques électriques, et les matériaux de revêtement utilisés à cette fin sont connus pour avoir des propriétés d'isolation thermique. Ce document ne porte donc pas sur le problème de la dissipation de la chaleur produite dans les conducteurs imprimés.

wendung eines wärmeleitenden Überzugsmaterials nahe.

Die Entgegenhaltung D2 betrifft einen wärmeleitenden Klebstoff zum Bonden eines elektrischen Bauelements an eine Wärmesenke; die Verwendung eines solchen Werkstoffs auf einer gedruckten Leiterbahn wird darin nicht nahegelegt.

Dementsprechend wird der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Ansicht der Kammer von der entgegengehaltenen Vorveröffentlichung nicht nahegelegt und ist somit erfinderisch im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

#### 4. Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Nach Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

5. Wie in den Absätzen 1 und 2 oben festgestellt, ist die Anmeldung mit den im Hauptantrag des Anmelders vom 1. Juli 1993 genannten Änderungen an Anspruch 1 gewährbar.

6. In Artikel 96 (2) und Regel 51 (3) EPÜ heißt es, wenn "die Prüfung (ergibt), daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt", so sind die diesbezüglichen Bescheide der Prüfungsabteilung "zu begründen; dabei sollen alle Gründe zusammengefaßt werden, die der Erteilung des europäischen Patents entgegenstehen". Weiter heißt es in Artikel 96 (2) EPÜ, die Prüfungsabteilung "fordert den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung so oft wie erforderlich auf, ... eine Stellungnahme einzureichen."

Es stellt sich die Frage, was unter den Worten "so oft wie erforderlich" in Artikel 96 (2) EPÜ zu verstehen ist. Wann ist insbesondere ein weiterer Bescheid "erforderlich", wenn die Prüfungsabteilung bereits einen Bescheid erlassen und der Anmelder dazu Stellung genommen hat?

6.1 Nach Ansicht der Kammer wird mit der Verwendung des Wortes

ing material as a coating.

Document D2 is concerned with a thermally conducting adhesive material for bonding an electronic component to a heat sink, and does not suggest the use of such a material on a printed circuit conductor.

In view of the above, in the Board's judgment, the subject-matter of Claim 1 is not rendered obvious by the cited prior art and therefore involves an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

#### 4. Request for refund of the appeal fee

Rule 67 EPC provides that the reimbursement of appeal fees shall be ordered where a Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation.

5. As held in paragraphs 1 and 2 above, the application is allowable in the light of the amendments made to Claim 1 as set out in the applicant's main request filed on 1 July 1993, and the appeal is therefore allowable.

6. According to Article 96(2) and Rule 51(3) EPC, if "examination of a European patent application reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of the EPC", any communication by the Examining Division "shall contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the grounds against the grant of a European patent". Furthermore, according to Article 96(2) EPC, the Examining Division "shall invite the applicant, in accordance with the Implementing Regulations and as often as necessary, to file his observations...".

The question arises as to what is meant by the phrase "as often as necessary" in Article 96(2) EPC. In particular, following the issue of one communication by an Examining Division and the filing by the applicant of observations in reply, when is it "necessary" for the Examining Division to issue a further communication?

6.1 In the Board's view, the use of the word "necessary" in this context

més, et il ne suggère pas le recours à un matériau de revêtement qui soit un conducteur thermique.

Le document D2 quant à lui concerne un matériau adhésif conducteur thermique destiné à fixer un composant électronique à un puits thermique, et il ne suggère pas l'utilisation dudit matériau dans un conducteur de circuits imprimés.

Par conséquent, la Chambre estime que les antériorités citées ne rendent pas évident l'objet de la revendication 1, et que celui-ci implique une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

#### 4. Requête en remboursement de la taxe de recours

La règle 67 CBE dispose que le remboursement de la taxe de recours est ordonné lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

5. Comme il est indiqué aux points 1 et 2 ci-dessus, la demande est admissible compte tenu des modifications que le demandeur a apportées à la revendication 1 dans la requête qu'il a présentée à titre principal le 1<sup>er</sup> juillet 1993; il peut donc être fait droit au recours.

6. D'après l'article 96(2) et la règle 51(3) CBE, "s'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la CBE", la division d'examen doit adresser au demandeur une notification "motivée", indiquant, "s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen". En outre, l'article 96(2) CBE dispose que la division d'examen "invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations...".

La question se pose de savoir ce qu'il faut entendre par l'expression "aussi souvent qu'il est nécessaire" utilisée à l'article 96(2) CBE. En particulier, lorsque la division d'examen a envoyé une seule notification et que le demandeur y a répondu en formulant des observations, dans quels cas est-il "nécessaire" que la division d'examen envoie une nouvelle notification?

6.1 La Chambre est d'avis qu'il ressort implicitement du terme "néces-

"erforderlich" in diesem Zusammenhang impliziert, daß eine Prüfungsabteilung unter bestimmten Umständen rechtlich verpflichtet ist, den Anmelder vor Erlaß einer Entscheidung zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern. So ist es einer Prüfungsabteilung zwingend vorgeschrieben, einen Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern, bevor sie eine Entscheidung trifft, die sich auf Gründe stützt, zu denen sich der Anmelder zuvor nicht äußern konnte (Art. 113 (1) EPÜ); eine Unterlassung dieser Aufforderung würde in diesem Fall einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ darstellen.

6.2 Läßt sich jedoch eine solche rechtliche Verpflichtung aus den gegebenen Umständen nicht ableiten, so sind die in Artikel 96 (2) EPÜ gebrauchten Worte "so oft wie erforderlich" dahingehend zu verstehen, daß es im Einzelfall im Ermessen der Prüfungsabteilung liegt, ob sie einen Anmelder vor Erlaß einer Entscheidung zu weiteren Stellungnahmen auffordert (im Anschluß an die Entscheidung T 162/82, ABI. EPA 1987, 533).

Jener Entscheidung zufolge sollte dieser Ermessensspielraum dann zur Anforderung weiterer Stellungnahmen genutzt werden, wenn - etwa nach entsprechenden Änderungen - eine Patenterteilung einigermaßen aussichtsreich erscheine. Andererseits heißt es in derselben Entscheidung und auch in der Entscheidung T 84/82, ABI. EPA 1983, 451, daß in Fällen, in denen kaum Aussicht bestehe, daß die Anmeldung nach einer weiteren Aufforderung zur Stellungnahme erteilungsreif werde, kein Grund vorliege, vor der Zurückweisung der Anmeldung eine solche Aufforderung ergehen zu lassen. Wie in der Entscheidung T 162/82 mit Bezug auf Artikel 96 (2) EPÜ festgestellt wird, "schließt dieser Artikel nicht aus, daß mit dem Anmelder auch unter anderen Umständen Verbindung aufgenommen wird; er entbindet die Prüfungsabteilung jedoch von der Verpflichtung, Bescheide ergehen zu lassen, die bei vernünftiger, objektiver Betrachtung als überflüssig gelten können".

In Fällen, in denen nach Auffassung des Prüfers kaum Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht und die Anmeldung nach der ersten Erwidern des Anmelders zurückgewiesen werden sollte, empfehlen die Richtlinien, die Anmeldung nicht unmittel-

ly recognises that in certain circumstances there will be a legal obligation upon an Examining Division to invite further observations from the applicant before issuing a decision. For example, it would be legally mandatory for an Examining Division to invite further observations from an applicant before issuing a decision based on grounds or evidence on which the applicant had not previously had an opportunity to present his comments (Article 113(1)EPC); and a failure to invite further observations in such circumstances would be a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

6.2 In the absence of circumstances which create such a legal obligation, however, the words "as often as necessary" as used in Article 96(2)EPC indicate that the Examining Division has a discretion in each individual case as to whether or not to invite further observations from an applicant before issuing a decision (following decision T 162/82, OJ EPO 1987, 533).

As discussed in that decision, such discretion should be exercised in favour of inviting further observations if there is a reasonable prospect that such an invitation could lead to the grant of the application, after appropriate amendment for example. On the other hand, as discussed in that decision and also in decision T 84/82, OJ EPO 1983, 451, if there appears to be no reasonable prospect that the application could proceed to grant after issue of a further invitation, there may be no reason to issue such an invitation before issuing a decision refusing the application. As stated in decision T 162/82, Article 96(2) EPC "does not exclude communication with the applicant in other circumstances but it relieves the Examining Division of any obligation to send communications which on a reasonable, objective basis could be considered superfluous".

When discussing a case where the examiner considers that there is little prospect of progress towards grant and that the application should be refused in the light of the applicant's initial observations in reply, the Guidelines recommend that in such

saire" qui a été utilisé dans ce contexte précis que, dans certains cas, avant de rendre une décision, la division d'examen est juridiquement tenue d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations. Ainsi, avant de rendre une décision fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur n'a pas encore pu prendre position (article 113(1) CBE), la division d'examen est juridiquement tenue d'inviter celui-ci à présenter d'autres observations, et si, en pareilles circonstances, elle ne lui adresse pas une telle invitation, il y a vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

6.2 En revanche, dans les cas où il n'existe pas une telle obligation juridique, les termes "aussi souvent qu'il est nécessaire" utilisés à l'article 96(2) CBE signifient que la division d'examen peut, avant de rendre une décision, apprécier cas par cas s'il y a lieu ou non d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations (interprétation en accord avec la décision T 162/82, JO OEB 1987, 533).

Comme il a été expliqué dans cette décision, la division d'examen doit user de son pouvoir d'appréciation pour inviter le demandeur à présenter d'autres observations lorsque l'on peut raisonnablement espérer que cette invitation permettra d'aboutir par la suite à la délivrance du brevet, une fois par exemple que des modifications appropriées auront été apportées. Par contre, comme il est dit dans la même décision et également dans la décision T 84/82, JO OEB 1983, 451, si l'on ne peut raisonnablement espérer que la demande pourra aboutir à la délivrance d'un brevet après l'envoi d'une nouvelle invitation, il se peut dans certains cas qu'il n'y ait pas lieu d'envoyer une telle invitation avant de rendre une décision portant rejet de la demande. Comme il est indiqué dans la décision T 162/82, l'article 96(2) CBE "n'exclut pas que des notifications puissent être adressées au demandeur dans d'autres circonstances", mais il ne fait pas obligation à la division d'examen "d'envoyer des notifications qui pourraient être jugées superflues d'un point de vue raisonnable et objectif".

Dans le cas où l'examineur estime à la lumière des premières observations présentées par le demandeur en réponse à l'invitation qui lui a été adressée que la demande a peu de chances d'aboutir à la délivrance d'un brevet et doit être rejetée, les

bar zurückzuweisen, sondern den Anmelder zuvor warnend darauf hinzuweisen, daß die Anmeldung aller Voraussicht nach zurückgewiesen werden wird, wenn nicht überzeugendere neue Argumente oder geeignete Änderungen vorgelegt werden.

6.3 Wird die Art und Weise, in der ein erstinstanzliches Organ sein Ermessen in einer Verfahrensfrage ausgeübt hat, mit der Beschwerde angefochten, so ist es nach Ansicht der Kammer nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage des Falles nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen zu treffen hat, muß nämlich bei der Ausübung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht eingreifen. Nach Ansicht der Kammer sollte sich eine Beschwerdekammer nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat.

7. In der vorliegenden Sache ist die Anmeldung nach einem einzigen Bescheid der Prüfungsabteilung und der darauf erfolgten Stellungnahme des Anmelders zurückgewiesen worden, ohne daß der Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufgefordert oder schriftlich gewarnt worden wäre, daß die Anmeldung aller Voraussicht nach zurückgewiesen werde. Ein solches Vorgehen verstößt an sich nicht gegen das EPÜ, wenn die Zurückweisungsentscheidung nur auf Gründe gestützt wird, zu denen sich der Anmelder äußern konnte. Die Prüfungsabteilung hat ihre Entscheidung zur unverzüglichen Zurückweisung der Anmeldung jedoch allein damit begründet, daß das Vorbringen des Anmelders zur Art und Weise, wie die Neuheit zu beurteilen sei, und der Verweis auf die Entscheidung T 153/85 "nicht nur als unangebracht betrachtet, sondern auch als ein Mangel an Kooperationsbereitschaft und gutem Willen seitens des Anmelders gewertet" werde und daß "mangels ernstzunehmender Versuche, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen, ... die Anmel-

a case the examiner should not refuse immediately but should first warn the applicant of the likelihood that the application will be refused in the absence of more convincing arguments or appropriate amendment.

6.3 Furthermore, in the Board's view, if the way in which a first instance department has exercised its discretion on a procedural matter is challenged in an appeal, it is not the function of a Board of Appeal to review all the facts and circumstances of the case as if it were in the place of the first instance department, and to decide whether or not it would have exercised such discretion in the same way as the first instance department. If a first instance department is required under the EPC to exercise its discretion in certain circumstances, such a department should have a certain degree of freedom when exercising that discretion, without interference from the Boards of Appeal. In the Board's view, a Board of Appeal should only overrule the way in which a first instance department has exercised its discretion if the Board comes to the conclusion that the first instance department in its decision has exercised its discretion according to the wrong principles, or without taking into account the right principles, or in an unreasonable way.

7. In the present case, the application has been refused after only one communication from the Examining Division and observations in reply from the applicant, with no invitation to the applicant to file further observations, and with no warning letter to the applicant of the likelihood that the application would be refused. Such a procedure does not per se contravene the EPC if the decision of refusal is only based on grounds or evidence on which the applicant has had an opportunity to present comments. However, the only reasons given by the Examining Division in its decision for immediately refusing the application are that the applicant's statement with respect to the way in which novelty has to be assessed, and the citation of decision T 153/85, "are regarded not only as unjustified but also as a lack of proper collaboration and good faith from the applicant's side", and that "due to this lack of real effort to deal with the objections of the examining division, the application has to be refused immediately", reference being made to decision T 84/82, identified above. The immediate

Directives recommandent à l'examinateur de ne pas rejeter immédiatement la demande, mais d'avertir d'abord le demandeur que sa demande risque d'être rejetée, s'il n'avance pas d'autres arguments plus convaincants ou n'apporte pas les modifications voulues.

6.3 Par ailleurs, la Chambre estime que si un requérant conteste l'exercice qu'une première instance a fait de son pouvoir d'appréciation à propos d'une question de procédure, la chambre de recours n'a pas à examiner tous les faits et circonstances de l'espèce comme le ferait la première instance, ni à faire savoir si elle aurait exercé son pouvoir d'appréciation de la même façon que la première instance. Si dans certains cas la CBE exige qu'une première instance exerce un pouvoir d'appréciation, cette instance doit jouir d'une certaine liberté pour exercer ce pouvoir d'appréciation, sans qu'il y ait ingérence de la part des chambres de recours. De l'avis de la Chambre, une chambre de recours ne peut annuler la décision prise par une première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que si elle en vient à la conclusion que, dans cette décision, la première instance a exercé son pouvoir d'appréciation sur la base de principes erronés, ou qu'elle n'a pas tenu compte des principes corrects, ou qu'elle a exercé son pouvoir de manière déraisonnable.

7. Dans la présente espèce, la division d'examen a rejeté la demande après l'envoi d'une seule notification, à laquelle le demandeur a répondu en faisant part de ses observations; le demandeur n'a pas été invité à présenter d'autres observations, et n'a pas été averti que sa demande serait vraisemblablement rejetée. Une telle façon de procéder n'est pas en soi contraire à la CBE si la décision de rejet n'est fondée que sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position. Or, pour justifier sa décision de rejeter sur-le-champ la demande, la division d'examen a fait valoir pour seule raison que les déclarations du demandeur concernant la manière dont il convient d'apprécier la nouveauté et la référence faite à la décision T 153/85 "sont non seulement considérées comme injustifiées, mais dénotent également un manque réel de coopération et de bonne foi de la part du demandeur", et que, vu "qu'il n'y a pas eu d'effort réel pour répondre aux objections soulevées par la division d'examen, la demande doit être rejetée immédiatement", eu égard à la décision

derung unverzüglich zurückzuweisen" sei, wobei auf die oben genannte Entscheidung T 84/82 Bezug genommen wurde. Die unverzügliche Zurückweisung der Anmeldung wurde also darauf gestützt, daß dem Anmelder ein "Mangel an Kooperationsbereitschaft und gutem Willen" nachgesagt wurde. Es mag sein, daß der Prüfungsabteilung nicht in vollem Umfang bewußt war, wie schwerwiegend diese Feststellung für den Anmelder war.

8. Von der Beanstandung der mangelnden Kooperationsbereitschaft einmal abgesehen, ist die Feststellung, es mangle einem Anmelder oder seinem Vertreter an gutem Willen, - sofern sie gerechtfertigt ist - ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Bei einem zugelassenen Vertreter könnte ein solcher Vorwurf, sofern er gerechtfertigt ist, standesrechtliche Folgen haben.

Nach Ansicht der Kammer sind nach dem allgemein anerkannten Grundsatz des rechtlichen Gehörs alle Organe des EPA rechtlich dazu verpflichtet, einem Beteiligten oder seinem Vertreter Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, bevor sie eine Entscheidung erlassen, in der festgestellt wird, daß es dem Beteiligten oder seinem Vertreter an gutem Willen mangle.

8.1 Im übrigen bestünde für die Prüfungsabteilung im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 96 (2) EPÜ (s. Nr. 6.1) aufgrund des Artikels 113 (1) EPÜ eine "notwendige" rechtliche Verpflichtung, den Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern, bevor sie eine ihn beschwerende Entscheidung zur unverzüglichen Zurückweisung der Anmeldung trifft und diese damit begründet, daß er es an gutem Willen habe fehlen lassen.

8.2 Allein schon aus diesen Gründen hält die Kammer in der vorliegenden Sache den Erlaß der Entscheidung der Prüfungsabteilung, in der mangelnder guter Wille festgestellt wird, ohne dem Anmelder Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, für einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ.

9. Als die Prüfungsabteilung mit der oben genannten Begründung die Entscheidung erließ, die Anmeldung unverzüglich zurückzuweisen, hat sie es eindeutig versäumt, dem Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ Rechnung zu tragen, nämlich die Beteilig-

refusal of the application was therefore based on the ground that the applicant was said to be guilty of a "lack of proper collaboration and good faith". It may be that the Examining Division did not fully appreciate the serious nature of this finding, so far as the applicant is concerned.

8. Leaving aside for a moment the finding of lack of proper collaboration, a finding of lack of good faith on the part of an applicant or his representative, if justified, is a very serious matter. In the case of a professional representative, such a finding of lack of good faith, if justified, could be relevant to his professional status.

In the Board's view, in accordance with the generally recognised legal principle of a right to a fair hearing, before issuing a decision containing a finding of lack of good faith against a party or his representative, any department of the EPO has a mandatory legal obligation to give that party or his representative an opportunity to present comments.

8.1 Furthermore, in the context of the procedure before an Examining Division under Article 96(2) EPC, as discussed in paragraph 6.1 above, it would be a "necessary" legal obligation having regard to Article 113(1) EPC for an Examining Division to invite further observations from an applicant before issuing an adverse decision immediately refusing the application, on the ground that the applicant has shown lack of good faith.

8.2 For these reasons alone, in the Board's judgment, the issue of the decision of the Examining Division containing the finding of lack of good faith in the present case, without giving the applicant an opportunity to comment or to file observations, constituted a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

9. When issuing its decision immediately refusing the application on the basis discussed above, the Examining Division clearly failed to take into account the necessity of inviting comments having regard to Article 113(1) EPC. Beyond this, however,

T 84/82 (citée plus haut). La demande a donc été rejetée immédiatement au motif que le demandeur avait fait preuve d'un "manque réel de coopération et de bonne foi". La division d'examen n'a peut-être pas mesuré la gravité pour le demandeur d'une telle conclusion.

8. Abstraction faite pour l'instant du reproche concernant le manque d'esprit de coopération, l'affirmation selon laquelle le demandeur ou son mandataire a manqué de bonne foi est une accusation grave si elle est justifiée. Le cas échéant, pour un mandataire, la constatation d'un manque de bonne foi de sa part peut avoir une incidence sur sa situation professionnelle, si cette constatation est justifiée.

De l'avis de la Chambre, en application du principe juridique généralement admis selon lequel une partie a le droit d'être entendue en toute objectivité avant que soit rendue une décision concluant à un manque de bonne foi de sa part ou de la part de son mandataire, toute instance de l'OEB est juridiquement tenue de permettre à cette partie ou à son mandataire de présenter des observations.

8.1 En outre, dans le cas d'une procédure au titre de l'article 96(2) CBE, il a été montré ci-dessus au point 6.1 qu'avant de prendre une décision défavorable portant rejet immédiat de la demande au motif que le demandeur a manqué de bonne foi, la division d'examen est tenue par l'article 113(1) CBE d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations.

8.2 Pour cette simple raison, la Chambre est amenée à conclure que la décision par laquelle la division d'examen avait constaté dans cette affaire un manque de bonne foi de la part du demandeur, sans donner à celui-ci l'occasion de répondre ou de présenter ses observations, est entachée d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

9. En décidant de rejeter sur-le-champ la demande pour le motif précité, la division d'examen n'a manifestement pas respecté l'article 113(1) CBE, qui lui faisait obligation d'inviter le demandeur à présenter ses observations. D'autre part,

ten zur Stellungnahme aufzufordern. Abgesehen davon hat sie bei der Ausübung ihres Ermessens, bei der sie sich - wie sie behauptet - von der Entscheidung T 84/82 leiten ließ, auch die in Nummer 6.2 oben dargelegten Kriterien nicht beachtet.

Im übrigen ist die Kammer der Ansicht, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen in der vorliegenden Sache willkürlich ausgeübt hat, denn das vom Vertreter des Anmelders abgefaßte Schreiben vom 27. Februar 1991 enthält nichts, was die Feststellung eines "Mangels an Kooperationsbereitschaft und gutem Willen" in irgendeiner Weise rechtfertigen könnte. Die Prüfungsabteilung hat ihr Ermessen nicht pflichtgemäß und auch nach Maßgabe der falschen Kriterien ausgeübt, dies stellt daher ebenfalls einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar.

10. Die Prüfungsabteilung scheint bei ihrer Feststellung eines "Mangels an Kooperationsbereitschaft und gutem Willen" von einer falschen Vorstellung darüber ausgegangen zu sein, was vom Anmelder bei seiner Erwiderung auf die im ersten Bescheid einer Prüfungsabteilung erhobenen Einwände tatsächlich verlangt wird. Der Anmelder ist in dieser Situation (ob mit oder ohne zugelassenen Vertreter) berechtigt, alle möglichen Argumente (rechtlicher und technischer Art) gegen die Einwände der Prüfungsabteilung zur Verteidigung der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung vorzubringen. Auch steht es ihm frei, ggf. auf geeignete Argumente gestützte Hilfsanträge zu stellen, wozu er aber nicht verpflichtet ist.

Hält die Prüfungsabteilung die vom Anmelder vorgebrachten Argumente für nicht stichhaltig, so kann sie diese natürlich verwerfen (und die Anmeldung nach einem einzigen Bescheid zurückweisen, sofern dies nach den Umständen gerechtfertigt ist). Die Einreichung von Argumenten, die als nicht stichhaltig erachtet werden, ist aber weder ein Anzeichen für "mangelnde Kooperationsbereitschaft" noch für "mangelnden guten Willen" des Anmelders. Weder der Anmelder noch sein Vertreter ist verpflichtet, mit der Prüfungsabteilung in dem Sinne zusammenzuarbeiten, daß er deren Einwänden zustimmt. Der Anmelder ist daran interessiert, ein Patent in einer Fassung zu erlangen, die einen bestimmten Schutzzumfang gewährt, und dem zugelassenen Vertreter kommt die Aufgabe zu, Argumente

although it purported to exercise its discretion in accordance with decision T 84/82, the Examining Division failed to consider the principles set out in paragraph 6.2 above when exercising its discretion.

Furthermore, in the Board's view the Examining Division exercised its discretion in the present case in an unreasonable way, because there is nothing in the letter from the applicant's representative dated 27 February 1991 which could possibly justify a finding of "lack of proper collaboration and good faith". For these reasons also, the exercise of the Examining Division's discretion in an unreasonable way, taking into account the wrong principles, was a substantial procedural violation in the sense of Rule 67 EPC.

10. In fact, this finding by the Examining Division of a "lack of proper collaboration and good faith" appears to be based upon a misconception of what is required from an applicant when replying to objections raised by an Examining Division in its first communication. In that situation the applicant (whether or not through a professional representative) is entitled to put forward any possible arguments (both legal and technical) against the objections raised by the Examining Division, in support of the text of the application as filed. In addition he may propose one or more auxiliary requests, with supporting arguments if appropriate, but he is not obliged to do that.

If the Examining Division considers that the arguments put forward on behalf of the applicant are weak, it is of course entitled to reject such arguments (and to refuse the application after only one communication if the circumstances justify that). But the presentation of arguments which are considered to be weak is not an indication either of "lack of proper collaboration" or of "lack of good faith" by the applicant. There is no obligation upon an applicant or his representative to "collaborate" with the Examining Division in the sense of accepting the latter's objections. The interest of an applicant may be to obtain a patent with a text which confers a particular extent of protection, and the duty of a professional representative is then to put forward arguments in favour of such text, whereas the duty of the Examining

bien que prétendant exercer son pouvoir d'appréciation conformément à la décision T 84/82, la division d'examen a exercé ce pouvoir sans tenir compte des principes énoncés au point 6.2 ci-dessus.

Qui plus est, la Chambre estime que la division d'examen a fait dans la présente affaire un usage déraisonnable de son pouvoir d'appréciation, car rien dans la lettre du mandataire du demandeur datée du 27 février 1991 ne peut justifier le reproche de "manque de coopération et de bonne foi". Cet exercice déraisonnable qu'a fait la division d'examen de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des principes erronés, doit également pour cette raison être considéré comme entaché d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

10. En réalité, la constatation faite par la division d'examen d'un "manque de coopération et de bonne foi de la part du demandeur" semble avoir sa source dans une fausse conception de la manière dont un demandeur doit répondre aux objections soulevées par une division d'examen dans sa première notification. Pour réfuter les objections soulevées par la division d'examen et défendre le texte de sa demande telle que déposée, le demandeur (agissant ou non par l'entremise d'un mandataire) est en droit de faire valoir n'importe quels arguments (d'ordre juridique ou technique). Il peut en outre soumettre à titre subsidiaire une ou plusieurs requêtes, avec un certain nombre d'arguments à l'appui, le cas échéant, mais ce n'est pas une obligation.

Si la division d'examen juge peu convaincants les arguments avancés au nom du demandeur, elle peut bien sûr les rejeter (et rejeter la demande après l'envoi d'une seule notification si les circonstances le justifient). Mais le fait d'avoir présenté des arguments peu convaincants ne peut être considéré comme un "manque de coopération" ou de "bonne foi" de la part du demandeur. Le demandeur ou son mandataire ne sont pas obligés de "coopérer" avec la division d'examen en ce sens qu'ils devraient obligatoirement reconnaître le bien-fondé des objections que celle-ci leur oppose. Le demandeur peut avoir intérêt à obtenir un brevet dont le texte confère une étendue déterminée de la protection, le mandataire ayant alors pour tâche d'avancer des arguments pour défendre le texte qui a été

zugunsten dieser Fassung vorzutragen; die Prüfungsabteilung hingegen hat allein die Aufgabe, ein den Erfordernissen des EPU entsprechendes Patent zu erteilen. Bei einer solchen Konstellation kann es keine "Kooperationsbereitschaft" im obigen Sinne geben; sie zu erwarten, entbehrt jeder Grundlage.

Desgleichen können nicht stichhaltige, rechtliche oder tatsächliche Gründe zur Stützung einer Anmeldung durchaus gutwillig vorgebracht worden sein. Mangelnder guter Wille eines Anmelders kommt im allgemeinen nur sehr selten vor (etwa wenn ein Anmelder bewusst versuchen würde, die Prüfungsabteilung über wichtige Sachverhalte irrezuführen).

In der unter Nr. 6.2 genannten Entscheidung T 84/82 ist im Leitsatz II sowie in Nr. 7 die Rede von der Bereitschaft der Anmelder zur Mitarbeit als Voraussetzung dafür, daß das EPA sein Ziel erreicht, die Sachprüfung gründlich, rationell und zügig durchzuführen. Auch wenn von den an Verfahren vor dem EPA beteiligten Parteien eine angemessene Kooperationsbereitschaft in Verfahrensdingen und guter Wille im allgemeinen erwartet werden kann, rechtfertigt die Entscheidung T 84/82 doch keineswegs, daß eine Anmeldung nach einem einzigen Bescheid wegen mangelnder Kooperationsbereitschaft und mangelnden guten Willens zurückgewiesen wird. Nach Ansicht der Kammer ist es im Regelfall grundsätzlich nicht Aufgabe einer Prüfungsabteilung, den Grad der "Kooperationsbereitschaft" eines Anmelders oder seinen guten Willen zu beurteilen, wenn sie im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Artikel 96 (2) EPÜ zu entscheiden hat, ob weitere Stellungnahmen angefordert werden sollen. Die diesbezüglich anwendbaren Kriterien sind in den Nrn. 6.1 und 6.2 dargelegt.

11. Im übrigen hält es die Kammer im vorliegenden Fall für billig, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Division is only to grant a patent which complies with the requirements of the EPC. In such a situation there is no possibility of "collaboration", in the above sense, and there is no proper basis for expecting it.

Similarly, weak legal or factual reasons may be put forward by an applicant in good faith in support of an application. In general, lack of good faith by an applicant would only arise in very exceptional circumstances (for example, if an applicant attempted deliberately to mislead the Examining Division in relation to relevant facts).

Decision T 84/82, referred to in paragraph 6.2 above, contains references in Headnote II and paragraph 7 to a requirement for "proper collaboration" from applicants, and "good faith", in order that the EPO can achieve its aim of carrying out the substantive examination of applications thoroughly, efficiently and expeditiously. While reasonable cooperation in relation to procedural matters and good faith in general is to be expected from parties before the EPO, there is nevertheless nothing in decision T 84/82 to justify the immediate refusal of an application after only one previous communication on the ground of lack of proper collaboration and good faith. In this Board's view, in principle, in all normal cases it is not the function of an Examining Division to assess either the degree of "collaboration" from an applicant or his good faith, when deciding whether or not to invite further observations in the exercise of its discretion under Article 96(2) EPC. The proper considerations in this respect are set out in paragraphs 6.1 and 6.2 above.

11. Furthermore, in the Board's judgment reimbursement of the appeal fee is equitable in the present case.

déposé ; la division d'examen, quant à elle, a pour seule mission de délivrer un brevet satisfaisant aux conditions exigées par la CBE. Dans une telle situation, la "coopération" au sens défini plus haut n'est pas possible, et l'OEB n'est pas en droit d'attendre du demandeur une telle coopération.

De même, il se peut qu'un demandeur fasse valoir de bonne foi des arguments juridiques ou des faits peu convaincants à l'appui de sa demande. En général, un demandeur ne peut être accusé de manquer de bonne foi que dans des circonstances très exceptionnelles (par exemple, s'il tente délibérément d'induire en erreur la division d'examen pour ce qui est des faits de la cause).

Au point II du sommaire et au point 7 de la décision T 84/82 citée au point 6.2 ci-dessus, il est rappelé que les demandeurs doivent faire preuve d'esprit de "coopération" et se montrer de "bonne foi" pour permettre à l'OEB de remplir sa mission, qui est de mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité. Bien que l'OEB doive pouvoir compter sur la bonne foi en général des parties à une procédure devant l'Office et sur une coopération raisonnable de leur part pour ce qui est des questions de procédure, l'on ne peut tirer argument de la décision T 84/82 pour justifier le rejet immédiat d'une demande après l'envoi d'une seule notification préalable, au motif que le demandeur n'a pas fait preuve de la coopération et de la bonne foi nécessaires. La Chambre estime que normalement la division d'examen n'a pas en principe à apprécier le degré de "coopération" ni la bonne foi du demandeur lorsqu'elle doit user du pouvoir d'appréciation que lui a conféré l'article 96(2) CBE pour décider si elle doit ou non inviter le demandeur à présenter d'autres observations. Les considérations qui devraient prévaloir à cet égard ont été développées ci-dessus aux points 6.1 et 6.2.

11. En outre, de l'avis de la Chambre, il est équitable de rembourser la taxe de recours dans la présente espèce.

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>
1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.  2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage des am 1. Juli 1993 eingereichten Hauptantrags ein Patent zu erteilen.  3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.	1. The decision of the Examining Division is set aside.  2. The case is remitted to the Examining Division with an order to grant a patent on the basis of the main request filed on 1 July 1993.  3. The appeal fee shall be reimbursed.	1. La décision de la division d'examen est annulée.  2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen pour délivrance d'un brevet sur la base de la requête principale présentée le 1 <sup>er</sup> juillet 1993.  3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.



**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 21. Oktober 1993 W 3/93 - 3.3.1 (Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: R. Spangenberg  
J. Stephens-Ofner

Anmelder: N.N.

Stichwort: Wiedereinsetzung

Artikel: 48(2), 17(3) a) PCT; 122 EPÜ  
Regel: 82bis, 40.2 PCT

Schlagwort: "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach rechtskräftiger Zurückweisung eines Widerspruchs gemäß Regel 40.2 c) PCT durch die Beschwerdekammer wegen Fristversäumnis (ja)" - "Widerspruch zulässig" - "Uneinheitlichkeit a priori (nein)"

Leitsätze

I. Artikel 48(2) PCT ist in Anlehnung an die von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60, Punkt 5 und 6 der Gründe) für die Auslegung des EPÜ entwickelten Grundsätze so auszulegen, daß im Falle der Versäumnis der Frist nach Regel 40.3 PCT dieselben Rechtsbehelfe wie bei Versäumnis anderer vergleichbarer Fristen unter dem PCT oder dem EPÜ zur Verfügung stehen (Punkt 1.1 der Gründe) (siehe auch W 4/87, ABl. EPA 1988, 425, Punkt 7 der Gründe).

II. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellt den Rechtszustand vor Erlaß der Entscheidung über die Unzulässigkeit des Widerspruchs wieder her, d. h. sie durchbricht deren Rechtskraft, so daß es keiner Aufhebung oder Abänderung dieser Entscheidung bedarf (Punkt 2.4 der Gründe).

III. Das Widerspruchsverfahren nach Regel 40.2 PCT dient der materiellrechtlichen Überprüfung der Berechtigung der Zahlungsaufforderung; es ist daher lediglich zu prüfen, ob in Anbetracht der von der Internationalen Recherchenbehörde (IRB) angeführten Gründe im Lichte des Widerspruchsvorbringens die Einbehaltung weiterer Recherchegebühren gerechtfertigt war. Die Kammer kann daher nicht von Amts wegen untersuchen, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus anderen als den

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 21 October 1993 W 3/93 - 3.3.1 (Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: R. Spangenberg  
J. Stephens-Ofner

Applicant: N.N.

Headword: Re-establishment of rights

Article: 48(2), 17(3)(a) PCT; 122 EPC  
Rule: 82bis, 40.2 PCT

Keyword: "Re-establishment of rights after the Board of Appeal has finally rejected a protest under Rule 40.2(c) PCT on the grounds that it was out of time (yes)" - "Protest admissible" - "Lack of unity a priori (no)"

Headnote

I. By analogy with the principles developed by the Enlarged Board of Appeal in decision G 1/83 (OJ EPO 1985, 60, points 5 and 6 of the reasons) for interpreting the EPC, Article 48(2) PCT should be construed to mean that in the event of a delay in meeting the time limit laid down in Rule 40.3 PCT the same legal remedies are available as in the case of failure to observe other comparable time limits under the PCT or EPC (point 1.1 of the reasons) (see also W 4/87, OJ EPO 1988, 425, point 7 of the reasons).

II. Re-establishment of rights restores the legal situation to that existing prior to the decision which declared the protest inadmissible, i.e. it destroys the legal validity of the decision, which accordingly need not be set aside or amended (point 2.4 of the reasons).

III. The purpose of the protest procedure under Rule 40.2 PCT is to enable the justification for the invitation to pay to be submitted to substantive review; the only issue to be examined therefore is whether, considering the reasons given by the International Searching Authority (ISA) and the submissions made in support of the protest, retaining additional search fees was justified. The Board cannot therefore investigate ex officio whether an objection of lack of unity would have been jus-

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 21 octobre 1993 W 3/93 - 3.3.1 (Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn  
Membres : R. Spangenberg  
J. Stephens-Ofner

Demandeur : N.N.

Référence : Restitutio

Article: 48(2) et 17(3)a) PCT; 122 CBE  
Règle : 82bis et 40.2 PCT

Mot-clé : "Restitutio in integrum après décision passée en force de chose jugée rendue par la chambre de recours rejetant pour non-observation d'un délai une réserve selon la règle 40.2 c) PCT (oui)" - "Réserve recevable" - "Absence d'unité a priori (non)"

Sommaire

I. Suivant les principes développés par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/83 pour l'interprétation de la CBE (JO OEB 1985, 60, points 5 et 6 des motifs), il y a lieu d'interpréter l'article 48(2) PCT en ce sens qu'en cas de non-observation du délai visé à la règle 40.3 PCT l'on dispose des mêmes voies de recours que lorsque d'autres délais comparables prévus par le PCT ou la CBE n'ont pas été observés (point 1.1 des motifs) (cf. également W 4/87, JO OEB 1988, 425, point 7 des motifs).

II. La restitutio in integrum permet de rétablir la situation juridique existant antérieurement à la décision constatant l'irrecevabilité de la réserve, c'est-à-dire qu'elle casse la force de chose jugée de la décision de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'annuler ou de réformer cette dernière (point 2.4 des motifs).

III. La procédure de réserve prévue à la règle 40.2 PCT permet de vérifier si l'invitation à payer des taxes est justifiée quant au fond; par conséquent, il faut en cela se borner à examiner si, compte tenu des raisons avancées par l'administration chargée de la recherche internationale (ACRI) et à la lumière des motifs de la réserve, le prélèvement de taxes additionnelles pour la recherche est justifié. La Chambre ne peut donc pas examiner d'office si une objection relative à l'absence d'unité pour-

angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre (Punkt 4 der Gründe).

ified for reasons other than those given (point 4 of the reasons).

rait être justifiée pour d'autres raisons que celles ayant été invoquées (point 4 des motifs).

## Sachverhalt und Anträge

I. Mit Bescheid vom 4. Juli 1992 (Absenddatum) hat das EPA, handelnd als Internationale Recherchenbehörde im Sinne des PCT (im folgenden auch IRB genannt), die Anmelderin hinsichtlich ihrer Euro-PCT-Anmeldung (...) nach Artikel 17 (3) a) in Verbindung mit Regel 40.1 PCT zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr von 2200 DEM innerhalb von 30 Tagen seit dem genannten Absenddatum aufgefordert.

Die genannte Euro-PCT-Anmeldung betrifft Ester und Phosphatide der Vitamine D und E. Die IRB sah in den Derivaten des Vitamins D einerseits und des Vitamins E andererseits zwei Erfindungen, deren "durch die Probleme und durch ihre Auflösungsmittel definierten Gegenstände" als so verschieden voneinander anzusehen seien, daß keine technische Beziehung bzw. Wechselwirkung existiere, die eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirkliche.

II. Die Anmelderin hat die zusätzliche Recherchegebühr am 18. August 1992 (Tag der Gutschrift auf dem Konto des EPA) bezahlt. In einer Telekopie an das EPA vom 15. August 1992, bestätigt am 18. August 1992, hat die Anmelderin erklärt, die Entrichtung der Gebühr erfolge unter Widerspruch (Regel 40.2 c) PCT). Der Widerspruch wurde damit begründet, daß die beiden von der IRB bezeichneten Stoffgruppen durch die gemeinsame Eigenschaft ihrer Eignung für ein neuartiges Konzept zur Tumorbekämpfung verbunden seien.

III. Mit Datum vom 26. November 1992 übersandte die IRB der Anmelderin den internationalen Recherchenbericht, der diejenigen Teile der Anmeldung umfaßte, für die die zusätzliche Gebühr entrichtet worden war, begleitet von einer Mitteilung, in der es auf Vorwürfe seitens der Anmelderin betreffend die verzögerte Behandlung der Recherche hieß:

"Die Verspätung der Bearbeitung dieser Anmeldung und der anschließend eingereichten Korrespondenz ist ein Fehler der Internationalen Recherchenbehörde, und wir erklären hiermit, daß alle Rechte des Anmelders gewahrt sind."

## Summary of Facts and Submissions

I. In a communication dated 4 July 1992 (despatch date) the EPO, acting as an International Searching Authority (ISA) under the PCT, invited the applicant, under Article 17(3)(a) in conjunction with Rule 40.1 PCT, to pay in respect of its Euro-PCT application (...) an additional search fee of DEM 2 200 within 30 days of the above despatch date.

The Euro-PCT application relates to esters and phosphatides of vitamins D and E. The ISA saw the derivatives of vitamin D on the one hand and of vitamin E on the other as two inventions whose "subject-matter defined by the problems and the means of resolving them" had to be regarded as so different from each other that there was no technical relationship or interaction forming a single general inventive concept.

II. The applicant paid the additional search fee on 18 August 1992 (date on which the fee was credited to the EPO's account). In a fax to the EPO on 15 August 1992, confirmed on 18 August 1992, the applicant declared that it was paying the fee under protest (Rule 40.2(c) PCT). In support of the protest it was argued that the two groups of substances identified by the ISA were linked by the common property of their suitability for a novel approach to the treatment of tumours.

III. On 26 November 1992 the ISA forwarded to the applicant the international search report covering those parts of the application for which the additional fee had been paid, accompanied by a communication in reply to complaints by the applicant regarding the delay in processing the search. The communication read as follows:

"The delay in the processing of this application and of the subsequent correspondence is an error on the part of the International Searching Authority, and we hereby declare that none of the applicant's rights are prejudiced."

## Exposé des faits et conclusions

I. Dans une notification du 4 juillet 1992 (date d'envoi), l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale au sens du PCT (appelée ci-après ACRI) a invité le demandeur à payer pour sa demande euro-PCT une taxe additionnelle pour la recherche, d'un montant de 2 200 DEM, conformément à l'article 17(3)a) en liaison avec la règle 40.1 PCT, dans un délai de 30 jours à compter de ladite date d'envoi.

La demande euro-PCT porte sur des esters et des phosphatides des vitamines D et E. L'ACRI a estimé que les dérivés de la vitamine D, d'une part, et ceux de la vitamine E, d'autre part, constituaient deux inventions dont "les objets définis par les problèmes et leurs solutions" devaient être considérés comme différant tellement l'un de l'autre qu'il n'existait pas de relation technique ou d'interaction formant un seul concept inventif général.

II. Le 18 août 1992 (date de l'inscription au crédit du compte de l'OEB), le demandeur a acquitté la taxe additionnelle pour la recherche. Dans une télécopie adressée à l'OEB le 15 août 1992 et confirmée le 18 août 1992, le demandeur a déclaré payer la taxe additionnelle pour la recherche sous réserve (règle 40.2 c) PCT). Pour motiver la réserve, il a invoqué le fait que les deux groupes de substances mentionnés par l'ACRI étaient liés par une caractéristique commune, à savoir qu'ils étaient adaptés à un nouveau concept de traitement des tumeurs.

III. Le 26 novembre 1992, l'ACRI a envoyé au demandeur le rapport de recherche internationale qui couvrait les parties de la demande pour lesquelles la taxe additionnelle pour la recherche avait été payée, accompagné d'une réponse aux critiques formulées par le demandeur à propos de l'exécution tardive de la recherche, dans les termes suivants :

"Le traitement tardif de la demande et de la correspondance qui lui a fait suite est une faute imputable à l'administration chargée de la recherche internationale, et nous déclarons par la présente que tous les droits du demandeur sont maintenus."

IV. Mit Datum vom 21. Mai 1993 hat die Kammer, handelnd als Ausschuß im Sinne von Regel 40.2 c) PCT, den Widerspruch wegen verspäteter Einreichung als unzulässig verworfen. Diese Entscheidung wurde am 1. Juli 1993 an die Anmelderin abgesandt.

V. Am 31. Juli 1993 reichte die Anmelderin einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung des Widerspruchs ein und entrichtete die für einen solchen Antrag gemäß dem EPÜ vorgeschriebene Gebühr. Sie trug vor, die Aufforderung der IRB zur Zahlung zusätzlicher Gebühren trage zwar das Datum vom 4. Juli 1992, sei von der IRB in Wirklichkeit jedoch erst am 3. August 1992 an ihren Vertreter abgesandt worden. Sie sei damit gar nicht in der Lage gewesen, die Frist von 30 Tagen ab dem 4. Juli 1992 einzuhalten.

VI. Am 12. August 1993 wurde die Wiedereinsetzungsakte an die Beschwerdekammer übermittelt. Darin findet sich ein amtsseits erstelltes Aktenstück, aus dem hervorgeht, daß die Zahlungsaufforderung der IRB am 3. August 1992 versandt worden ist (Blatt 132 der Akte).

#### Entscheidungsgründe

1. Der Antrag vom 31. Juli 1993 lautet auf Wiedereinsetzung in die von der IRB gesetzte Frist gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT zur Einreichung eines Widerspruchs und sinngemäß auf Prüfung des Widerspruchs.

1.1 Der PCT läßt in Artikel 48 (2) die Entschuldigung von Fristversäumnissen zu. Artikel 48 (2) a) PCT regelt den Fall, in dem dies aufgrund des Vorliegens von Entschuldigungsgründen gemäß dem Recht eines Vertragsstaates zu geschehen hat. Regel 82bis.1 ii) PCT bestimmt, daß unter einer Frist im Sinne von Artikel 48 (2) PCT auch eine von der IRB gesetzte Frist zu verstehen ist. Nach Regel 82bis.2 PCT sind für die Entschuldigung von Fristversäumnissen u. a. diejenigen Vorschriften "des Bestimmungsstaates oder ausgewählten Staats" maßgeblich, die die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand betreffen. Gemäß Artikel 2 x), xii), xiii) und xiv) kann eine zwischenstaatliche Behörde wie das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt (siehe Art. 153 bzw. Art. 156 EPÜ) im Sinne dieser Vorschriften sein. Im vorliegenden Falle, in dem die in Artikel 17 (3) a) und Regel 40.3 PCT genannte Frist betroffen ist, ist

IV. On 21 May 1993 the Board of Appeal, acting as a board within the meaning of Rule 40.2(c) PCT, rejected the protest as inadmissible because it had been filed late. This decision was despatched to the applicant on 1 July 1993.

V. On 31 July 1993 the applicant filed a request for re-establishment of rights to enable the protest to be deemed to have been filed within the time limit and paid the appropriate fee laid down in the EPC. It submitted that although the invitation from the ISA to pay additional fees bore the date of 4 July 1992 the ISA had in fact only despatched it to the applicant's representative on 3 August 1992. This made it impossible for the applicant to observe the time limit of 30 days as from 4 July 1992.

VI. On 12 August 1993 the re-establishment file was transmitted to the Board of Appeal. It contains a set of documents assembled by the Office indicating that the ISA's invitation to pay was despatched on 3 August 1992 (page 132 of the file).

#### Reasons for the Decision

1. The request of 31 July 1993 is for re-establishment of rights to enable the protest to be deemed to have been filed within the time limit fixed by the ISA under Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT, and, in substance, for examination of the protest.

1.1 Article 48(2) PCT allows delays in meeting time limits to be excused. Article 48(2)(a) PCT provides for this to happen where there are reasons which would be admitted under the law of a contracting state requiring such a delay to be excused. Rule 82bis.1(ii) PCT specifies that a time limit within the meaning of Article 48(2) PCT must be construed as including time limits fixed by the ISA. Under Rule 82bis.2 PCT, the provisions of "the designated or elected State" relating to re-establishment of rights are among those which determine whether delay in meeting a time limit may be excused. Under Article 2(x), (xii), (xiii) and (xiv) PCT an intergovernmental authority such as the EPO can be a designated Office or elected Office (see Art. 153 and Art. 156 EPC) for the purposes of the PCT and the Regulations thereunder. However, in the case in question involving the time limit specified in Article 17(3)(a) and Rule 40.3 PCT,

IV. Le 21 mai 1993, la Chambre, agissant en qualité de comité au sens de la règle 40.2 c) PCT, a rejeté la réserve comme irrecevable en raison de sa présentation tardive. La décision de rejet a été envoyée au demandeur le 1<sup>er</sup> juillet 1993.

V. Le 31 juillet 1993, le demandeur a formulé une requête en restitutio in integrum quant au délai de présentation de la réserve et payé la taxe prévue par la CBE pour une telle requête. A l'appui de sa requête, il a déclaré que si l'invitation de l'ACRI à payer une taxe additionnelle portait bien la date du 4 juillet 1992, elle n'avait en fait été envoyée par l'ACRI à son mandataire que le 3 août 1992. C'est pour cette raison qu'il n'avait pas été en mesure de respecter le délai de 30 jours courant à compter du 4 juillet 1992.

VI. Le 12 août 1993, le dossier concernant la requête en restitutio a été transmis à la Chambre de recours. Il contient une pièce établie par l'Office dont il ressort que l'invitation à payer émanant de l'ACRI a été envoyée le 3 août 1992 (page 132 du dossier).

#### Motifs de la décision

1. La requête du 31 juillet 1993 tend au rétablissement du demandeur dans ses droits quant au délai prescrit par l'ACRI pour présenter une réserve conformément à l'article 17(3)a) et à la règle 40.1 PCT et tend par conséquent aussi à l'examen de cette réserve.

1.1 L'article 48(2) PCT permet d'excuser des retards dans l'observation d'un délai. L'article 48(2) a) PCT régit les cas où le retard doit être excusé pour des motifs admis par la législation nationale d'un Etat contractant. Il est indiqué à la règle 82bis.1 ii) PCT qu'un délai au sens de l'article 48(2) PCT s'entend également d'un délai fixé par l'ACRI. Selon la règle 82bis.2 PCT, les dispositions qui permettent d'excuser les retards dans l'observation des délais sont, entre autres, les dispositions de l'"Etat désigné ou élu" qui prévoient la restitutio in integrum. Conformément à l'article 2 x), xii), xiii) et xiv), une administration intergouvernementale comme l'OEB peut être un office désigné ou élu (cf. art. 153 et 156 CBE) au sens de ces dispositions. En l'espèce, où c'est le délai visé à l'article 17(3)a) et à la règle 40.3 PCT qui est en cause, ce n'est pas l'OEB en qualité d'office désigné ou élu mais l'OEB en qualité d'ACRI (art. 16(1) PCT ensemble l'art.

für die Entschuldigung einer Fristversäumnis jedoch nicht das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt, sondern das EPA als **IRB** (Art. 16 (1) PCT in Verbindung mit Art. 154 EPÜ) bzw. gemäß Regel 40.2 c) PCT in Verbindung mit Art. 154 (3) EPÜ die Beschwerdekammer als "besondere Instanz" **der IRB** zuständig. Wenn jedoch die von der IRB gemäß Regel 40.3 PCT festgesetzte hier maßgebliche Frist vom Wortlaut des Artikels 48 (2) PCT nicht erfaßt wird, so wäre für diese Frist der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen. Eine solche Ausnahme gerade dieser Frist von diesem Rechtsbehelf wäre jedoch nach Überzeugung der Kammer nicht nur unbillig; sie widerspräche auch Ziel und Zweck der Bestimmung des Artikels 48 PCT und der ihn erläuternden Regel 82bis.1 ii), die sich auf **alle** von der IRB festgesetzten Fristen bezieht und nicht erkennen läßt, daß die hier in Betracht kommende Frist eine Sonderstellung einnehmen soll. In Anlehnung an die von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60, insbesondere Punkt 5 und 6 der Gründe) für die Auslegung des EPÜ entwickelten Grundsätze, insbesondere auch im Hinblick auf die anzustrebende Harmonisierung der internationalen Rechtsvorschriften des EPÜ und des PCT, legt die Kammer daher Artikel 48 (2) PCT so aus, daß im Falle der Versäumnis der Frist nach Regel 40.3 PCT dieselben Rechtsbehelfe wie bei Versäumnis anderer vergleichbarer Fristen unter dem PCT oder dem EPÜ zur Verfügung stehen (siehe auch W 4/87 (ABl. EPA 1988, 425), Punkt 7 der Gründe). Folglich sind hier die für das EPA geltenden Vorschriften des Artikels 122 EPÜ anzuwenden.

1.2 Mit Entscheidung vom 21. Mai 1993 hat die Kammer rechtskräftig festgestellt, daß der von der Anmelderin gegen die auf den 4. Juli 1992 datierte Zahlungsaufforderung der IRB erhobene Widerspruch wegen Fristversäumnis unzulässig ist. Gegen diese Entscheidung ist, wie dargelegt, im Sinne von Artikel 48 (2) und Regel 82bis.2 PCT in Verbindung mit Artikel 122 (1) EPÜ der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung statthaft. Der Wiedereinsetzungsantrag ist nach den anzuwendenden Vorschriften unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr frist- und formgerecht gestellt worden. Er ist daher zulässig. Da die Kammer über den Widerspruch zu

it is not the EPO as designated Office or elected Office which is competent to excuse the delay in meeting a time limit, but the EPO as **ISA** (Art. 16(1) PCT in conjunction with Art. 154 EPC) or the Board of Appeal as a "special instance" **of the ISA** under Rule 40.2(c) PCT in conjunction with Article 154(3) EPC. If, however, the time limit applicable in this case, which was fixed by the ISA in accordance with Rule 40.3 PCT, is not covered by the text of Article 48(2) PCT, the legal remedy of re-establishment of rights would be excluded in respect of this time limit. The Board is convinced that excluding re-establishment for this particular time limit would not only be unfair; it would also be inconsistent with the whole purpose of the relevant clause in Article 48 PCT and its elucidatory provision, Rule 82bis.1(ii), which refers to **all** time limits fixed by the ISA and contains no suggestion that the time limit in question here is in any way exceptional. By analogy with the principles developed by the Enlarged Board of Appeal in decision G 1/83 (OJ EPO 1985, 60, particularly points 5 and 6 of the reasons) for interpreting the EPC, and especially in view of the desirability of harmonising the international legal provisions of the EPC and PCT, the Board accordingly interprets Article 48(2) PCT to mean that in the event of delay in meeting the time limit laid down in Rule 40.3 PCT the same legal remedies are available as in the case of failure to observe other comparable time limits under the PCT or EPC (see also W 4/87 (OJ EPO 1988, 425), point 7 of the reasons). In this case, therefore, the provisions of Article 122 EPC enacted for the EPO are applicable.

1.2 In a decision delivered on 21 May 1993, the Board gave a final ruling that the protest lodged by the applicant against the ISA's invitation to pay of 4 July 1992 was inadmissible because it was out of time. In accordance with the reasoning set out above, Article 48(2) and Rule 82bis.2 PCT in conjunction with Article 122(1) EPC allow the legal remedy of re-establishment of rights to be invoked against this decision. The request for re-establishment of rights was filed in the due form and time - and the prescribed fee paid - in accordance with the provisions applicable. It is therefore admissible. As the Board has to decide on the protest, it is also competent to exam-

154 CBE ou, conformément à la règle 40.2 c) PCT ensemble l'article 154(3) CBE, la chambre de recours en tant qu'"instance spéciale" **de l'ACRI** qui a compétence. Toutefois, à supposer que le délai fixé par l'ACRI conformément à la règle 40.3, qui est déterminant en l'espèce, ne soit pas couvert par le texte de l'article 48(2) PCT, la voie de recours de la restitutio in integrum serait exclue pour ce délai. La Chambre est cependant convaincue qu'une telle exclusion précisément pour ce délai serait non seulement inéquitable mais contredirait l'objectif et la raison d'être des dispositions de l'article 48 PCT et de la règle 82bis.1 ii) qui l'éclaire, laquelle se rapporte à **tous** les délais fixés par l'ACRI et dont on ne peut déduire que le délai en cause occupe une place à part. Suivant les principes développés par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/83 pour l'interprétation de la CBE (JO OEB 1985, 60, en particulier points 5 et 6 des motifs), et notamment au regard des efforts d'harmonisation des dispositions internationales de la CBE et du PCT, la Chambre interprète donc l'article 48(2) PCT en ce sens qu'en cas de non-observation du délai visé à la règle 40.3 PCT, l'on dispose des mêmes voies de recours que lorsque d'autres délais comparables prévus par le PCT ou la CBE n'ont pas été observés (cf. également W 4/87, JO OEB 1988, 425, point 7 des motifs). Aussi convient-il en l'espèce d'appliquer les dispositions de l'article 122 CBE valant pour l'OEB.

1.2 Dans sa décision du 21 mai 1993 passée en force de chose jugée, la Chambre a constaté que la réserve présentée par le demandeur contre l'invitation à payer la taxe envoyée par l'ACRI, portant la date du 4 juillet 1992, est irrecevable pour non-observation de délai. Comme cela a été expliqué ci-avant, la voie de recours contre cette décision qui offre la restitutio in integrum est autorisée au sens de l'article 48(2) et de la règle 82bis.2 PCT ensemble l'article 122(1) CBE. La requête en restitutio in integrum a été présentée dans les délais et en bonne et due forme et la taxe prescrite acquittée, conformément aux dispositions applicables. La requête est donc recevable. La

entscheiden hat, ist sie auch für die Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags zuständig (Art. 122 (4) EPU).

2. Die Kammer hat daher zu prüfen, ob die Anmelderin trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt daran gehindert war, die Frist einzuhalten, von deren Versäumnis die Entscheidung der Kammer vom 21. Mai 1993 ausging.

2.1 Die Antragsstellerin legt hierzu dar, daß die fristeröffnende Zahlungsaufforderung nicht am darin vermerkten Absendedatum vom 4. Juli 1992, sondern tatsächlich erst am 3. August 1992 an sie abgesandt worden sei, so daß sie nicht "rechtzeitig", d. h. nicht innerhalb von 30 Tagen seit dem vermerkten Absendedatum, sondern erst innerhalb von 30 Tagen seit dem tatsächlichen Absendedatum vom 3. August 1992 habe reagieren können.

2.2 Dieser Sachverhalt war der Kammer weder aus dem Widerspruch noch aus den mit dem Widerspruch vorgelegten Akten bekannt. Seine Richtigkeit ergibt sich jedoch aus den am 12. August 1993 mit den Wiedereinsetzungsakten der Kammer übersandten internen Unterlagen. Die Verfahren aufgrund des PCT und des EPU stellen justizförmige Verfahren dar, die sowohl Aktenkundigkeit aller wesentlichen Sachverhaltselemente als auch die vollständige Übermittlung der Akten an eine Überprüfungsinstanz voraussetzen. Die Mißachtung dieses Grundsatzes durch die IRB ist ein gravierender Verfahrensmangel.

2.3 Der dargelegte Sachverhalt belegt ohne weiteres, daß die Anmelderin aus Gründen, die allein von der IRB zu vertreten waren und die von ihr nicht beeinflusst werden konnten, daran gehindert war, die Frist von 30 Tagen ab dem 4. Juli 1992 einzuhalten. Daher ist dem Wiedereinsetzungsantrag stattzugeben.

ine the request for re-establishment of rights (Art. 122(4) EPC).

2. The Board must therefore examine whether, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, the applicant was unable to observe the time limit, its failure to do so forming the basis for the Board's decision of 21 May 1993.

2.1 The applicant for re-establishment of rights points out that the invitation to pay from which the time limit was computed had not been despatched to it on 4 July 1992, the date it bore, but only on 3 August 1992, so that it could not have responded "in good time" - i.e. within 30 days of the date of despatch indicated - but only within 30 days of the actual date of despatch, i.e. 3 August 1992.

2.2 The Board was not aware of this circumstance either from the protest or from the files submitted therewith. However, it is shown to be correct from the internal documents forwarded to the Board on 12 August 1993 together with the re-establishment files. The proceedings on the basis of the PCT and EPC are of a judicial nature, and this requires that all the material facts be placed on record and that the complete files be forwarded to an examining instance. In offending against this principle the ISA has committed a serious procedural error.

2.3 The facts stated prove without question that, on grounds for which the ISA must bear the entire responsibility and which the applicant could not influence, the latter was unable to observe the time limit of 30 days as from 4 July 1992. The request for re-establishment of rights should therefore be granted.

Chambre étant compétente pour statuer sur la réserve, elle l'est aussi pour examiner la requête en restitutio in integrum (art. 122(4) CBE).

2. Par conséquent, la Chambre doit déterminer si c'est bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances que le demandeur n'a pas été en mesure d'observer le délai sur le non-respect duquel la décision de la Chambre du 21 mai 1993 est fondée.

2.1 A cet égard, le demandeur fait valoir que l'invitation à payer la taxe, à compter de laquelle le délai commence à courir, ne lui a pas été envoyée à la date qui y est indiquée, à savoir le 4 juillet 1992, mais le 3 août 1992, de telle manière qu'il n'a pas pu réagir "en temps voulu", c'est-à-dire dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi indiquée, mais seulement dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi réelle, qui était le 3 août 1992.

2.2 La Chambre n'a eu connaissance de ces faits ni à la lecture de la réserve, ni d'après le dossier qui lui a été remis avec la réserve. Toutefois, leur exactitude ressort des documents internes transmis à la Chambre le 12 août 1993 avec le dossier concernant la requête en restitutio in integrum. Les procédures devant les instances prévues par le PCT et la CBE sont des procédures de type judiciaire qui supposent que tous les faits importants soient consignés dans le dossier et que l'ensemble des pièces au dossier soient communiquées à ces instances. L'inobservation de ce principe par l'ACRI constitue un grave vice de procédure.

2.3 Les faits exposés prouvent d'emblée que le demandeur n'a pas pu observer le délai de 30 jours courant à compter du 4 juillet 1992, pour des motifs dont seule l'ACRI était responsable et sur lesquels il ne pouvait avoir aucune influence. Il convient donc de faire droit à la requête en restitutio in integrum.

2.4 Mit der Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird der Rechtszustand vor der Feststellung eines Rechtsverlusts durch Fristversäumnis wiederhergestellt. Die auf Fristversäumnis beruhende Entscheidung der Beschwerdekammer vom 21. Mai 1993 wird damit hinfällig, auch wenn sie rechtskräftig ist. Mit anderen Worten, die Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durchbricht deren Rechtskraft, so daß es keiner Aufhebung oder Abänderung dieser Entscheidung bedarf. Dies hat zur Folge, daß der Widerspruch zulässig ist und in der Sache geprüft werden muß.

3. Die IRB stützt ihren Einwand mangelnder Einheitlichkeit nicht auf den in der Anmeldung genannten oder bei der Recherche ermittelten Stand der Technik. Es handelt sich also um einen "a priori"-Einwand im Sinne von Kapitel VII, 9 der Richtlinien zur Durchführung der Internationalen Recherche nach dem PCT.

3.1 Die der Zahlungsaufforderung zu entnehmende Begründung für diesen Einwand ist so knapp und allgemein gehalten, daß sie praktisch nicht mehr beinhaltet als eine Wiedergabe des Inhalts der Regel 13.1 PCT mit anderen Worten. Solche allgemein gehaltenen Angaben genügen nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe z. B. W 4/85, ABI. EPA 1987, 63 und W 7/86, ABI. EPA 1987, 67) der sich aus Regel 40.1 PCT ergebenden Begründungspflicht nur in Ausnahmefällen. Da aber die Anmelderin im vorliegenden Falle trotzdem in der Lage war, sachlich Stellung zu nehmen, betrachtet die Kammer die Begründung im vorliegenden Falle noch als ausreichend.

3.2 Die Kammer kann die zur Begründung der Uneinheitlichkeit von der IRB gemachten Angaben, die keinerlei Auseinandersetzung mit dem in der Anmeldung genannten technischen Problem erkennen lassen (siehe W 11/89, ABI. EPA 1993, 225), nur dahingehend verstehen, daß die IRB ihren Einwand ausschließlich auf die strukturellen Unterschiede zwischen den beanspruchten Derivaten des

2.4 When re-establishment of rights is granted, the legal situation is restored to that existing prior to the noting of the loss of rights which ensued from failure to observe the time limit. The Board of Appeal's decision of 21 May 1993 based on failure to observe the time limit is thus rendered invalid, even though it is a final decision. In other words, the granting of re-establishment of rights destroys the legal validity of the decision, which accordingly need not be set aside or amended. As a result, the protest is admissible and must be examined on its merits.

3. The ISA does not base its objection of lack of unity on the prior art referred to in the application or established during the search. It is therefore an "a priori" objection within the meaning of Chapter VII.9 of the "Guidelines for international search to be carried out under the PCT".

3.1 The grounds for this objection as stated in the invitation to pay are kept so terse and general that they contain virtually nothing more than a repetition of the substance of Rule 13.1 PCT in different words. According to established Board of Appeal case law (see, for example, W 4/85, OJ EPO 1987, 63, and W 7/86, OJ EPO 1987, 67), only in exceptional cases does such general information fulfil the obligation stipulated in Rule 40.1 PCT to submit a reasoned statement. However, as the applicant in the present case was nevertheless able to make a substantive response, the Board can accept the reasoned statement as sufficient on this occasion.

3.2 The only construction which the Board can put on the information given by the ISA as evidence of lack of unity - which is devoid of any indication that the technical problem set out in the application has been addressed (see W 11/89, OJ EPO 1993, 225) - is that the ISA wished to base its objection exclusively on the structural differences between the claimed derivatives of vitamin D on

2.4 Accorder la restitutio in integrum permet de rétablir la situation juridique existant antérieurement à la constatation de la perte d'un droit due à la non-observation d'un délai. La décision basée sur la non-observation d'un délai, rendue par la Chambre de recours le 21 mai 1993, est donc caduque même si elle a été passée en force de chose jugée. En d'autres termes, la restitutio in integrum **cas**se la force de chose jugée de la décision de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'annuler ou de réformer cette dernière. La réserve est donc recevable et doit être examinée au fond.

3. A l'appui de son objection relative à l'absence d'unité de l'invention, l'ACRI n'invoque pas l'état de la technique mentionné dans la demande de brevet ou déterminé lors de la recherche. Il s'agit donc d'une objection "a priori" au sens du chapitre VII, 9 des directives concernant la recherche internationale selon le PCT.

3.1 Les motifs de ladite objection sont énoncés dans l'invitation à payer la taxe de façon si concise et générale qu'ils ne font que reprendre en d'autres termes le contenu de la règle 13.1 PCT. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, de telles indications générales ne satisfont que dans des cas exceptionnels à l'obligation qui est faite par la règle 40.1 PCT de préciser les raisons de l'absence d'unité (cf. par exemple W 4/85, JO OEB 1987, 63 et W 7/86, JO OEB 1987, 67). Toutefois, le demandeur ayant en l'espèce quand même pu se prononcer sur le fond, la Chambre estime que l'invitation à payer une taxe additionnelle était encore suffisamment motivée.

3.2 De l'avis de la Chambre, les indications données par l'ACRI pour démontrer l'absence d'unité de la demande, qui ne contiennent aucune analyse du problème technique à résoudre par l'invention (cf. W 11/89, JO OEB 1993, 225), peuvent uniquement signifier que l'ACRI souhaitait ne faire reposer son objection que sur les différences de structure entre les dérivés de la vitamine D revendiqués.

Vitamins D einerseits und des Vitamins E andererseits stützen wollte.

Diese Unterschiede in der Grundstruktur sind zweifellos erheblich, denn Vitamin D gehört zu den Steroidverbindungen, während Vitamin E (Tocopherol) ein Chromanderivat ist. Eine gewisse strukturelle Gemeinsamkeit besteht nur im Vorhandensein einer veresterten OH-Gruppe. Auch die zur Veresterung benutzten Carbon- und Phosphorsäuren gehören unterschiedlichen Verbindungsklassen an. Aus diesem Sachverhalt folgt jedoch lediglich, daß die Anmeldung nicht eine einzige Erfindung, sondern eine Gruppe von Erfindungen betrifft.

Auch eine solche Gruppe von Erfindungen darf gemäß Regel 13.1 PCT dann in einer Anmeldung beansprucht werden, wenn sie eine einzige erfinderische Idee verwirklicht. Die IRB hat jedoch nicht dargetan, warum diese Voraussetzung hier nicht vorliegt. Darüber hinaus hat die Anmelderin zur Überzeugung der Kammer dargelegt, daß die Anmeldung auf einer solchen einheitlichen Idee, nämlich einem neuartigen Konzept zur Tumorbekämpfung, beruht. Die von der IRB zur Rechtfertigung der Aufforderung zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr angegebenen Gründe halten somit der Nachprüfung nicht stand.

4. Das Widerspruchsverfahren nach Regel 40.2 c) PCT dient der materiellrechtlichen Überprüfung der Berechtigung der Zahlungsaufforderung; es ist daher lediglich zu prüfen, ob in Anbetracht der von der IRB angeführten Gründe im Lichte des Widerspruchsvorbringens die Einbehaltung weiterer Recherchegebühren gerechtfertigt war. Die Kammer kann daher nicht von Amts wegen untersuchen, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus anderen als den angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre, z. B. nach Berücksichtigung der bei der Recherche gefundenen Dokumente oder nach einer eingehenden Analyse der objektiv gelösten technischen Aufgabe. Dementsprechend könnte in einem möglichen späteren Verfahren nach Kapitel II PCT der Einwand mangelnder Einheitlichkeit mit anderer Begründung erneut erhoben werden.

the one hand and of vitamin E on the other.

These differences in the basic structure are undoubtedly substantial, as vitamin D is a steroid compound, whereas vitamin E (tocopherol) is a chromane derivative. Structurally, all they have in common is an esterified QH group. The carboxylic and phosphoric acids used for esterification also belong to different families of compounds. However, all this means is that the application relates not to one invention only but to a group of inventions.

Under Rule 13.1 PCT such a group of inventions may be claimed in one and the same application if it forms a single inventive concept. However, the ISA has not demonstrated why this requirement has not been met in the present case. Furthermore, the applicant has explained to the Board's satisfaction that the application was based on such a concept, i.e. a novel approach to the treatment of tumours. The reasons given by the ISA in support of the invitation to pay an additional search fee, therefore, do not bear further scrutiny.

4. The purpose of the protest procedure under Rule 40.2(c) PCT is to enable the justification for the invitation to pay to be submitted to substantive review; the only issue to be examined therefore is whether, considering the reasons stated by the ISA and the submissions made in support of the protest, retaining additional search fees was justified. The Board cannot therefore investigate ex officio whether an objection of lack of unity would have been justified for reasons other than those given, for example after taking into consideration the documents found during the search or addressing in depth the objectively resolved technical problem. Accordingly, the objection of lack of unity could be raised again on different grounds in the event of subsequent proceedings under PCT Chapter II.

qués, d'une part, et ceux de la vitamine E, d'autre part.

Ces différences de structure fondamentale sont indubitablement importantes; en effet, la vitamine D est un composé stéroïde tandis que la vitamine E (tocophérol) est un dérivé du chromane. S'il existe un certain point commun au niveau de la structure, cela est dû uniquement à la présence d'un groupe QH estérifié. Les acides carboxyliques et phosphoriques utilisés pour l'estérification appartiennent également à des classes de composés différentes. Toutefois, ces faits ont pour unique conséquence que la demande ne porte pas sur une seule invention mais sur une pluralité d'inventions.

Une telle pluralité d'inventions peut également, conformément à la règle 13.1 PCT, être revendiquée dans une demande si elle forme un seul concept inventif. Or l'ACRI n'a pas expliqué pourquoi cette condition n'est pas remplie en l'espèce. De plus, emportant la conviction de la Chambre, le demandeur a indiqué que la demande est fondée sur un tel concept inventif unique, à savoir un nouveau concept de traitement des tumeurs. Les raisons invoquées par l'ACRI pour justifier l'invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche ne résistent donc pas à ce nouvel examen.

4. La procédure de réserve prévue à la règle 40.2 c) PCT permet de vérifier si l'invitation à payer des taxes est justifiée quand au fond; par conséquent, il faut en cela se borner à examiner si, compte tenu des raisons avancées par l'ACRI et à la lumière des motifs de la réserve, le prélèvement de taxes additionnelles pour la recherche est justifié. La Chambre ne peut donc pas examiner d'office si une objection relative à l'absence d'unité pourrait être justifiée pour d'autres raisons que celles ayant été invoquées, par exemple en prenant en considération les documents trouvés lors de la recherche ou en procédant à une analyse détaillée du problème technique objectivement résolu. Par conséquent, une objection portant sur l'absence d'unité de l'invention pourrait de nouveau être soulevée, avec d'autres raisons à l'appui, lors d'une éventuelle procédure ultérieure au titre du chapitre II du PCT.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Dem Antrag der Anmelderin auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung des Widerspruchs gegen die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren vom 4. Juli 1992 wird stattgegeben.

2. Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühr wird angeordnet.

**Order**

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

1. The applicant's request for re-establishment of rights, to enable the protest against the invitation to pay additional search fees dated 4 July 1992 to be deemed to have been filed within the time limit, is granted.

2. Refund of the additional search fee is ordered.

**Dispositif**

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

1. Il est fait droit à la requête du demandeur en restitutio in integrum quant au délai de présentation de sa réserve contre l'invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche, en date du 4 juillet 1992.

2. Le remboursement de la taxe additionnelle acquittée pour la recherche est ordonné.



**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 5. November 1993 W 4/93 - 3.3.1 (Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: R. Spangenberg  
J.-C. Saisset

**Anmelder: N.N.**

**Stichwort: Zeolith-Suspensionen**

**Artikel: 34 (3) a) PCT**

**Regel: 68.2, 68.3 cl, e) PCT**

**Kap. III, 7.5, 7.6, 7.10, Kap. VI, 5.7 PCT-Richtlinien**

**Schlagwort: "Umfang der Überprüfung nach Regel 68.3 e) PCT" - "Beurteilung der Einheitlichkeit a posteriori" - "objektive Kriterien, jedoch keine rein theoretische Betrachtungsweise" - "teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühren" - "Mündliche Verhandlung (nein)"**

*Leitsätze*

*I. Die in Regel 68.3 e) PCT geforderte Überprüfung der Berechtigung einer Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung ist ausschließlich auf der Grundlage der in der Zahlungsaufforderung enthaltenen Gründe im Lichte der von der Anmelderin in ihrer Widerspruchsbeurteilung vorgebrachten Tatsachen und Argumente durchzuführen. Dies verbietet das Nachschieben neuer Gründe und Beweismittel im Zuge der Mitteilung des Ergebnisses dieser Überprüfung (Punkt 2.1 und 2.2 der Gründe).*

*II. In der Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung der Zahlungsaufforderung nach Regel 68.3 e) PCT ist auf die Widerspruchsgründe einzugehen (Punkt 2.3 der Gründe).*

*III. Das Recht des Anmelders, auch mündlich mit der IPEA zu verkehren (Art. 34 (2) a) PCT), beinhaltet keinen Anspruch auf eine förmliche mündliche Verhandlung. Eine formlose Anhörung nach Regel 66.6 PCT ist im Widerspruchsverfahren nach Regel 68.3 c) PCT in der Regel nicht sachdienlich (Punkt 9 der Gründe).*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 5 November 1993 W 4/93- 3.3.1 (Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: R. Spangenberg  
J.C. Saisset

**Applicant: N.N.**

**Headword: Zeolite suspensions**

**Article: 34(3)(a) PCT**

**Rule: 68.2, 68.3(c),(e) PCT**

**PCT Guidelines Chapter III, 7.5, 7.6, 7.10, Chapter VI, 5.7**

**Keyword: "Scope of review under Rule 68.3(e) PCT" - "Assessment of unity a posteriori" - "Objective criteria, but avoiding a purely theoretical approach" - "Reimbursement of part of the additional fees" - "Oral proceedings (no)"**

*Headnote*

*I. The review, required under Rule 68.3(e) PCT, of the justification for the invitation to pay an additional fee for the international preliminary examination must be based exclusively on the reasons contained in the invitation to pay, having regard to the facts and arguments submitted by the applicants in the grounds given for their protest. This rules out the subsequent submission of new reasons and evidence in the notification of the result of the review (Reasons, 2.1 and 2.2).*

*II. The notification of the result of the review of the invitation to pay under Rule 68.3(e) PCT should address the grounds given for the protest (Reasons, 2.3).*

*III. The right of the applicants to communicate orally with the IPEA (Article 34(2)(a) PCT) does not include the right to formal oral proceedings. An informal interview under Rule 66.6 PCT is usually not expedient in protest proceedings under Rule 68.3(c) PCT (Reasons, 9).*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 5 novembre 1993 W 4/93- 3.3.1 (Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn  
Membres : R. Spangenberg  
J.C. Saisset

**Demandeur: N.N.**

**Référence: Suspensions de zéolithes**

**Article: 34(3)a) PCT**

**Règle: 68.2, 68.3 c) et e) PCT**

**Directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT, chap. III, 7.5, 7.6, 7.10; chap. VI, 5.7**

**Mot-clé: "Etendue du réexamen pratiqué en application de la règle 68.3 e) PCT" - "Appréciation a posteriori de l'unité de l'invention" - "Critères objectifs, mais pas d'approche purement théorique" - "Remboursement partiel des taxes additionnelles" - "Procédure orale (non)"**

*Sommaire*

*I. Tel qu'il est prescrit à la règle 68.3 e) PCT, le réexamen du bien-fondé d'une invitation à payer une taxe additionnelle pour l'examen préliminaire international doit s'effectuer uniquement sur la base des motifs invoqués dans cette invitation, compte tenu des faits et arguments allégués par le déposant dans l'exposé des motifs de sa réserve. Il ne peut donc être invoqué après coup de nouveaux motifs et de nouvelles preuves lors de la notification du résultat du réexamen (cf. ci-après, points 2.1 et 2.2 des motifs).*

*II. Dans la notification communiquant au déposant le résultat du réexamen effectué au titre de la règle 68.3 e) PCT, il doit être répondu aux motifs invoqués par le déposant à l'appui de sa réserve (cf. ci-après, point 2.3 des motifs).*

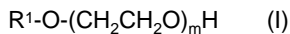
*III. Le droit de communiquer verbalement avec l'IPEA reconnu au déposant par l'article 34(2)a) PCT n'implique pas que le déposant a droit à la tenue d'une procédure orale officielle. Par ailleurs, dans la procédure de réserve visée par la règle 68.3 c) PCT une entrevue officieuse telle que prévue par la règle 66.6 PCT ne saurait en général faire avancer l'affaire (cf. ci-après, point 9 des motifs).*

## Sachverhalt und Anträge

I. Mit Bescheid vom 3. März 1993 hat das EPA, gemäß Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT vom 7. Oktober 1987 (ABl. EPA 1987, 515) handelnd als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (im folgenden "IPEA" genannt), der Anmelderin mitgeteilt, ihre Euro-PCT-Anmeldung ... betreffe vier verschiedene, nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbundene Erfindungen. Gleichzeitig wurde die Anmelderin aufgrund von Artikel 34 (3) a) in Verbindung mit Regel 68.2 PCT zur Einschränkung der Ansprüche oder Zahlung von drei zusätzlichen Prüfungsgebühren in Höhe von insgesamt 9 000 DEM aufgefordert.

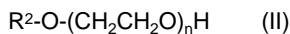
Die genannte Euro-PCT-Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Stabilisierung von wässrigen Zeolithsuspensionen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man den Suspensionen mindestens ein nichtionisches Tensid ausgewählt aus der Gruppe, die von

a) Guerbetalkoholpolyethylenglycol-ethern der Formel (I),



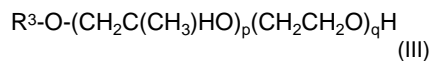
in der R<sup>1</sup> für einen verzweigten Alkylrest mit 16 bis 20 Kohlenstoffatomen und m für Zahlen von 3 bis 15 steht,

b) Fettalkoholpolyethylenglycol-ethern der Formel (II),



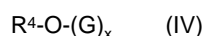
in der R<sup>2</sup> für einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 12 bis 22 Kohlenstoffatomen und 1, 2 oder 3 Doppelbindungen und n für Zahlen von 1 bis 10 steht,

c) Fettalkoholpolyglycolethern der Formel (III),



in der R<sup>3</sup> für einen Alkylrest mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, p für Zahlen von 1 bis 5 und q für Zahlen von 3 bis 15 steht, und

d) Alkyl- und/oder Alkenylglykosiden der Formel (IV),

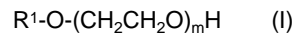


## Summary of Facts and Submissions

I. In a communication dated 3 March 1993, the EPO, acting as International Preliminary Examining Authority (hereinafter referred to as "IPEA") in accordance with the agreement dated 7 October 1987 between the EPO and WIPO under the PCT (OJ EPO 1987, 515), informed the applicants that their Euro-PCT application ... related to four different inventions not connected by a single general inventive concept. It invited them under Article 34(3)(a) in conjunction with Rule 68.2 PCT to restrict the claims or to pay three additional examination fees totalling DEM 9 000.

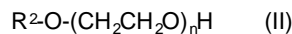
The Euro-PCT application relates to a method for stabilising aqueous zeolite suspensions, characterised in that at least one non-ionic surfactant, selected from the group formed by

(a) guerbet-alcohol/poly(ethyleneglycol) ethers of the formula (I)



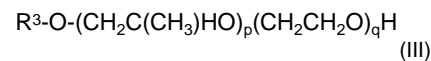
in which R<sup>1</sup> is a branched alkyl group with 16 to 20 carbon atoms and m is a number from 3 to 15,

(b) fatty-alcohol poly(ethyleneglycol) ethers of the formula (II)



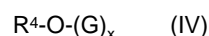
in which R<sup>2</sup> is an aliphatic hydrocarbon group with 12 to 22 carbon atoms and 1, 2 or 3 double bonds, and n is a number from 1 to 10,

(c) fatty-alcohol/polyglycol ethers of the formula (III)



in which R<sup>3</sup> is an alkyl group with 6 to 10 carbon atoms, p is a number from 1 to 5 and q is a number from 3 to 15, and

(d) alkyl and/or alkenyl glycosides of the formula (IV)

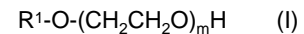


## Exposé des faits et conclusions

I. Par opinion écrite envoyée le 3 mars 1993, l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (ci-après dénommée "IPEA") conformément à l'accord conclu entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT le 7 octobre 1987 (JO OEB 1987, 515), a notifié au déposant que sa demande euro-PCT ...portait sur quatre inventions différentes qui n'étaient pas liées entre elles de façon à ne former qu'un seul concept inventif général. En même temps, il a invité le déposant, en application de l'article 34(3)(a) ensemble la règle 68.2 PCT, à limiter ses revendications ou à payer trois taxes d'examen additionnelles d'un montant total de 9 000 DEM.

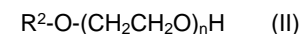
La demande euro-PCT en question portait sur un procédé de stabilisation de suspensions aqueuses de zéolithes, caractérisé en ce que l'on ajoute aux suspensions au moins un agent tensio-actif non ionique choisi dans le groupe composé :

a) d'éthers de polyéthylène-glycols et d'alcool de Guerbet de formule (I)



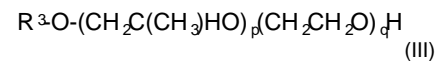
dans laquelle R<sup>1</sup> est un groupement alkyle ramifié comprenant 16 à 20 atomes de carbone et m un chiffre compris entre 3 et 15,

b) d'éthers de polyéthylène-glycols et d'alcool gras de formule (II)



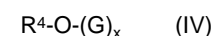
dans laquelle R<sup>2</sup> est un groupement d'hydrocarbure aliphatique comprenant 12 à 22 atomes de carbone et 1, 2 ou 3 doubles liaisons, et n un chiffre compris entre 1 et 10,

c) d'éthers de polyglycols et d'alcool gras de formule (III)



dans laquelle R<sup>3</sup> est un groupement alkyle comprenant 6 à 10 atomes de carbone, p un chiffre compris entre 1 et 5, et q un chiffre compris entre 3 et 15, et

d) de glucosides d'alkyles et/ou d'alcényles de formule (IV)



in der R<sup>4</sup> für einen Alkyl- oder Alkenylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, G für eine Glykose-Einheit, die sich von einem Zucker mit 5 oder 6 Kohlenstoffatomen ableitet, und x für eine Zahl zwischen 1 und 10 steht,

gebildet wird, zusetzt.

II. Die Anmelderin hat am 25. März 1993 (Tag der Gutschrift auf dem Konto des EPA) die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch (Regel 68.3 c) PCT) zusammen mit der für die Prüfung des Widerspruchs durch die Beschwerdekammer vorgeschriebenen Gebühr (Regel 68.3 e) PCT in der ab 1. Juli 1992 geltenden Fassung) entrichtet. Mit Datum vom 11. Mai 1993 übersandte die IPEA der Anmelderin zusammen mit einem Bescheid nach Regel 66 PCT den Bericht über das Ergebnis der in Regel 68.3 e) PCT vorgesehenen Überprüfung, in dem festgestellt wurde, daß die Zahlungsaufforderung berechtigt war. Am 26. Mai 1993 hat die Anmelderin mitgeteilt, daß sie den Widerspruch aufrechterhält.

III. Die IPEA hat in der Zahlungsaufforderung vom 3. März 1993 ausgeführt, aus Seite 2 und 3 der Anmeldebeschreibung gehe bereits deutlich hervor, daß die Idee, ein nichtionisches Tensid zur Stabilisierung wäßriger Zeolithsuspensionen zu verwenden, bekannt war. Daher könne der Einsatz der durch die Formeln (I) bis (IV) nach Anspruch 1 näher gekennzeichneten vier strukturell unterschiedlichen Klassen nichtionischer Tenside nicht mehr als Verwirklichung einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee betrachtet werden. In der Mitteilung über das Ergebnis der Überprüfung des Widerspruchs vom 11. Mai 1993 hat sie diesen Einwand zusätzlich auf 5 in der Zahlungsaufforderung nicht genannte Dokumente, darunter

(5) EP-A-0 294 694,

gestützt.

IV. Die Anmelderin begründet ihren Widerspruch in ihren am 25. März und 26. Mai 1993 eingegangenen Schriftsätzen damit, daß der in der Beschreibung gewürdigte Stand der Technik ausschließlich die Stabilisierung wäßriger Zeolithsuspensionen mit Gemischen aus nichtionischen

in which R<sup>4</sup> is an alkyl or alkenyl group with 6 to 22 carbon atoms, G is a glyucose unit derived from a sugar with 5 or 6 carbon atoms, and x is a number between 1 and 10,

is added to the suspensions.

II. The applicants paid the additional fees under protest (Rule 68.3(c) PCT) on 25 March 1993 (date when credited to the EPO's account) together with the prescribed fee for examination of the protest by the Board of Appeal (Rule 68.3(e) PCT in the version in force from 1 July 1992). On 11 May 1993 the IPEA sent the applicants a notification under Rule 66 PCT together with a report on the result of the review under Rule 68.3(e) PCT, in which it stated that the invitation to pay was justified. On 26 May 1993 the applicants informed the IPEA that they were maintaining the protest.

III. According to the IPEA's invitation to pay dated 3 March 1993, it was clear from pages 2 and 3 of the description as filed that the idea of using a non-ionic surfactant to stabilise aqueous zeolite suspensions was known. Thus the use of the four structurally different classes of non-ionic surfactants characterised by formulas (I) to (IV) in claim 1 could no longer be regarded as forming a single general inventive concept. In its notification dated 11 May 1993 concerning the result of the review of the protest, the IPEA additionally adduced five documents which had not been listed in the invitation to pay, including

(5) EP-A-0 294 694,

in support of this objection.

IV. The applicants submitted grounds for their protest in letters received on 25 March and 26 May 1993, stating that the prior art acknowledged in the description taught exclusively the stabilisation of aqueous zeolite suspensions using mixtures of non-ionic fatty-alcohol

dans laquelle R<sup>4</sup> est un groupement alkyle ou alcényle comprenant 6 à 22 atomes de carbone, G une unité de glucose dérivée d'un sucre comportant 5 ou 6 atomes de carbone, et x un chiffre compris entre 1 et 10.

II. Le 25 mars 1993 (date de l'inscription du montant des taxes au crédit du compte de l'OEB), le déposant a payé les taxes additionnelles sous réserve (règle 68.3 c) PCT) ainsi que la taxe prescrite pour l'examen de la réserve par la chambre de recours (règle 68.3 e) PCT dans la version en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1992). Le 11 mai 1993, l'IPEA a envoyé au déposant l'opinion écrite visée à la règle 66 PCT et lui a notifié le résultat du réexamen prévu à la règle 68.3 e) PCT dans un rapport concluant au bien-fondé de l'invitation à payer des taxes additionnelles. Le 26 mai 1993, le déposant a fait savoir qu'il maintenait sa réserve.

III. L'IPEA avait expliqué dans son invitation à payer du 3 mars 1993 qu'il ressortait clairement des pages 2 et 3 de la description de la demande que l'idée d'utiliser un agent tensio-actif non ionique pour stabiliser des suspensions aqueuses de zéolithes était une idée connue. Il n'était donc plus possible de voir dans l'utilisation des quatre classes structurellement différentes d'agents tensio-actifs non ioniques, définies par les formules I à IV de la revendication 1, la réalisation d'un seul concept inventif général. Dans la notification du 11 mai 1993 dans laquelle elle communiquait au déposant le résultat du réexamen de la réserve, l'IPEA invoquait à l'appui de son objection concernant le défaut d'unité de l'invention cinq autres documents qu'elle n'avait pas encore cités dans son invitation à payer les taxes additionnelles, et notamment le document :

(5) EP-A-0 294 694.

IV. Dans ses communications des 25 mars et 26 mai 1993 dans lesquelles il exposait les motifs de sa réserve, le déposant faisait valoir que l'état de la technique mentionné dans la description enseignait uniquement la stabilisation de suspensions aqueuses de zéolithes à l'aide

Fettalkoholpolyglycolethern und anionischen Sulfattensiden lehre. Die allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT bestehe daher in der Erkenntnis, daß die Stabilisierung auch in **Abwesenheit der anionischen Tenside** gelinge. Unter Berufung auf die Entscheidung W 8/87 (ABl. EPA 1989, 123) führt sie ferner aus, die Zahlungsaufforderung sei nicht rechtsverbindlich, weil zu ihrer Begründung in unzulässiger Weise nur die angeblich uneinheitlichen Erfindungen aufgezählt worden seien. Ferner sei die IPEA gemäß der Entscheidung W 3/88 (ABl. EPA 1990, 126) grundsätzlich nicht berechtigt, einen Nichteinheitlichkeitseinwand "a posteriori", d. h. gestützt auf den objektiv vorhandenen Stand der Technik, zu erheben. Es komme vielmehr lediglich auf die subjektive Auffassung des Anmelders bei der Abfassung der Patentansprüche an. Daher könne ein Einwand nur erhoben werden, wenn die unabhängigen Ansprüche **offensichtlich** nicht durch eine erfinderische Idee verknüpft seien und/oder der gewählte Oberbegriff für eine Markush-Gruppe willkürlich sei bzw. **erkennbar** durch den Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen werde. Die Anmelderin habe jedoch bei Abfassung der Anmeldung keinen die Neuheit des Anmeldegegenstands in Frage stellenden Stand der Technik gekannt. Bei Feststellung der Uneinheitlichkeit erst nach Erstellung des Recherchenberichts sei zwar gegebenenfalls eine Teilung der Anmeldung erforderlich; jedoch werde hierfür keine zusätzliche Gebühr fällig.

Selbst wenn sich die Anmelderin die Auffassung der IPEA zu eigen machen würde, so betreffe die Anmeldung bestenfalls zwei voneinander unabhängige Erfindungen, da die nichtionischen Tenside der Formeln I bis III alle Anlagerungsprodukte von Ethylen- bzw. Propylenoxid an verschiedene Alkohole seien und somit einer einzigen Verbindungsklasse angehörten.

V. Die Anmelderin beantragt, dem Widerspruch stattzugeben und die Rückzahlung sämtlicher unter Widerspruch entrichteter Gebühren anzuordnen. Hilfsweise beantragt sie, zwei der drei zusätzlichen Gebühren

polyglycol ethers and anionic sulphate surfactants. The general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 PCT thus resided in the recognition that stabilisation could also be achieved **in the absence of anionic surfactants**. Citing decision W 8/87 (OJ EPO 1989, 123), the applicants further stated that the invitation to pay was not legally binding because it merely listed in its support the inventions allegedly lacking in unity, which was inadmissible. Furthermore, according to decision W 3/88 (OJ EPO 1990, 126), the IPEA had no power to lodge an objection of non-unity a posteriori, that is on the basis of the objectively existing prior art. The sole important factor was the subjective view of the applicants at the time they drew up the claims. An objection could therefore only be lodged if the independent claims were **obviously** not linked by an inventive concept and/or the prior art portion chosen for a Markush group was arbitrary or its novelty **recognisably** prejudiced by the prior art. When drafting the application, however, the applicants had not been aware of any prior art prejudicial to the novelty of its subject-matter. If non-unity was not established until after the search report had been compiled, it might be necessary to divide the application. But no additional fees would then be due.

Even if the applicants were to agree with the IPEA, the application would relate to two independent inventions at most, as the non-ionic surfactants of formulas I to III were all addition products of ethylene or propylene oxide with various alcohols and thus belonged to a single class of compounds.

V. The applicants request that the protest be allowed and all the fees paid under protest reimbursed. Alternatively, they request that two of the three additional fees be reimbursed and, by way of a further alternative,

de mélanges composés d'éthers de polyglycols et d'alcool gras non ioniques et d'agents tensio-actifs anioniques sulfatés. L'existence en l'occurrence d'un concept inventif commun au sens de la règle 13.1 PCT tenait à ce que cette stabilisation intervenait également **en l'absence des agents tensio-actifs anioniques**. Se référant à la décision W 8/87 (JO OEB 1989, 123), le déposant a allégué en outre que l'invitation à payer des taxes additionnelles était sans effet juridique, car pour motiver cette invitation, l'IPEA s'était bornée à tort à énumérer les inventions qui selon elle ne formaient pas un seul concept inventif général. De plus, en vertu de la décision W 3/88 (JO OEB 1990, 126), l'IPEA n'était pas fondée à objecter a posteriori l'absence d'unité d'invention, en se fondant sur l'état de la technique existant objectivement. La seule chose qui comptait au contraire, c'est la conception subjective de l'invention que s'était faite le déposant lors de la rédaction des revendications. Il ne pouvait donc être soulevé une objection que si les revendications indépendantes n'étaient **manifestement** pas liées entre elles par un seul concept inventif général et/ou que si la désignation générale choisie pour un ensemble de type Markush était arbitraire ou que si sa nouveauté était **manifestement** détruite par l'état de la technique. Or, lorsqu'il avait rédigé sa demande, le déposant ignorait qu'il existait dans l'état de la technique un document qui pouvait porter atteinte à la nouveauté de l'objet de sa demande. Dans le cas où il n'est constaté qu'après l'établissement du rapport de recherche que l'invention manque d'unité, il y a lieu le cas échéant de diviser la demande, mais le déposant ne doit pas pour autant acquitter des taxes additionnelles.

Même si le déposant se ralliait à l'opinion de l'IPEA, la demande porterait au pire sur deux inventions indépendantes, vu que les agents tensio-actifs non ioniques de formules I à III sont tous des produits d'addition d'oxyde d'éthylène ou de propylène à différents alcools et qu'ils appartiennent donc tous à une seule et même classe de composés.

V. Le déposant a demandé par conséquent qu'il soit fait droit à sa réserve et que le remboursement de toutes les taxes payées sous réserve soit ordonné. Il a demandé dans une requête subsidiaire le rembourse-

zurückzuerstatten und weiter hilfsweise, "die Beschwerde mündlich zu verhandeln".

### Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.

2. Nach Kenntnis der Kammer ist im vorliegenden Fall erstmals über die Begründetheit eines Widerspruchs zu entscheiden, bei dem gemäß der seit 1. Juli 1992 geltenden Regel 68.3 e) PCT, die das EPA als IPEA seit 1. Oktober 1992 anwendet (Regel 104 a) EPÜ, siehe ABI. EPA 1992, 342 f., 547), eine Überprüfung der Berechtigung der Zahlungsaufforderung stattgefunden hat. Aus dem der Anmelderin am 11. Mai 1993 mitgeteilten Ergebnis der in Regel 68.3 e) PCT vorgeschriebenen Überprüfung ergibt sich, daß die IPEA eine nochmalige vollständige Untersuchung der Frage der Einheitlichkeit vorgenommen hat und dabei weitere, in der Zahlungsaufforderung nicht erwähnte Gründe und Beweismittel angeführt hat.

2.1 Dies veranlaßt die Kammer zu dem Hinweis, daß der Ausdruck "Überprüfung, ob die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr berechtigt war" nicht bedeutet, daß die Berechtigung der Einbehaltung dieser Gebühr unabhängig von den in der Zahlungsaufforderung angegebenen Gründen nochmals zu beurteilen ist. Aus der in Regel 68.2 PCT festgelegten Verpflichtung zur Begründung der Zahlungsaufforderung ergibt sich vielmehr, daß diese nur insoweit "berechtigt" im Sinne der Regel 68.3 e) PCT sein kann, als sie dieser Begründungspflicht entsprochen hat (siehe auch W 4/85, ABI. EPA 1987, 63 und W 7/86, ABI. EPA 1987, 67). Gegenstand der in Regel 68.3 e) PCT festgelegten Überprüfung ist also ausschließlich die Berechtigung der Zahlungsaufforderung im Hinblick auf die der Anmelderin darin mitgeteilten Gründe im Lichte der von der Anmelderin in ihrer Widerspruchsbeurteilung vorgebrachten Tatsachen und Argumente. Nichts anderes ist auch Aufgabe der Beschwerdekammer im Rahmen der Prüfung des Widerspruchs gemäß Regel 68.3 c) PCT, denn diese Regel bezieht sich auf die Zahlungsaufforderung, nicht

that "the appeal be dealt with in oral proceedings".

### Reasons for the Decision

1. The protest is admissible.

2. As far as the board is aware, this is the first time that a decision has had to be taken on the merits of a protest in which a review of the justification for the invitation to pay has been carried out in accordance with Rule 68.3(e) PCT, in force as from 1 July 1992 and applied by the EPO as IPEA since 1 October 1992 (Rule 104(a) EPC; see OJ EPO 1992, 342 ff., 547). The result of the review under Rule 68.3(e) PCT, which was communicated to the applicants on 11 May 1993, indicated that the IPEA had undertaken a further complete examination of the question of unity and in doing so had added further reasons and evidence not included in the invitation to pay.

2.1 The expression "review of the justification for the **invitation** to pay an additional fee" does not mean that the entitlement to retain this fee should be re-assessed independently of the reasons given in the invitation to pay. Rather, the obligation laid down in Rule 68.2 PCT to justify the invitation to pay indicates that an invitation is only "justified" within the meaning of Rule 68.3(e) PCT to the extent that it has fulfilled the said obligation to provide justification (see also W 4/85, OJ EPO 1987, 63, and W 7/86, OJ EPO 1987, 67). The object of the review under Rule 68.3(e) PCT is thus solely to justify the invitation to pay in the light of the reasons communicated to the applicants therein and having regard to the facts and arguments submitted by the applicants in support of their protest. The examination of the protest under Rule 68.3(c) PCT imposes no other duties on the board of appeal, as this rule relates to the invitation to pay and not to the result of the review under Rule 68.3(e) PCT. The board thus cannot take into consideration in this examination any new facts or arguments submitted late by the IPEA, ie as part of the review under Rule 68.3(e) PCT (see

ment de deux des trois taxes additionnelles et, également à titre subsidiaire, "l'examen du recours dans le cadre d'une procédure orale".

### Motifs de la décision

1. La réserve est recevable.

2. A la connaissance de la Chambre, depuis l'entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 1992 de la règle 68.3 e) PCT, que l'OEB agissant en tant qu'IPEA applique depuis le 1<sup>er</sup> octobre 1992 (règle 104bis CBE, cf. JO OEB 1992, 342 s, 547), c'est la première fois qu'il doit être statué sur une réserve ayant donné lieu au réexamen du bien-fondé d'une invitation à payer des taxes additionnelles. Il ressort du rapport du 11 mai 1993 communiquant au déposant le résultat du réexamen prescrit par la règle 68.3 e) PCT que l'IPEA a entièrement réexaminé la question de l'unité de l'invention, en faisant valoir des motifs et des preuves qu'elle n'avait pas invoqués dans son invitation à payer des taxes additionnelles.

2.1 La Chambre fait observer à ce propos que l'expression "réexaminer si l'**invitation** à payer une taxe additionnelle était justifiée" ne signifie pas qu'il y a lieu d'apprécier à nouveau le bien-fondé de la perception de cette taxe en faisant abstraction des motifs indiqués dans ladite invitation. Eu égard à la règle 68.2 PCT, qui exige que l'IPEA expose ses motifs lorsqu'elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles, il apparaît au contraire qu'une telle invitation ne peut être "justifiée" au sens de la règle 68.3 e) PCT que s'il a été satisfait à cette obligation (cf. également W 4/85, JO OEB 1987, 63 et W 7/86, JO OEB 1987, 67). Il en résulte que le réexamen prévu à la règle 68.3 e) PCT consiste uniquement à vérifier si l'invitation à payer des taxes additionnelles était justifiée eu égard aux motifs communiqués au déposant dans cette invitation, qu'il convient d'examiner à la lumière des faits et arguments invoqués par le déposant dans l'exposé des motifs de sa réserve. C'est d'ailleurs également à quoi se résume la tâche de la chambre de recours lorsqu'elle procède à l'examen de la réserve conformément à la règle 68.3 c) PCT, examen portant

aber auf das Ergebnis von deren Überprüfung gemäß Regel 68.3 e) PCT. Demgemäß kann die Kammer bei dieser Prüfung von der IPEA verspätet, d. h. erst im Rahmen der Überprüfung nach Regel 68.3 e) PCT vorgebrachte neue Tatsachen und Argumente nicht berücksichtigen (siehe auch W 3/93 vom 5. November 1993, zur Veröffentlichung im ABl. EPA vorgesehen, Punkt 4 der Gründe).

2.2 Ein Nachschieben neuer Gründe und Beweismittel im Zuge der Mitteilung des Überprüfungsergebnisses verbietet sich nach Überzeugung der Kammer auch deshalb, weil der Anmelder durch die in der Zahlungsaufforderung angegebenen Gründe in die Lage versetzt werden muß, darüber zu entscheiden, ob er seine Ansprüche einschränkt oder zusätzliche Gebühren bezahlt. Hierfür ist es unerlässlich, daß die Gründe für die Forderung zusätzlicher Gebühren in der Zahlungsaufforderung vollständig und abschließend dargelegt werden. Ein Anmelder, der im guten Glauben auf die Vollständigkeit der Begründung in der Zahlungsaufforderung keine Notwendigkeit zur Einschränkung der Ansprüche sieht und daher bei Zahlung der geforderten Gebühren aufgrund seiner Gegen Darstellung im Widerspruch mit deren Rückzahlung rechnen darf, muß sich durch das Nachschieben neuer Gründe zur Untermauerung der Zahlungsaufforderung im Überprüfungsverfahren jedenfalls dann getäuscht sehen, wenn ihn die Kenntnis dieser neuen Gründe zur Einschränkung veranlaßt hätte.

2.3 Darüber hinaus verfehlt die Überprüfung der erlassenen Zahlungsaufforderung nach Regel 68.3 e) PCT ihren Zweck, wenn auf die hiergegen vorgebrachten Widerspruchsgründe in der in dieser Regel vorgeschriebenen Mitteilung über das Ergebnis dieser Überprüfung nicht eingegangen wird, sondern nur, wie hier, der bereits vorgetragene Standpunkt wiederholt wird. Es ist vielmehr nach Überzeugung der Kammer selbstverständlich, daß die in Kapitel VI, 5.7 der am 1. März 1993 von der WIPO veröffentlichten Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT geforderte technische Begründung des Ergebnisses dieser Überprüfung diejenigen Gründe enthalten muß, die zur Aufrechterhaltung der Zahlungsaufforderung **im Lichte des Widerspruchsvorbringens** geführt

also W 3/93 of 5 November 1993 (to be published in OJ EPO, Reasons, 4).

2.2 In the board's opinion, a further argument against the subsequent introduction of new reasons and evidence in the notification concerning the result of the review is that the reasons given in the invitation to pay must enable applicants to decide whether to restrict their claims or to pay additional fees. It is therefore imperative that the reasons for requesting additional fees in the invitation to pay be set forth in full and definitive form. Applicants who have good faith in the completeness of the reasons given in support of the invitation to pay and thus see no need to restrict their claims will naturally expect, on the basis of the reasoned statement in support of their protest, that fees paid in response to the invitation will be reimbursed. They will consider themselves to have been deceived if new reasons are subsequently submitted in the review procedure in support of the invitation to pay which, had they known about them, would have caused them to restrict the claims.

2.3 Furthermore, a review of the invitation to pay under Rule 68.3(e) PCT fails to achieve its purpose if the notification concerning the result of the review prescribed in this rule does not address the grounds given for the protest against the invitation, but instead, as in the present case, simply repeats the previous point of view. In fact it goes without saying, in the board's view, that the technical reasoning behind the result of this review, which is required under Chapter VI, 5.7 of the PCT Preliminary Examination Guidelines published by WIPO on 1 March 1993, must contain thereasons for which the invitation to pay was maintained **in the light of the protest**. These guidelines are binding on both the IPEA and the board of appeal, which acts in such cases as the "special instance" of the IPEA under Rule

sur l'invitation à payer des taxes additionnelles et non sur le résultat de son réexamen, tel que visé à la règle 68.3 e) PCT. En conséquence, la Chambre ne peut prendre en considération, lorsqu'elle examine la réserve, de nouveaux faits et arguments qui ont été invoqués tardivement par l'IPEA, c'est-à-dire qui n'ont été invoqués par elle qu'au stade du réexamen visé à la règle 68.3 e) PCT (cf. également décision W 3/93 du 5 novembre 1993, point 4 de l'exposé des motifs, à paraître au JO OEB).

2.2 De l'avis de la Chambre, une autre raison qui fait qu'il ne peut être invoqué après coup de nouveaux motifs et de nouvelles preuves lors de la notification du résultat du réexamen est que l'exposé des motifs figurant dans l'invitation à payer doit permettre au déposant de décider s'il vaut mieux limiter ses revendications, ou s'il est préférable de payer des taxes additionnelles. Il est indispensable pour cela que l'IPEA expose définitivement tous ses motifs dans son invitation à payer des taxes additionnelles. Un déposant qui, croyant de bonne foi que l'IPEA a exposé tous ses motifs dans son invitation à payer, ne jugerait pas nécessaire de limiter ses revendications et qui, ayant acquitté les taxes requises, s'attendrait à en obtenir le remboursement, vu les motifs invoqués en riposte dans sa réserve, ne pourrait que s'estimer dupé s'il était avancé au cours de la procédure de réexamen de nouveaux motifs justifiant l'invitation à payer des taxes, motifs qui, s'il les avait connus, l'auraient amené à limiter ses revendications.

2.3 En outre, le réexamen de l'invitation à payer prévu à la règle 68.3 e) PCT ne peut atteindre son but, si dans la notification communiquant au déposant le résultat de ce réexamen, comme le stipule cette règle, il n'est pas répondu aux motifs invoqués par le déposant à l'appui de la réserve qu'il a formulée à l'encontre de cette invitation, etsi l'on se contente, comme c'est le cas dans la présente espèce, de réaffirmer ce qui avait déjà été dit. De l'avis de la Chambre, il est bien évident au contraire que dans l'exposé des "raisons techniques du résultat" du réexamen, exposé qui doit être établi en vertu du point VI, 5.7 des Directives (publiées par l'OMPI le 1er mars 1993) concernant l'examen préliminaire international selon le PCT, il convient d'expliquer pour quels motifs il a été décidé de main-

haben. Die genannten Richtlinien sind sowohl für die IPEA als auch für die hier als "besondere Instanz" der IPEA im Sinne der Regel 68.3 c) PCT handelnde Beschwerdekammer verbindlich (siehe G 1/89, ABI. EPA 1991, 155). Daher ist in der genannten Mitteilung auf die Widerspruchsgründe einzugehen. Dies ist in der Mitteilung der IPEA vom 11. Mai 1993 nicht geschehen; dieses Versäumnis beruht hier möglicherweise auf dem Rechtsirrtum, eine Antwort auf die Widerspruchsbegründung erübrige sich angesichts der neu eingeführten, die Zahlungsaufforderung stützenden Gründe.

2.4 Im Hinblick auf das bisherige Fehlen einer Praxis für das neu eingeführte Prüfungsverfahren und im Interesse einer zügigen Erledigung des Widerspruchsverfahrens sieht die Kammer hier davon ab, wegen der genannten Mängel des Prüfungsverfahrens eine Zurückverweisung an die in Regel 68.3 e) vorgesehene Prüfungsinstanz zur Beseitigung dieser Mängel anzuordnen und prüft die Berechtigung der Zahlungsaufforderung anhand der dargelegten Kriterien selbst.

3. Die Kammer entnimmt der Zahlungsaufforderung, daß die IPEA den Einwand mangelnder Einheitlichkeit nicht darauf gestützt hat, daß der geltende unabhängige Patentanspruch rein formell die Anwesenheit von anionischen Tensiden nicht ausschließt, sondern davon ausgegangen ist, daß Gegenstand der Anmeldung nur die Verwendung der im Anspruch genannten Tenside **und deren** Mischungen ist (siehe Beschreibung, Seite 5, 1. Absatz). Diese Betrachtungsweise steht im Einklang mit der Vorschrift in Kapitel III, 7.6 der genannten Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT. Danach soll mangelnde Einheitlichkeit nur in klaren Fällen beanstandet werden, wobei kein enger, am Wortlaut haftender oder akademischer Standpunkt vertreten werden soll. Auch die Kammer geht daher von dieser durch die Beschreibung gestützten Auslegung des geltenden Anspruchs 1 aus.

4. Die IPEA hat die Berechtigung der Zahlungsaufforderung ausschließlich darauf gestützt, die alleinige Verwen-

68.3(c) PCT (see G 1/89, OJ EPO 1991, 155). The above-mentioned notification should thus address the grounds adduced in support of the protest. The notification from the IPEA dated 11 May 1993 did not do so. This omission is possibly the result of a judicial error by which a reply to the reasoned statement in support of the protest was not considered necessary in view of the newly introduced reasons for the invitation to pay.

2.4 No standard practice has so far been established in connection with the recently introduced review procedure. At the same time, it is desirable that the present case be concluded rapidly. Therefore, and given the above-mentioned shortcomings in the review procedure, the board will refrain from ordering a remittal to the review instance stipulated in Rule 68.3(e) with a view to eliminating these deficiencies. Instead, it will itself examine the justification for the invitation to pay on the basis of the above criteria.

3. The board infers from the invitation to pay that the IPEA did not raise its objection of lack of unity because the independent claim as worded had not formally excluded the presence of anionic surfactants, but assumed that the application related only to the use of the surfactants listed in the claim and mixtures **thereof** (see description, page 5, first paragraph). This view accords with the provisions of Chapter III, 7.6 of the above-mentioned PCT Preliminary Examination Guidelines, whereby lack of unity should only be raised in clear cases, and a narrow, literal or academic approach should be avoided. The board consequently also bases its considerations on this interpretation of claim 1, which is supported by the description.

4. The IPEA justified the invitation to pay merely by asserting that the sole use of non-ionic surfactants to sta-

tenir l'invitation à payer, **compte tenu des arguments invoqués à l'appui de la réserve**. Les directives en question lient en effet aussi bien l'IPEA que la chambre de recours agissant en qualité d'"instance spéciale" de l'IPEA au sens de la règle 68.3 c) PCT (cf. décision G 1/89, JO OEB 1991, 155). C'est pourquoi les motifs de la réserve doivent être examinés dans cette notification, or l'IPEA a omis de le faire dans la notification qu'elle a envoyée le 11 mai 1993, peut-être parce qu'elle a estimé à tort qu'il n'était pas nécessaire de répondre aux motifs invoqués par le requérant à l'appui de sa réserve dès lors qu'elle avait fait valoir de nouveaux motifs prouvant le bien-fondé de l'invitation à payer.

2.4 La procédure de réexamen étant une procédure récente, dont on n'a pas encore beaucoup l'expérience, la Chambre, désireuse de parvenir à un règlement rapide dans la procédure de réserve, décide de ne pas renvoyer l'affaire à l'organe de réexamen prévu à la règle 68.3 e) pour qu'il rectifie ces irrégularités de la procédure de réexamen, et prend le parti d'examiner elle-même le bien-fondé de l'invitation à payer en appliquant les critères qui viennent d'être rappelés.

3. La Chambre estime qu'il ressort de l'invitation à payer qu'au lieu de fonder son objection concernant l'absence d'unité d'invention sur le fait que d'un point de vue purement formel, le texte actuel de la revendication indépendante n'excluait pas la présence d'agents tensio-actifs anioniques, l'IPEA a considéré au contraire que la demande ne portait que sur l'utilisation des agents tensio-actifs mentionnés dans la revendication ainsi que sur l'utilisation de **leurs** mélanges (cf. description, page 5, 1er alinéa). L'approche adoptée par l'IPEA est en accord avec les prescriptions du point III, 7.6 des Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT, qui prévoient que l'objection concernant le défaut d'unité de l'invention ne doit être soulevée que dans les "cas suffisamment clairs", et qu'elle ne doit "pas être soulevée ni maintenue dans une optique étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre ou d'une manière trop rigide". C'est pourquoi la Chambre adopte elle aussi cette interprétation de la revendication 1, qui se fonde sur la description.

4. Pour justifier l'envoi d'une invitation à payer des taxes additionnelles, l'IPEA a fait valoir comme seul motif

derung nichtionischer Tenside zur Stabilisierung wäßriger Zeolithsuspensionen, also das von der Anmelderin geltend gemachte allen vier in Anspruch 1 enthaltenen Alternativen gemeinsame erfinderische Konzept, gehöre zum Stande der Technik, wie er auf den Seiten 2 und 3 der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung dargestellt worden sei. Den einzigen Sachverhalt, aus dem dies hergeleitet werden könnte, findet die Kammer im letzten Absatz der Seite 2 und im ersten Absatz auf Seite 3. Dort ist angegeben, gemäß der **Lehre** der

bilise aqueous zeolite suspensions, ie the inventive concept claimed by the applicants and common to all four alternatives contained in claim 1, belonged to the prior art described on pages 2 and 3 of the description in the present application. The board finds that the only passage from which this could be deduced is in the last paragraph on page 2 and the first paragraph on page 3, where it is stated that according to the **teaching** of

que l'idée d'utiliser exclusivement des agents tensio-actifs non ioniques pour stabiliser des suspensions aqueuses de zéolithes, qui constituait le concept inventif commun aux quatre variantes prévues dans la revendication 1, tel que l'avait revendiqué le déposant, faisait partie de l'état de la technique mentionné aux pages 2 et 3 de la description de la demande en question. De l'avis de la Chambre, les passages figurant au dernier alinéa de la page 2 et au premier alinéa de la page 3 sont les seuls qui justifieraient une telle conclusion. Il y est en effet indiqué que, d'après l'**enseignement** du document :

DE-A-3 423 351 (1A)

könnten Zeolithsuspensionen u. a. auch durch Zusatz von Polyglycol-ethern, Fettsäurealkanolamiden oder Fettsäuremonoglyceriden bei pH 9 bis 10 stabilisiert werden. Ferner sei aus der Literatur die Verwendung von zahlreichen weiteren Stabilisatoren bekannt, beispielsweise Alkylphenolpolyglycolethern, siehe

DE-A-3 423 351 (1A)

zeolite suspensions can be stabilised, for example, by the addition of polyglycol ethers, fatty-acid alkanol amides or fatty-acid monoglycerides at pH 9 to 10. Furthermore, it was known from the literature to use numerous other stabilisers, for example alkylphenol polyglycol ethers:

DE-A-3 423 351 (document 1A),

des suspensions de zéolithes peuvent entre autres être stabilisées par l'addition d'éthers de polyglycols, d'alkanolamides d'acides gras ou de monoglycérides d'acides gras à des pH allant de 9 à 10. Certains documents techniques ont déjà divulgué l'utilisation de nombreux autres stabilisants, par exemple les éthers de polyglycols et d'alkylphénols, cf. :

**DE-A-3 401 861 (6),**

Isotridecylpolyglycolethern, siehe

DE-A-3 401 861 (6),

iso-tridecyl polyglycol ethers:

DE-A-3 401 861 (document 6),

les éthers de polyglycols et d'isotridecanols, cf. :

DE-A-3 444 311 (7)

und Anlagerungsprodukten von Ethylenoxid an Oxoalkohole, siehe

DE-A-3 444 311 (7)

and addition products of ethylene oxide with oxalcohols:

DE-A-3 444 311 (document 7)

et les produits de l'addition d'oxyde d'éthylène à des alcools obtenus par oxo-synthèse, cf. :

DE-A-3 719 042 (5A).

Bei den genannten Verbindungsklassen handelt es sich offensichtlich um nichtionische Tenside. Dies wird auch von der Anmelderin nicht bestritten, die lediglich vorgetragen hat, die Verwendung solcher Tenside gehöre nicht zur Lehre der in diesem Zusammenhang in der Beschreibung genannten Druckschrift (1A). Nach Meinung der Kammer wäre es zwar wünschenswert gewesen, wenn die Zahlungsaufforderung die genannten Fundstellen genau bezeichnet hätte. Der Hinweis auf die Seiten 2 und 3 der Beschreibung war aber nach Überzeugung der Kammer im vorliegenden Falle hinreichend, um sowohl der Anmelderin, die diesen Stand der Technik selbst genannt hatte, als auch der Kammer die Überprüfung der Stichhaltigkeit des erhobenen Einwands zu ermöglichen. Es trifft also nicht zu, daß die Zahlungsaufforderung, wie die

DE-A-3 719 042 (5A).

These compound classes are obviously non-ionic surfactants. This is not disputed by the applicants, who merely submitted that the use of such surfactants did not belong to the **teaching** of document (1A), which was mentioned in this connection in the description. In the board's opinion it would have been preferable for the invitation to pay to have specified the precise passages concerned. However, it was satisfied that the reference to pages 2 and 3 of the description sufficed in the present case to allow the merits of the objection to be reviewed both by the applicants, who had listed this prior art themselves, and by the board. It is therefore incorrect to state that the invitation to pay, as the applicants maintain, merely contains a list of the various subject-matters not forming an inventive unity. It does in fact also contain a short but clear

DE-A-3 719 042 (document 5A).

Ces classes de composés correspondent manifestement à des agents tensio-actifs non ioniques, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par le déposant qui a simplement fait valoir que le document (1A) cité à ce sujet dans la description **n'enseignait** pas l'utilisation de ces agents. De l'avis de la Chambre, il aurait mieux valu donner les références précises dans l'invitation à payer : cependant, la mention des pages 2 et 3 de la description était suffisante en l'espèce pour permettre à la Chambre et au déposant qui avait lui-même cité cet état de la technique de vérifier la pertinence de l'objection qui avait été soulevée. C'est donc à tort que le déposant a affirmé que dans l'invitation à payer, l'IPEA s'était bornée à énumérer les divers éléments hétérogènes revendiqués dans la demande. En effet, dans cette invitation elle a exposé certes brièvement, mais de



Anmelderin meint, nur eine Aufzählung der verschiedenen uneinheitlichen Gegenstände enthält. Sie enthält vielmehr darüberhinaus eine zwar kurze, aber noch verständliche Begründung für den erhobenen Einwand. Die Zahlungsaufforderung leidet daher nicht an einem Begründungsmangel.

5. Der Widerspruch richtet sich nicht gegen eine Forderung zusätzlicher **Recherchegebühren**, sondern gegen eine Forderung zusätzlicher Gebühren für eine internationale vorläufige **Prüfung** gemäß Kapitel II des PCT. Der vorliegende Sachverhalt ist daher mit demjenigen, der der - im übrigen durch die bereits genannte Entscheidung G 1/89 nicht bestätigten - Entscheidung W 3/88 zugrundeliegt, nicht vergleichbar. Dem Widerspruch kann deshalb nicht, wie die Anmelderin meint, schon allein deshalb stattgegeben werden, weil sie bei Abfassung der Anmeldung **subjektiv** der Auffassung sein konnte, daß alle beanspruchten Verfahrensvarianten auf einer einzigen erfindnerischen Idee beruhten. Gemäß Kapitel III, 7.5 der genannten verbindlichen Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT ist vielmehr bei der Prüfung der Einheitlichkeit auch der bei der Recherche ermittelte Stand der Technik in Betracht zu ziehen. Es ist daher selbstverständlich, daß auch der in der Beschreibung der Anmeldung gewürdigte Stand der Technik berücksichtigt werden muß.

6. Dies verpflichtet die IPEA allerdings nach Überzeugung der Kammer dazu, die Richtigkeit der dort gemachten Angaben zu überprüfen, bevor darauf Einwände gestützt werden, denn zum hier zu berücksichtigenden Stand der Technik gehören nicht ohne weiteres alle Sachverhalte, die in der Beschreibung **subjektiv** und möglicherweise irrtümlich als bekannt dargestellt worden sind, sondern nur diejenigen, die **objektiv** bekannt waren. Eine solche Nachprüfung hat die IPEA hier offensichtlich nicht vorgenommen, sonst hätte sie feststellen müssen, daß der Druckschrift (1A), die eine Zusatzanmeldung zu der in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung ebenfalls genannten DE-A-3 330 220 ist, die behaupteten Sachverhalte nicht zu entnehmen sind. Deshalb können sie auch nicht die **Lehre** dieser Druckschrift ausmachen. Nach den Fest-

reasoned statement in support of the objection. The invitation to pay is not therefore unsupported by reasons.

5. The protest is directed not against the invitation to pay additional **search** fees, but against the invitation to pay additional fees for an international preliminary **examination** in accordance with Chapter II of the PCT. The present case is thus not comparable to the one on which decision W 3/88 was based (which, incidentally, was not confirmed by G 1/89 mentioned above). Contrary to the applicants' belief, therefore, the protest cannot be allowed simply because they could have been **subjectively** of the opinion, when they drew up the application, that all the claimed method variations were based on a single inventive concept. According to Chapter III, 7.5 of the above-mentioned binding PCT Preliminary Examination Guidelines, the prior art established during the search should be taken into consideration in the examination for unity. It therefore goes without saying that the prior art acknowledged in the description as filed must also be taken into account.

6. In the board's opinion, this obliges the IPEA to check the correctness of the information given there before any objections are based on it, since the prior art to be taken into account does not automatically include all the facts which were stated **subjectively** and possibly erroneously in the description as being known, but only those facts which were **objectively** known. The IPEA obviously did not carry out such a check in this case; otherwise it would have ascertained that the information referred to cannot be found in document (1A), an application for a patent of addition to DE-A-3 330 220 which is also mentioned in the description belonging to the present application. For this reason it cannot form the **teaching** of this document. As far as the board can ascertain, the applicants in fact stated correctly in their grounds for the protest that this doc-

manière compréhensible pour quelles raisons elle avait soulevé une objection. On ne peut donc reprocher à cette invitation de ne pas être motivée.

5. Dans sa réserve, le déposant ne proteste pas contre la demande de paiement de taxes additionnelles pour la **recherche**, mais contre la demande de paiement de taxes additionnelles pour l'**examen** préliminaire international effectué au titre du chapitre II du PCT. Les faits de la cause ne sont donc pas comparables à ceux dont il était question dans la décision W 3/88, laquelle n'a d'ailleurs pas été corroborée par la décision G 1/89, déjà citée. Contrairement à ce qu'estime le déposant, il ne peut donc être fait droit à sa réserve pour la simple raison qu'il pouvait considérer **subjectivement** lors de la rédaction de sa demande que toutes les variantes de procédé qu'il avait revendiquées ne formaient qu'un seul concept inventif. Au contraire, en vertu du point III, 7.5 des Directives susmentionnées concernant l'examen préliminaire international selon le PCT, qui ont un caractère contraignant, il convient également de tenir compte, lors de l'examen de l'unité de l'invention, de l'état de la technique tel qu'il a été déterminé au cours de la recherche. Il s'ensuit bien évidemment que l'état de la technique mentionné dans la description de la demande doit lui aussi être pris en considération.

6. La Chambre estime que l'IPEA est tenue de ce fait de vérifier l'exactitude des indications qui figurent dans la description avant de soulever des objections sur la base de cette description; en effet les éléments que dans la description le déposant considère **subjectivement**, peut-être même à tort, comme étant des éléments connus ne font pas tous automatiquement partie de l'état de la technique pertinent: seuls en font partie les éléments qui étaient connus **objectivement**. Or l'IPEA n'a manifestement pas réexaminé ce point, car si elle l'avait fait, elle aurait forcément été amenée à constater que les faits qui ont été allégués ne ressortent pas du document (1A), demande de brevet d'addition à la demande DE-A-3 330 220, citée elle aussi dans la description de la demande en cause. Ces faits ne peuvent donc constituer l'**enseignement**

stellungen der Kammer hat die Anmelderin in ihrer Widerspruchsbeurteilung vielmehr zutreffend ausgeführt, daß diese Druckschrift ausschließlich die Verwendung von Gemischen aus einem nichtionischen Tensid und einem Anionentensid zur Stabilisierung wäßriger Zeolithsuspensionen lehrt. Der laut Beschreibung der vorliegenden Anmeldung angeblich aus Druckschrift (1A) hervorgehende Sachverhalt stützt daher die in Regel 68.2 PCT vorgeschriebene Begründung der Zahlungsaufforderung nicht. Die Kammer kann also diesen Sachverhalt bei der Prüfung des Widerspruchs, wie dargelegt, nicht berücksichtigen, auch wenn er sich **nachträglich** aus anderen Dokumenten als bekannt herausgestellt haben sollte. Unter diesen Umständen kann auch nicht unterstellt werden, daß sich die IPEA auf den in Druckschrift (1A) in Form von Vergleichsbeispielen angegebenen Stand der Technik beziehen wollte; denn hierzu hätte es detaillierter Angaben bedurft, die - unzulässigerweise - erst im Ergebnis der Überprüfung mitgeteilt worden sind.

7. In der Beschreibung der Anmeldung auf Seite 3, Zeilen 5 bis 6 wird ferner auf die Druckschriften (6) und (7) verwiesen. Von diesen Druckschriften betrifft (6) nach den Feststellungen der Kammer in Übereinstimmung mit den Angaben in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung die Verwendung von ethoxylierten Alkylphenolen und (7) die Verwendung von ethoxylierten Isotridecylalkoholen (diese sind, wie der Name zum Ausdruck bringt, verzweigt) zur Stabilisierung von u. a. Zeolith A (siehe jeweils Ansprüche 1 und 4). In Anbetracht dieses Standes der Technik hat es die Kammer nicht für erforderlich gehalten, Druckschrift (5A) noch zu berücksichtigen, da deren hier relevanter Inhalt nicht über denjenigen der Druckschrift (5) hinausgehen kann. Diese Druckschrift, in der u. a. die Priorität der Druckschrift (5A) in Anspruch genommen wird, betrifft die Stabilisierung wäßriger Suspensionen von u. a. Zeolith A mit Gemischen ethoxylierter Oxoalkohole mit 10 bis 15 Kohlenstoffatomen, deren Alkylgruppen teilweise verzweigt sind (Ansprüche 1 und 4), also einen ähnlichen Sachverhalt wie Druckschrift (7).

Aus dem genannten, in der Anmeldebeschreibung gewürdigten

ument teaches only the use of mixtures of a non-ionic surfactant and an anionic surfactant to stabilise aqueous zeolite suspensions. Consequently, the information which according to the description belonging to the present application can allegedly be found in document (1A) does not support the reasons for the invitation to pay required under Rule 68.2 PCT. As indicated, the board cannot therefore take this information into account when examining the protest, even if it has **subsequently** been shown to be known from other documents. Under these circumstances, it cannot be assumed that the IPEA had intended to refer to the prior art set forth in specification (1A) in the form of comparative examples; to do this it would have required more detailed information, which - inadmissibly - was only communicated with the result of the review.

7. On page 3, lines 5 to 6, of the description as filed, reference is also made to documents (6) and (7). As far as the board can ascertain, document (6) is in line with the description belonging to the present application in relating to the use of ethoxylated alkyl phenols and document (7) in concerning the use of ethoxylated iso-tridecyl alcohols (which, as their name indicates, are branched) to stabilise, for example, zeolite A (see claims 1 and 4 of both documents). In view of this prior art, the board did not think it necessary to take account of document (5A), whose content where relevant to the present case cannot extend beyond that of document (5). The latter document, in which priority was claimed for (5A), relates to the stabilisation of aqueous suspensions of, among other things, zeolite A with mixtures of ethoxylated oxalcohols with 10 to 15 carbon atoms, whose alkyl groups are partially branched (claims 1 and 4). Its subject-matter is therefore similar to that of document (7).

It is thus clear from the prior art acknowledged in the description as

de ce document. La Chambre constate au contraire que le déposant a fait valoir avec juste raison dans l'exposé des motifs de sa réserve que ce document portait exclusivement sur l'utilisation de mélanges formés d'un agent tensio-actif non ionique et d'un agent tensio-actif anionique pour stabiliser des suspensions aqueuses de zéolithes. C'est pourquoi l'exposé des motifs de l'invitation à payer, tel que prescrit par la règle 68.2 PCT, ne saurait s'appuyer sur les faits qui étaient présentés dans la description de la demande comme dérivant du document (1A). Comme il a été montré ci-dessus, la Chambre ne peut donc prendre ces faits en considération lors de l'examen de la réserve, même s'il devait s'avérer **après coup**, compte tenu d'autres documents, qu'il s'agissait là de faits connus. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer non plus que l'IPEA entendait s'appuyer sur l'état de la technique correspondant aux exemples comparatifs donnés dans le document (1A), car si cela avait été le cas, il aurait fallu qu'elle apporte des précisions qu'elle n'a fournies - ce qui n'est pas admissible - que lorsqu'elle a communiqué au déposant le résultat du réexamen.

7. A la page 3, lignes 5 et 6 de la description, il est également fait référence aux documents (6) et (7). La Chambre constate que le document (6) concerne l'utilisation d'alkylphénols éthoxylés, ce qui correspond aux indications figurant dans la description de la demande, et le document (7) l'utilisation d'alcools d'isotridecanol éthoxylés (qui, comme le nom l'indique, sont ramifiés) pour stabiliser, entre autres, la zéolithe A (cf. revendications 1 et 4). Compte tenu de cet état de la technique, la Chambre n'a pas jugé utile de prendre également en considération le document (5A), les éléments pertinents qu'il contient ne pouvant aller au-delà de ceux contenus dans le document (5). Ce document, qui revendique entre autres la priorité du document (5A), porte sur la stabilisation de suspensions aqueuses, notamment de la zéolithe A, grâce à l'addition de mélanges d'alcools éthoxylés obtenus par oxo-synthèse comprenant 10 à 15 atomes de carbone dont les groupes alkyles sont en partie ramifiés (revendications 1 et 4). Autrement dit, son contenu est semblable à celui du document (7).

Il ressort donc de l'état de la technique considéré dans la description de

Stand der Technik ergibt sich somit, daß das Problem der Stabilisierung wäßriger Zeolithsuspensionen mit nichtionischen Tensiden bereits bekannt und mehrfach gelöst worden war. Das von der Anmelderin geltend gemachte einigende Band einer gemeinsamen erfindерischen Idee ist also zerstört. Anspruchsgemäß werden vier weitere Lösungen dieses Problems vorgeschlagen, die aufgrund der Strukturunterschiede der vorgeschlagenen Tensidgruppen nicht auf einem gemeinsamen Lösungsprinzip beruhen. Die IPEA hat also in der Zahlungsaufforderung im Ergebnis zu Recht festgestellt, daß den vier in Anspruch 1 enthaltenen alternativen Stabilisierungsverfahren keine allgemeine erfindерische Idee zugrundeliegt. Dem Hauptantrag der Anmelderin, sämtliche zusätzlich geforderte Gebühren zurückzuzahlen, kann daher nicht stattgegeben werden.

8. Hilfsweise begehrt die Anmelderin die Rückerstattung von zwei der drei zusätzlich entrichteten Gebühren für die internationale vorläufige Prüfung. Sie vertritt die Auffassung, daß die Tenside der Formeln (I) bis (III) strukturell so nahe verwandt seien, daß die Beanspruchung der Verfahrensvarianten a), b) und c) des Anspruchs 1 in einer einzigen Anmeldung gerechtfertigt sei. Damit beruft sie sich offensichtlich auf allgemeine Grundsätze, nach denen bei der Beurteilung der Einheitlichkeit eines Erfindungskomplexes bzw. einer Gruppe von Erfindungen eine formale Betrachtungsweise und eine unnötige Zerstückelung der Anmeldung zu vermeiden ist. Diese Grundsätze sind auch in Kapitel III, 7.6 und 7.10 der in Punkt 2.3 genannten verbindlichen Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT verankert, denn danach soll eine enge und akademische Betrachtungsweise vermieden werden und eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren dann unterbleiben, wenn zur vollständigen Prüfung der Anmeldung nur ein geringer zusätzlicher Arbeitsaufwand erforderlich ist. Offenbar im Hinblick auf diesen Hilfsantrag der Anmelderin hat die IPEA als Ergebnis der Überprüfung nach Regel 68.3 e) PCT das Argument nachgeschoben, bei der materiell-rechtlichen Prüfung der von Anspruch 1 umfaßten Alternativen sei jeweils von unterschiedlichen Druckschriften als nächstem Stand

filed that the problem of stabilising aqueous zeolite suspensions using non-ionic surfactants was already known and had been solved many times. The unifying link of a common inventive concept as claimed by the applicants is thereby nullified. The claims propose four further solutions to the problem which, because of the differences in structure between the proposed surfactant groups, are not based on a common principle. The IPEA was thus correct to state in the invitation to pay that the four alternative stabilisation methods contained in claim 1 were not based on a general inventive concept. The applicants' main request for reimbursement of all the additional fees thus cannot be allowed.

8. In the alternative the applicants request reimbursement of two of the three additional fees paid for the international preliminary examination. They hold that the surfactants of formulas (I) to (III) are so closely linked structurally that it is justifiable to claim method variations (a), (b) and (c) of claim 1 in one single application. Their argument is obviously based on certain general principles whereby an assessment of the unity of an inventive complex or a group of inventions should avoid a formal approach and unnecessary division of the application. These principles are enshrined in Chapter III, 7.6 and 7.10 of the PCT Preliminary Examination Guidelines mentioned in 2.3 above. According to these, a narrow or academic approach should be avoided and the applicant should not be invited to pay additional fees if only a little additional effort would be needed to complete a full examination of the application. Obviously in view of the applicants' request in the alternative, the IPEA subsequently added, as a result of the review under Rule 68.3(e) PCT, the argument that in the substantive examination of the alternatives in claim 1 different documents would have to be taken as the closest prior art for each of the alternatives. For the reasons given in paragraph 2 above, it is not the duty of the board to examine this reasoning presented subsequently. Moreover, it is not apparent to the board why a single document cannot be used to establish the prob-

la demande que le problème de la stabilisation de suspensions aqueuses de zéolithes grâce à l'addition d'agents tensio-actifs non ioniques était déjà connu et qu'il avait été résolu à diverses reprises, ce qui dément les allégations du déposant en ce qui concerne l'existence en l'occurrence d'un élément unificateur de l'invention, constitué par un concept inventif commun. Les revendications proposent quatre autres solutions à ce problème, mais, vu les différences de structure des groupes d'agents tensio-actifs proposés, ces solutions ne reposent pas sur un principe commun. C'est donc avec juste raison que l'IPEA a constaté dans l'invitation à payer que les quatre procédés de stabilisation présentés dans la revendication 1 ne sont pas liés entre eux de façon à ne former qu'un seul concept inventif général. Il ne peut donc être fait droit à la requête principale du déposant, qui avait demandé le remboursement de toutes les taxes additionnelles exigées.

8. Le déposant demande à titre subsidiaire le remboursement de deux des trois taxes additionnelles qu'il avait acquittées pour l'examen préliminaire international. Il fait valoir que les agents tensio-actifs de formules (I) à (III) sont de structure tellement proche qu'il est justifié de revendiquer dans une seule et même demande les variantes de procédés a), b) et c) selon la revendication 1. Ce faisant, il se réfère manifestement aux principes généraux applicables à l'examen de l'unité d'une invention complexe ou d'un groupe d'inventions. Ces principes, qui mettent en garde contre une approche formelle et contre le morcellement inutile d'une demande, sont énoncés aux points 7.6 et 7.10 du chapitre III des Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT (cf. supra 2.3): il y est précisé en effet qu'il ne convient pas d'adopter une optique étroite et rigide ni d'inviter le déposant à payer des taxes additionnelles lorsque l'examen de la totalité de la demande n'occasionne qu'un travail supplémentaire minime. Eu égard manifestement à cette requête subsidiaire du déposant, l'IPEA a justifié après coup le résultat du réexamen effectué en vertu de la règle 68.3 e) PCT en faisant valoir que lors de l'examen quant au fond des variantes couvertes par la revendication 1, il convenait à chaque fois de s'appuyer sur des documents différents lorsqu'on les comparait à l'état de la technique le plus proche. Pour

der Technik auszugehen. Es kann aus den in Punkt 2 dargelegten Gründen nicht Aufgabe der Kammer sein, diese nachgeschobene Begründung zu überprüfen. Im übrigen ist für die Kammer nicht ersichtlich, warum hier nicht zur Ermittlung der anmeldungsgemäß bestehenden Aufgabe von einem einzigen Dokument ausgegangen werden kann. Die Kammer hält es daher im vorliegenden Falle für gerechtfertigt, die drei genannten, durch die enge strukturelle Verwandtschaft der zu verwendenden Tenside miteinander verbundenen Verfahren im Hinblick auf ihre technologische Zusammengehörigkeit und aus Gründen der Arbeitseffizienz gemeinsam zu behandeln, um eine unnötige Zerstückelung der Anmeldung zu vermeiden. Die Forderung nach drei zusätzlichen Prüfungsgebühren ist daher hier nicht gerechtfertigt, so daß dem Hilfsantrag der Anmelderin stattgegeben werden kann.

9. Schließlich hat die Anmelderin noch hilfsweise beantragt, "die Beschwerde mündlich zu verhandeln". Nach Artikel 34 (2) a) PCT hat der Anmelder das Recht, auch mündlich mit der IPEA zu verkehren. Dieses Recht eröffnet jedoch keinen Anspruch auf eine förmliche mündliche Verhandlung, wie sie z. B. in Artikel 116 EPÜ vorgesehen ist, sondern bedeutet lediglich, daß die Anmelderin der IPEA ihren Standpunkt auch mündlich vortragen und zu Protokoll geben darf. Von diesem Recht hat die Anmelderin hier keinen Gebrauch gemacht. Darüber hinaus steht es nach Regel 66.6 PCT im Ermessen der IPEA und damit sinngemäß der hier als besondere Instanz der IPEA handelnden Kammer, mit dem Anmelder eine formlose Anhörung zu vereinbaren. Eine solche Anhörung ist jedoch im Widerspruchsverfahren nach Regel 68.3 c) PCT, in dem es - anders als bei der Prüfung nach Artikel 33 (1) PCT - lediglich um die Formfrage der Einheitlichkeit und im Zusammenhang damit um die Höhe der nach dem PCT zu entrichtenden Gebühren geht, in der Regel nicht sachdienlich. Der vorliegende Fall rechtfertigt keine Ausnahme von dieser Regel, denn die Anmelderin hat sich in der Widerspruchsbegründung und ihrer Stellungnahme zum Ergebnis der Überprüfung des Widerspruchs durch die IPEA nach Regel 68.3 e) bereits ausführlich zur Sache geäußert. Sie hat auch nicht dargetan,

lem according to the application. The board therefore considers it justified, in view of the technical link between them and for reasons of efficiency, to deal jointly with the three methods, which are connected by the close structural relation between the surfactants, in order to avoid unnecessary division of the application. The invitation to pay three additional examination fees is thus not justified, and the applicants' request in the alternative can accordingly be allowed.

9. Finally, the applicants also requested in the alternative that "the appeal be dealt with in oral proceedings". Under Article 34(2)(a) PCT, applicants have the right to communicate orally with the IPEA. This does not however give them the right to formal oral proceedings as provided for by Article 116 EPC, for example, but merely means that they can communicate their opinion orally to the IPEA and have that opinion put on record. The applicants have not made use of this right. Furthermore, under Rule 66.6 PCT, it is at the discretion of the IPEA and, by analogy, of the board in its capacity as special instance of the IPEA to arrange an **informal** interview with the applicants. However, such interviews do not usually serve any purpose in the case of protests under Rule 68.3(c) PCT, which, unlike the examination under Article 33(1) PCT, merely relate to the formal matter of unity and, in conjunction therewith, the amount of fees to be paid under the PCT. The present case does not justify any exception to this rule, as the applicants have already commented on the matter in detail in their reasoned statement in support of their protest and in their response to the result of the review of the protest by the IPEA under Rule 68.3(e). Nor have the applicants demonstrated that there are any further aspects to be taken into account which have not yet been submitted in writing and would justify an interview. The alter-

les motifs exposés au point 2, la Chambre n'a pas à vérifier le bien-fondé de ces motifs invoqués après coup. En outre la Chambre ne voit pas pourquoi l'on ne saurait en l'occurrence partir d'un document unique pour déterminer le problème à résoudre selon la demande. Elle considère donc que les trois procédés cités étant liés entre eux du fait que les agents tensio-actifs à utiliser sont de structure très proche, il convient de les examiner ensemble pour tenir compte de leur parenté sur le plan technique et également pour des raisons de rentabilité, afin d'éviter un morcellement inutile de la demande. La demande de paiement de trois taxes d'examen additionnelles n'est donc pas justifiée dans la présente espèce, si bien qu'il peut être fait droit à cette requête subsidiaire du déposant.

9. Enfin, le déposant a demandé, également à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale. L'article 34(2)a) PCT dispose que le déposant a également le droit de communiquer verbalement avec l'IPEA, ce qui n'implique pas cependant que le déposant a droit à la tenue d'une procédure orale officielle, telle que prévue par exemple par l'article 116 CBE ; cette disposition du PCT signifie simplement que le déposant peut aussi communiquer verbalement son point de vue à l'IPEA et obtenir que cette communication soit versée au dossier. Or le déposant n'a pas fait usage de ce droit en l'occurrence. De surcroît, d'après la règle 66.6 PCT, l'IPEA - c'est-à-dire en l'occurrence la Chambre agissant en qualité d'instance spéciale de l'IPEA - décide à sa discrétion d'accorder au déposant une entrevue **officielle**. Or dans le cas d'une procédure de réserve selon la règle 68.3 c) PCT qui, à la différence de la procédure d'examen prévue à l'article 33(1) PCT, porte uniquement sur une question de forme (celle de l'unité de l'invention et donc du montant des taxes PCT à acquitter en la matière), une telle entrevue ne saurait en général faire avancer l'affaire. La présente espèce ne fait pas exception à cet égard, le déposant s'étant déjà prononcé en détail sur le fond dans son exposé des motifs de la réserve et dans les observations qu'il avait formulées au sujet du résultat du réexamen de la réserve effectué par l'IPEA en appli-

daß darüber hinaus zusätzliche, noch nicht schriftlich vorgetragene und eine Anhörung rechtfertigende Gesichtspunkte berücksichtigt werden sollten. Dieser Hilfsantrag der Anmelderin wird deshalb abgelehnt.

native request is therefore rejected.

cation de la règle 68.3e). Il n'a d'ailleurs pas montré qu'il convenait en outre de tenir compte d'autres considérations pouvant justifier l'octroi d'une entrevue, qu'il n'avait pas encore exposées par écrit. C'est pourquoi la Chambre décide de rejeter la demande de procédure orale que le déposant avait présentée à titre subsidiaire.

#### Entscheidungsformel

#### Order

#### Dispositif

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

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

1. Der Antrag auf mündliche Verhandlung wird abgelehnt.

1. The request for oral proceedings is rejected.

1. La demande de procédure orale est rejetée.

2. Der Hauptantrag wird zurückgewiesen.

2. The main request is refused.

2. La requête principale est rejetée.

3. Dem Hilfsantrag wird stattgegeben. Die Rückzahlung von 6 000 DEM wird angeordnet.

3. The alternative request is allowed. The reimbursement of DEM 6 000 is ordered.

3. Il est fait droit à une requête subsidiaire. Le remboursement de 6 000 DEM est ordonné.

**MITTEILUNGEN DES EURO-  
PAISCHEN PATENTAMTS****Mitteilung des Präsidenten  
des Europäischen Patentamts  
vom 23. Oktober 1994 über  
die Verlängerung von Fristen  
nach Regel 85 EPÜ**

1. In **Portugal** war die Postzustellung im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPU allgemein unterbrochen. Die Unterbrechung und die daran anschließende Störung dauerten vom **19. bis 22. September 1994**.

2. Für Beteiligte mit Wohnsitz oder Sitz in Portugal und ihre Vertreter mit Geschäftssitz in Portugal erstrecken sich gegenüber dem EPA einzuhaltende Fristen, die zwischen dem 19. und 22. September 1994 abgelaufen wären, daher bis zum **23. September 1994**.

3. Regel 82.2 PCT bleibt unberührt.

**INFORMATION FROM THE  
EUROPEAN PATENT OFFICE****Notice from the President of  
the European Patent Office  
dated 23 October 1994  
concerning the extension of  
time limits under Rule 85 EPC**

1. In **Portugal** there has been a general interruption in the delivery of mail within the meaning of Rule 85(2) EPC. This interruption and the subsequent dislocation in postal services lasted from **19 to 22 September 1994**.

2. For parties whose residence or principal place of business is in Portugal and for professional representatives based there, EPO time limits which would have expired during the period 19 to 22 September 1994 are therefore extended to **23 September 1994**.

3. Rule 82.2 PCT remains unaffected.

**COMMUNICATION DE  
L'OFFICE EUROPEEN DES  
BREVETS****Communiqué du Président de  
l'Office européen des brevets,  
en date du 23 octobre 1994,  
relatif à la prorogation des  
délais conformément à la  
règle 85 CBE**

1. Une interruption générale du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 CBE s'est produite au **Portugal**. L'interruption et la perturbation consécutive à cette interruption ont duré du **19 au 22 septembre 1994**.

2. Pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège au Portugal et pour leurs mandataires ayant leur domicile professionnel au Portugal, les délais à observer à l'égard de l'OEB, qui seraient expirés entre le 19 et le 22 septembre 1994, sont prorogés jusqu'au **23 septembre 1994**.

3. La règle 82.2 PCT n'est pas affectée.

**Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 10. November 1994 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA 1995 geschlossen sind**

1. Nach Regel 85 (1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest **eine** Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (geschlossene Tage), auf den nächstfolgenden Tag, an dem **alle** Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet. Die weiteren geschlossenen Tage des Jahres 1995 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

**Notice from the President of the European Patent Office dated 10 November 1994 concerning the days on which EPO filing offices are closed in 1995**

1. Under Rule 85(1) EPC time limits expiring on a day on which at least **one** of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents (closing days) are extended until the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered.

2. The EPO's filing offices in Munich, The Hague and Berlin will be closed for the receipt of documents on every Saturday and Sunday. The other closing days in 1995 are listed below.

**Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 10 novembre 1994, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 1995**

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où **l'un** au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces (jours de fermeture) sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où **tous** les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.

2. Les bureaux de réception de l'OEB à Munich, à La Haye et à Berlin ne seront ouverts ni le samedi ni le dimanche pour recevoir le dépôt des pièces. Les autres jours de fermeture au cours de l'année 1995 sont énumérés dans la liste ci-après.

Tage/Days/Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.1995	X		X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	14.04.1995	X	X	X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	17.04.1995	X	X	X
Maifeiertag - May Day - Fête du travail	01.05.1995	X	X	X
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	05.05.1995		X	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	25.05.1995	X	X	X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	05.06.1995	X	X	X
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	15.06.1995	X		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.1995	X	X	X
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	03.10.1995	X		X
Allerheiligen - All Saints Day - Toussaint	01.11.1995	X	X	X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.1995	X	X	X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.1995	X	X	X

## Öffnungszeiten der Annahmestellen und Amtskassen des EPA

1. Die Annahmestellen und Amtskassen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind zu folgenden Zeiten zur Entgegennahme von Schriftstücken und Zahlungsmitteln geöffnet:

### München

Annahmestellen Hauptgebäude (Erhardtstraße 27) und PschorrHöfe (Bayerstraße 34):

Montag bis Donnerstag: 8.00 bis 16.45 Uhr  
Freitag: 8.00 bis 15.30 Uhr

Amtskasse (nur Hauptgebäude):

Montag bis Donnerstag: 8.30 bis 12.30 und 13.45 bis 15.45 Uhr  
Freitag: 8.30 bis 12.30 und 13.45 bis 15.00 Uhr

### Den Haag

Annahmestelle:

Montag bis Donnerstag: 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.45 Uhr  
Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr

Amtskasse:

Montag bis Donnerstag: 8.30 bis 12.30 und 13.45 bis 15.45 Uhr  
Freitag: 8.30 bis 12.30 und 13.45 bis 15.00 Uhr

### Berlin

Annahmestelle und Amtskasse:

Montag bis Donnerstag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 15.00 Uhr  
Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr

2. Bei den Annahmestellen des EPA in Berlin und München sind automatische Briefkästen eingerichtet, die zu jeder Zeit benutzt werden können.<sup>1</sup>

3. Für die Übermittlung von Schriftstücken durch Fernschreiben oder Telefax stehen folgende Anschlüsse zur Verfügung:

## Official opening hours of filing and cash offices of the EPO

1. The filing and cash offices of the EPO in Munich, The Hague and Berlin are open for the receipt of documents and payments at the following times:

### Munich

Filing offices in the main building (Erhardtstrasse 27) and PschorrHöfe (Bayerstrasse 34):

Monday to Thursday: 08.00 to 16.45 hrs  
Friday: 08.00 to 15.30 hrs

Cash office (main building only):

Monday to Thursday: 08.30 to 12.30 and 13.45 to 15.45 hrs  
Friday: 08.30 to 12.30 and 13.45 to 15.00 hrs

### The Hague

Filing office:

Monday to Thursday: 08.00 to 12.00 and 13.00 to 16.45 hrs  
Friday: 08.00 to 12.00 and 13.00 to 15.30 hrs

Cash office:

Monday to Thursday: 08.30 to 12.30 and 13.45 to 15.45 hrs  
Friday: 08.30 to 12.30 and 13.45 to 15.00 hrs

### Berlin

Filing and cash office:

Monday to Thursday: 09.00 to 12.00 and 13.00 to 15.00 hrs  
Friday: 09.00 to 12.00 hrs

2. The EPO filing offices in Berlin and Munich are equipped with automated mail-boxes, which may be used at any time<sup>1</sup>.

3. The following numbers are available for filing documents by telex or facsimile:

## Heures d'ouverture des bureaux de réception et des caisses de l'OEB

1. Les bureaux de réception et les caisses de l'OEB à Munich, La Haye et Berlin sont ouverts aux heures suivantes pour la réception des pièces et des moyens de paiement :

### Munich

Bureaux de réception dans le bâtiment principal (Erhardtstrasse 27) et aux PschorrHöfe (Bayerstrasse 34) :

du lundi au jeudi : 8h - 16h45

le vendredi: 8h - 15h30

Caisse de l'Office (uniquement dans le bâtiment principal) :

du lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h45 - 15h45

le vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h45 - 15h

### La Haye

Bureau de réception :

du lundi au jeudi : 8h - 12h et 13h - 16h45

le vendredi : 8h - 12h et 13h - 15h30

Caisse de l'Office :

du lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h45 - 15h45

le vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h45 - 15h

### Berlin

Bureau de réception et caisse de l'Office :

du lundi au jeudi : 9h - 12h et 13h - 15h

le vendredi : 9h - 12h

2. Les bureaux de réception de l'OEB à Berlin et Munich sont équipés de boîtes aux lettres automatiques pouvant être utilisées à toute heure<sup>1</sup>.

3. La transmission de documents par télex ou téléfax peut s'effectuer par les numéros suivants :

<sup>1</sup> Bei der Annahmestelle Den Haag ist derzeit kein automatischer Briefkasten in Betrieb. Schriftstücke können außerhalb der Dienstzeiten beim Pförtner abgegeben werden.

<sup>1</sup> The automated mail-box facility is not available at the filing office in The Hague at present. Outside office hours documents may be handed in to the porter.

<sup>1</sup> Il n'y a pas actuellement de boîte aux lettres automatique au bureau de réception de La Haye. En dehors des heures de service, les documents peuvent être remis au portier.



**München**

Telex 523 656 epmu d  
Telefax (+49-89) 2399-4465

**Den Haag**

Telex 31 651 epo nl  
Telefax (+31-70) 340-3016

**Berlin<sup>2</sup>**

Telefax (+49-30) 25901-840

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Dienststelle Wien des EPA (siehe ABI. EPA 1992, 183) keine Annahmestelle im Sinne von Artikel 75 (1) a) EPÜ ist.

<sup>2</sup> Die Annahmestelle Berlin verfügt derzeit über keinen Telexanschluß.

**Munich**

Telex 523 656 epmu d  
Fax (+49-89) 2399-4465

**The Hague**

Telex 31 651 epo nl  
Fax (+31-70) 340-3016

**Berlin<sup>2</sup>**

Fax (+49-30) 25901-840

Attention is drawn to the fact that the EPO's sub-office in Vienna (see OJ EPO 1992, 183) is not a filing office for the purposes of Article 75(1)(a) EPC.

<sup>2</sup> There is no telex at the Berlin filing office at present.

**Munich**

Télex 523 656 epmu d  
Téléfax (+49-89) 2399-4465

**La Haye**

Télex 31 651 epo ni  
Téléfax (+31-70) 340-3016

**Berlin<sup>2</sup>**

Téléfax (+49-30) 25901-840

Il est expressément rappelé que l'agence de l'OEB à Vienne (cf. JO OEB 1992, 183) n'est pas un bureau de réception au sens de l'article 75(1)a)CBE.

<sup>2</sup> Le bureau de réception de Berlin ne dispose actuellement pas d'adresses télex.

**Trilateraler statistischer Bericht über das Jahr 1993**

Im Rahmen der trilateralen Zusammenarbeit mit dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten und dem japanischen Patentamt hat das Europäische Patentamt den Trilateralen statistischen Bericht über das Jahr 1993 veröffentlicht. Dieser Bericht, der Daten und Analysen zur Tätigkeit im Bereich des Patentwesens auf internationaler Ebene und insbesondere in diesen drei Ämtern enthält, ist in begrenzter Zahl für Abonnenten des Amtsblatts des EPA erhältlich.

Schriftliche Anfragen sind zu richten an:

Europäisches Patentamt  
Maryannick Le Nadan  
Zimmer 210/1  
Erhardtstraße 27  
D-80298 München  
Telefax: (+49-89) 23 99 25 73

**Trilateral Statistical Report for 1993**

Under the trilateral co-operation agreement with the US Patent and Trademark Office and the Japanese Patent Office, the European Patent Office has just published the Trilateral Statistical Report for 1993, a compendium of data and analyses of international patent-related activity relating mainly to these three Offices. A limited number of copies is available to subscribers to the EPO's Official Journal.

Please address written enquiries to:

European Patent Office  
Maryannick Le Nadan  
Room 210/1  
Erhardtstrasse 27  
D-80298 Munich  
Telefax: (+49-89) 23 99 25 73

**Rapport statistique trilatéral pour 1993**

Dans le cadre de la coopération trilatérale avec l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis et l'Office japonais des brevets, l'Office européen des brevets vient de rendre public le Rapport statistique trilatéral pour 1993. Recueil de données et d'analyses de l'activité internationale en matière de brevets, notamment au sein de ces trois Offices, ce rapport, en quantité limitée, est mis à la disposition des abonnés du Journal officiel de l'OEB.

S'adresser par écrit à:

Office européen des brevets  
Maryannick Le Nadan  
Pièce 210/1  
Erhardtstrasse 27  
D-80298 Munich  
Télécopieur : (+49-89) 23 99 25 73

### **Kostenloses Abonnement der Online-Dienste des Europäischen Patentamts**

Das europäische Online-Patentregister enthält bibliographische und Rechtsstandsdaten von veröffentlichten europäischen und Euro-PCT-Patentanmeldungen. Die Datenbank weist zur Zeit 600 000 Eintragungen auf und wird täglich aktualisiert. Jährlich kommen 60 000 Eintragungen hinzu.

Der Zugriff auf diese EPA-Datenbank ist über das nationale Datennetz oder durch direktes Anwählen über das öffentliche Telefonnetz möglich. Die Zugriffszeiten sind erweitert und die Übertragungsgeschwindigkeit ist erhöht worden.

Das Informationsangebot ist erheblich erweitert worden, zudem enthält das Register jetzt noch ausführlichere Informationen zum Rechtsstand europäischer und internationaler Patentanmeldungen.

Zusätzlich zu den in Regel 92 EPÜ aufgeführten Angaben sind nunmehr verfügbar:

1. Bibliographische Daten von allen veröffentlichten und noch nicht in die nationale Phase eingetretenen PCT-Anmeldungen, in denen EPÜ-Vertragsstaaten bestimmt sind;
2. Eingangsdatum eines Antrags auf internationale vorläufige Prüfung (PCT);
3. Absendedatum von Bescheiden der Prüfungsabteilung nach Artikel 96 und Regel 51 (2) EPÜ mit Angabe von Fristen und Eingangsdatum diesbezüglicher Stellungnahmen des Anmelders;
4. Absendedatum von Mitteilungen der Prüfungsabteilung nach Regel 51 (4) und (6) EPÜ;
5. Absendedatum von Entscheidungen der Eingangsstelle nach Artikel 91 (3) EPÜ und der Prüfungsabteilung nach Artikel 97 (1) EPÜ, und Angabe deren Rechtswirksamkeit;
6. Datum, an dem eine europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt (einschließlich Absendedatum der entsprechenden Mitteilung), und Eingangsdatum des letzten Antrags auf Weiterbehandlung oder auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in eine europäische Patentanmeldung;

### **Free subscription to the on-line services of the European Patent Office**

The Register of European Patents on-line contains bibliographic data and legal status data on published European and Euro-PCT patent applications. The file currently contains 600 000 records and is updated daily. Each year, 60 000 records are added.

The EPO can be accessed via the national data network or by dialling direct through the public telephone system. Accessing times have been extended and the transmission speed increased.

The information on offer has also been considerably expanded and the Register now tells you even more about the legal status of European and international patent applications.

In addition to the data listed in Rule 92 EPC, the following are now available:

1. Bibliographic data relating to all published PCT applications designating EPC Contracting States and not yet in the national phase;
2. Filing date of demand for international preliminary examination (PCT);
3. Date of despatch of communications of the examining division under Article 96 and Rule 51(2) EPC, with time limits and dates of applicant's responses;
4. Date of despatch of communications of the examining division under Rule 51(4) and (6) EPC;
5. Date of despatch of decisions of the Receiving Section under Article 91(3) EPC and of the examining division under Article 97(1) EPC, with date of final legal effect;
6. Date on which the European application is deemed to be withdrawn (including date of despatch of the communication) and date of receipt of last request for further processing or re-establishment of rights;

### **Abonnement gratuit aux services en ligne de l'Office européen des brevets**

Le Registre européen des brevets en ligne contient des données bibliographiques et des données concernant la situation juridique des demandes de brevet européen et euro-PCT qui ont été publiées. Le fichier, qui contient actuellement 600 000 entrées, est mis à jour quotidiennement. Chaque année, 60 000 entrées sont ajoutées.

Ce registre de l'OEB est accessible via le réseau informatique national, ou par appel direct par le réseau téléphonique public. Les temps d'accès ont été allongés et la vitesse de transmission accrue.

Le volume d'informations offertes a, lui aussi, considérablement augmenté : à présent, le Registre vous en dit plus sur la situation juridique des demandes de brevet européen et des demandes internationales.

Outre les mentions énumérées à la règle 92 CBE, les données suivantes sont désormais communiquées :

1. Données bibliographiques relatives à toutes les demandes PCT publiées désignant des États contractants de la CBE qui ne sont pas encore entrées dans la phase nationale ;
2. Dates de dépôt de la demande d'examen préliminaire international (PCT) ;
3. Dates d'envoi des notifications de la division d'examen au titre de l'article 96 et de la règle 51(2) CBE, y compris les délais et les dates des réponses du demandeur ;
4. Dates d'envoi des notifications de la division d'examen au titre de la règle 51(4) et (6) CBE ;
5. Dates d'envoi des décisions de la section de dépôt au titre de l'article 91(3) CBE et de la division d'examen au titre de l'article 97(1) CBE, avec la date d'effet juridique définitif ;
6. Date à laquelle la demande européenne est réputée retirée (y compris la date d'envoi de la notification) et date de réception de la dernière requête en poursuite de la procédure ou en restitutio in integrum ;

7. Voraussichtlicher Tag der Erteilung eines europäischen Patents (Bekanntmachung etwa 6 Wochen vor der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt);	7. Expected date of grant of the European patent (available approximately six weeks before publication in the European Patent Bulletin);	7. Date escomptée de la délivrance du brevet européen (connue environ six semaines avant la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets);
8. Absendedatum von Bescheiden der Einspruchsabteilung nach Artikel 101 (2) und Regel 58 (1) EPÜ mit Angabe von Fristen und Eingangsdatum entsprechender Stellungnahmen;	8. Date of despatch of communications of the opposition division under Article 101(2) and Rule 58(1) EPC, with time limits and dates of responses;	8. Dates d'envoi des notifications de la division d'opposition au titre de l'article 101(2) et de la règle 58(1) CBE, avec les délais et les dates des réponses ;
9. Absendedatum von Entscheidungen der Einspruchsabteilung nach Artikel 106 (3) EPÜ und Angabe deren Rechtswirksamkeit (falls zutreffend);	9. Date of despatch of decisions of the opposition division under Article 106(3), with date of final legal effect (where applicable);	9. Dates d'envoi des décisions de la division d'opposition au titre de l'article 106(3)CBE, avec indication de la date d'effet juridique définitif (le cas échéant) ;
10. Absendedatum von Entscheidungen der Einspruchsabteilung nach Artikel 102 (3) EPÜ und Angabe deren Rechtswirksamkeit;	10. Date of despatch of decisions of the opposition division under Article 102(3) EPC, with date of final legal effect;	10. Dates d'envoi des décisions de la division d'opposition au titre de l'article 102(3) CBE, avec indication de la date d'effet juridique définitif ;
11. Absendedatum von Mitteilungen der Einspruchsabteilung nach Regel 58 (5) EPÜ;	11. Date of despatch of communications of the opposition division under Rule 58(5) EPC;	11. Dates d'envoi des notifications de la division d'opposition au titre de la règle 58(5) CBE ;
12. Absendedatum der Entscheidung der Einspruchsabteilung, ein europäisches Patent zu widerrufen oder einen Einspruch zurückzuweisen, und Angabe der Rechtswirksamkeit;	12. Date of despatch of the decision of the opposition division to revoke the European patent or to reject the opposition, with date of final legal effect;	12. Date d'envoi de la décision par laquelle la division d'opposition révoque le brevet européen ou rejette l'opposition, avec indication de la date d'effet juridique définitif ;
13. Absendedatum einer Mitteilung über die Beendigung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Patents für alle benannten Staaten (Regel 60 EPÜ) mit Angabe des Datums, an dem der Rechtsverlust eintritt ;	13. Date of despatch of the notification of termination of opposition proceedings after lapse of the patent in all designated states (Rule 60EPC), with date on which loss of rights ensued;	13. Date d'envoi de la signification annonçant la clôture de la procédure d'opposition après l'extinction du brevet dans tous les Etats désignés (règle 60 CBE), et date de la perte de droits qui en a résulté ;
14. Datum des Eingangs einer Beschwerde, Angaben über Abhilfe nach Artikel 109 (1) EPÜ, Tag des Eingangs einer Beschwerde bei der Beschwerdekammer und Termin einer mündlichen Verhandlung;	14. Date of filing of an appeal, information about interlocutory revision under Article 109(1) EPC, date of receipt of the appeal by the board of appeal and date of oral proceedings;	14. Date à laquelle un recours a été formé, informations concernant la révision préjudicielle au titre de l'article 109(1) CBE, date de réception du recours par la chambre de recours, et date de la procédure orale ;
15. Tag der Zahlung von Jahresgebühren mit Angabe des Jahres, für das die Zahlung geleistet wurde;	15. Date of payment of renewal fees, with indication of year;	15. Date de paiement des taxes annuelles, avec indication de l'année ;
16. Standort der Papierakte mit Angabe der Fax-Durchwahlnummer für Anträge auf Akteneinsicht;	16. Location of the paper file, with direct fax extension for requests for file inspection;	16. Localisation du dossier sur papier, avec indication du numéro de télécopieur (ligne directe) pour les demandes d'inspection publique ;
17. Verfahrenssprache;	17. Language of proceedings;	17. Langue de la procédure ;
18. Eingetragene Lizenzen und andere Rechte;	18. Registered licences and other rights;	18. Licences enregistrées et autres droits ;
19. Datum eines Rechtsübergangs, Name des/der früheren und des/der jetzigen Anmelders(s)/Patentinhaber(s);	19. Date of transfer of rights, names of former and present applicant(s)/ proprietor(s);	19. Date du transfert de droits, noms de l'ancien (des anciens) et du/des nouveau(x) demandeurs/titulaires;
20. Erstreckung europäischer Patentanmeldungen und Patente (derzeit Slowenien und Litauen);	20. Extension of European patent applications and patents (currently Slovenia and Lithuania);	20. Extension des effets des demandes européennes et des brevets européens (actuellement la Slovénie et la Lituanie) ;

21. Derzeit geltendes Gebührenverzeichnis des EPA in den Währungen der Vertragsstaaten und Vorabmitteilung über etwaige Gebührenänderungen;

22. Verschiedene Mitteilungen, die für alle Benutzer des europäischen Patentsystems von Belang sind.

Ist die Anmelde- oder Veröffentlichungsnummer nicht bekannt, so steht ein Suchinstrument in Form einer CD-ROM mit der Bezeichnung ESPACE-ACCESS ebenfalls zur Verfügung. Sie enthält alle veröffentlichten europäischen und PCT-Patentanmeldungen ab 1978, wird monatlich aktualisiert und bietet die folgenden zusätzlichen Suchkriterien: Prioritätsdatum und -nummer, benannte Staaten, IPK-Symbole, Erfinder, Anmelder, Bezeichnung und Zusammenfassung.

Ein Jahresabonnement für ESPACE-ACCESS (12 Ausgaben) kostet 950 DEM.

Die Benutzung des europäischen Online-Patentregisters kostet 2,50 DEM pro Abfrage (keine weiteren Gebühren, keine Abonnementgebühr). Das europäische Online-Patentregister kann einen Monat lang völlig gebührenfrei getestet werden. Ein kostenloses Kennwort und weitere Auskünfte sind unter folgender Anschrift erhältlich:

Europäisches Patentamt  
Elena Sereix  
EPIDOS Data Bases  
Schottenfeldgasse 29  
A-1072 Wien  
Tel.: (+43-1) 52126 307  
Fax: (+43-1) 52126 3292

21. Current EPO procedural fees schedule in the currencies of the Contracting States and advance notification of any fee changes;

22. Miscellaneous messages of interest to all users of the European patent system.

If the application or publication number is not known, a search tool in the form of a CD-ROM is also available. The CD-ROM is called ESPACE-ACCESS. It contains all published European and PCT patent applications since 1978, is updated monthly and offers the following additional search criteria: priority number and date, designated states, IPC symbols, inventor, applicant, title and abstracts.

One year subscription to ESPACE-ACCESS (12 updates) costs DEM 950.

The services of the Register of European Patents on-line cost DEM 2.50 per transaction (no further charge, no subscription fee). The Register of Patents on-line can be tried out for one month completely free of charge. Send your request for a free password and further information to:

European Patent Office  
Elena Sereix  
EPIDOS Data Bases  
Schottenfeldgasse 29  
A-1072 Vienna  
Phone: (+43-1) 52126 307  
Fax: (+43-1) 52126 3292

21. Barème en vigueur des taxes de procédure de l'OEB dans les monnaies des Etats contractants, et annonce des modifications qui vont être apportées aux taxes ;

22. Annonce de diverses nouvelles présentant un intérêt pour tous les utilisateurs du système européen des brevets.

Si le numéro de la demande ou le numéro de publication n'est pas connu, l'on peut également faire appel à un outil de recherche se présentant sous la forme d'un CD-ROM dénommé ESPACE-ACCESS. Le CD-ROM contient toutes les demandes de brevet européen et PCT publiées depuis 1978. Il est mis à jour tous les mois et permet une recherche à partir des critères supplémentaires suivants : numéro et date de priorité, Etats désignés, symboles CIB, inventeur, demandeur, titre et abrégés.

L'abonnement annuel à ESPACE-ACCESS (12 publications) coûte 950 DEM.

Les services en ligne du Registre européen des brevets coûtent 2,50 DEM par opération (sans autres droits ni taxe d'abonnement). Vous pouvez pendant un mois consulter à l'essai le Registre des brevets en ligne, à titre gratuit. Pour obtenir gratuitement votre mot de passe ou un complément d'informations, veuillez vous adresser à :

Office européen des brevets  
Elena Sereix  
EPIDOS Data Bases  
Schottenfeldgasse 29  
A-1072 Vienne  
Téléphone : (+43-1) 52126 307  
Télécopieur : (+43-1) 52126 3292

## Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. Oktober 1994 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 31. Oktober 1994 sind gemäß Artikel 10(2) EPÜ Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im EPA in Kraft gesetzt worden. Sie werden durch Herausgabe einer Lieferung des vollständigen Texts der Richtlinien mit dem Druckvermerk "Dezember 1994" verlaubar werden<sup>1</sup>. Die Ordner der Loseblattsammlung "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt"<sup>2</sup> können weiterverwendet werden.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen der Richtlinien ist nachstehend abgedruckt.

### Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Die Prüfungsrichtlinien sind nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) überarbeitet worden. Anlaß für diese Überarbeitung waren im wesentlichen

i) Änderungen der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung

ii) sowie neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA zu wichtigen Fragen.

Bei dieser Gelegenheit wurden auch - auf Anregung der SACEPO-Arbeitsgruppe "Richtlinien" - einige Textstellen an die derzeitige Verfahrenspraxis im EPA angepaßt, die Hinweise im Text überprüft und redaktionelle und sprachliche Unstimmigkeiten beseitigt.

## Notice from the European Patent Office dated 31 October 1994 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By decision of the President of the EPO dated 31 October 1994 the Guidelines for Examination in the EPO have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in the form of a complete "December 1994" edition of the Guidelines<sup>1</sup>. The ringbinders for the loose-leaf edition<sup>2</sup> can be retained for use with this new edition.

A summary of the most important amendments is printed below.

### Amendments of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

The Guidelines for Examination have been revised following consultation with the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO). The amendments are mainly due to

i) amendments to the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees,

ii) recent decisions of the Boards of Appeal of the EPO on important issues.

The opportunity has also been taken to incorporate suggestions made by the SACEPO Working Party on Guidelines, to bring certain parts up to date with respect to the way proceedings are conducted at the EPO, to check the references made in the text and to remove a number of editorial and linguistic inconsistencies.

## Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 31 octobre 1994 concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Par décision du Président de l'OEB en date du 31 octobre 1994, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, modifiées conformément à l'article 10(2) CBE, sont entrées en vigueur. Ces modifications figureront dans la nouvelle édition du texte intégral des Directives<sup>1</sup>, qui portera la mention "Décembre 1994". Les classeurs à feuillets mobiles recevant les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets"<sup>2</sup> restent utilisables.

Un résumé des principales modifications apportées aux Directives est publié ci-dessous.

### Modifications des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ont fait l'objet d'une révision après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO). Ces modifications visent principalement à tenir compte:

i) des changements apportés au règlement d'exécution de la CBE et au règlement relatif aux taxes ;

ii) de décisions rendues récemment par les chambres de recours de l'OEB.

L'occasion a été mise à profit pour incorporer des suggestions présentées par le groupe de travail "Directives" du SACEPO, mettre à jour certaines parties relatives à la conduite des procédures à l'OEB, vérifier les références faites dans le texte et éliminer une série de discordances d'ordre rédactionnel et linguistique.

<sup>1</sup> Die geänderten Richtlinien werden durch Herausgabe von Lieferungen des vollständigen Texts zum Preis von derzeit 100 DEM pro Sprachfassung verlaubar (s. Nr. 7 der EPIDOS-Preisliste, Oktober 1994). Nähere Einzelheiten über den Verkauf und den Vertrieb der Richtlinien sind einer gesonderten Mitteilung auf Seite 967 dieses Amtsblatts zu entnehmen.

<sup>2</sup> Zuletzt ABI. EPA 1992, 66.

<sup>1</sup> The amended Guidelines are issued in full consolidated updates at a current price of DEM 100 per language (see item 7 on the EPIDOS price list, October 1994). Details of how and where to obtain copies of the Guidelines are given in a separate notice on page 967 of this Official Journal.

<sup>2</sup> Last update see OJ EPO 1992, 66.

<sup>1</sup> Les Directives font l'objet d'une édition intégrale, le prix actuel étant de 100 DEM par version linguistique (cf. point 7 de la liste des prix EPIDOS applicable à compter d'octobre 1994). De plus amples informations concernant la vente et la diffusion des Directives sont données dans un communiqué distinct figurant à la page 967 du présent Journal officiel.

<sup>2</sup> Dernière mise à jour voir JO OEB 1992, 66.

Die wichtigsten Änderungen sind nachstehend unter Hinweis auf die entsprechenden Teile der Richtlinien kurz zusammengefaßt.

### Allgemeines

In den Prüfungsrichtlinien wurden alle Hinweise auf den Ort, an dem ein bestimmter Verfahrensabschnitt stattfindet (z. B. Formalprüfung, Recherche oder Prüfung), im Hinblick auf das BEST-Projekt (s. ABl. EPA 1994, 5) gestrichen.

**Vorbemerkung und Erläuternde Anmerkung** wurden aktualisiert.

#### A-III, 12.2

Unter Bezugnahme auf die Entscheidung J 5/91 wurde klargestellt, innerhalb welchen Zeitraums die Benennungsgebühren entrichtet werden können, wenn die Fristen nach Regel 85a (1) und (2) EPÜ zu verschiedenen Zeitpunkten ablaufen.

#### A-III, 14

Dieser neue Abschnitt gibt einen Überblick über die Erstreckung europäischer Patentanmeldungen und Patente auf Nichtvertragsstaaten des EPÜ.

#### A-IV, 1.1.2

Hier wird auf die Stellungnahme G 10/92 zur Zulässigkeit europäischer Teilanmeldungen Bezug genommen, in der die bisherige Praxis bestätigt wird.

#### A-IV, 1.4

Es wird nun auch darauf hingewiesen, daß für alle Teilanmeldungen eine Recherchegebühr zu entrichten ist, und zwar auch dann, wenn bereits eine weitere Recherchegebühr nach Regel 46 (1) EPÜ gezahlt worden ist.

#### A-IV, 1.4.3

Enthält einen Hinweis auf die Entscheidung J 4/91 über die Berechnung der Nachfrist für die Entrichtung der Jahresgebühr.

#### A-IV, 2.1 und C-VI, 9.9a

Die Neufassung trägt der Entscheidung G 3/92 Rechnung, in der befunden wurde, daß eine neue Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eingereicht werden darf, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist.

#### A-IV, 5

Dieser neue Abschnitt geht auf Patentanmeldungen ein, die Nucleotid- und Aminosäuresequenzen zum Gegenstand haben.

A summary of the most important amendments is given below indicating the part of the Guidelines in which the amendments occur.

### General

Throughout the Guidelines for Examination the references to the location where a certain part of the proceedings takes place (e.g. formalities, search or examination) have been deleted in view of the BEST project (see OJ EPO 1994, 5).

**Preliminary remarks and explanatory notes** have been brought up to date.

#### A-III, 12.2

A reference to J 5/91 has been added to make clear up to when designation fees can be paid when time limits under Rule 85a (1) and (2) EPC expire at different times.

#### A-III, 14

This new section outlines the system of extending European patent applications and patents to states not party to the EPC.

#### A-IV, 1.1.2

refers to opinion G 10/92 on admissibility of European divisional applications, confirming current practice.

#### A-IV, 1.4

now emphasises the requirement to pay the search fee for any divisional application, even if a further search fee has already been paid under Rule 46(1) EPC.

#### A-IV, 1.4.3

refers to J 4/91 on the calculation of the additional period for payment of the renewal fee.

#### A-IV, 2.1, and C-VI, 9.9a

take account of decision G 3/92 on the admissibility of a new application under Article 61(1)(b) EPC when the application is no longer pending.

#### A-IV, 5

This new section concerns patent applications relating to nucleotide and amino acid sequences.

Les principales modifications, précédées de la référence au passage des Directives concerné, sont résumées ci-après.

### Généralités

Tout au long des Directives relatives à l'examen, les références au niveau auquel a lieu une partie des procédures (p. ex. formalités, recherche ou examen) ont été supprimées afin de tenir compte de l'avancement du projet BEST (cf. JO OEB 1994, 5).

**Les remarques liminaires et les notes explicatives** ont été mises à jour.

#### A-III, 12.2

Une référence à la décision J 5/91 a été ajoutée afin de préciser jusqu'à quelle date les taxes de désignation peuvent être acquittées lorsque les délais prévus à la règle 85bis (1) et (2) CBE expirent à des dates différentes.

#### A-III, 14

Cette nouvelle section expose à grands traits le système d'extension des demandes de brevet européen ou des brevets européens à des Etats qui ne sont pas parties à la CBE.

#### A-IV, 1.1.2

Se réfère à l'avis G 10/92 relatif à la recevabilité de demandes divisionnaires européennes, qui confirme la pratique actuelle.

#### A-IV, 1.4

Insiste désormais sur la nécessité d'acquitter la taxe de recherche pour toute demande divisionnaire, même si une autre taxe de recherche a déjà été acquittée en vertu de la règle 46(1) CBE.

#### A-IV, 1.4.3

Se réfère à la décision J 4/91 concernant le calcul du délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle.

#### A-IV, 2.1 et C-VI, 9.9a

Tient compte de la décision G 3/92 relative à la recevabilité du dépôt d'une nouvelle demande conformément à l'article 61(1)(b) CBE, lorsque la demande n'est plus en instance.

#### A-IV, 5

Cette nouvelle section concerne les demandes de brevet relatives à des séquences nucléotidiques et d'acides aminés.

**A-V, 2.2**

In diesem Abschnitt wurde ein Hinweis auf Änderungen der Anmeldung aufgenommen, die über eine bloße Mängelbeseitigung hinausgehen und vor Erhalt des Recherchenberichts eingereicht worden sind.

**A-V, 3**

Hier wird auf jüngste Beschwerdekammerentscheidungen zu Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ verwiesen.

**A-VI, 1.2**

An dieser Stelle wird präzisiert, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung nunmehr 7 Wochen vor Ablauf des 18. Monats nach dem Prioritätstag als abgeschlossen gelten.

**A-VII, 3.1**

In diesem Abschnitt wird auf die Rechtsauskunft Nr. 18/92 betreffend die Vertretung von Anmeldern vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt hingewiesen.

**A-VII, 4.2**

Dieser neue Abschnitt bezieht sich auf die Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als Internationale Recherchenbehörde, Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt.

**A-XI, 3.7**

Dieser ebenfalls neue Abschnitt gibt einen Überblick über das automatische Abbuchungsverfahren.

**A-XI, 9.2**

In diesen Abschnitt wurden die bereits in ABl. EPA 1992, 467 veröffentlichten Änderungen eingearbeitet.

**A-XII, 2.3**

Durch die Änderung soll verdeutlicht werden, wie im EPA als "vertraulich" gekennzeichnete Unterlagen behandelt werden und wie bei Akteneinsicht verfahren wird.

**A-XII, 3.1**

In dem neu eingefügten Abschnitt e) wird darauf hingewiesen, daß die Akten, aufgrund deren das EPA die internationale vorläufige Prüfung durchführt, in der Regel von der Akteneinsicht ausgeschlossen sind.

**B-III, 3.12 und B-VIII, 4**

In der geänderten Fassung ist nunmehr angegeben, wann eine Recherche zu einem Anspruch auch dann sinnvoll sein kann, wenn dieser nicht auf einen patentfähigen Gegenstand gerichtet ist.

**A-V, 2.2**

A reference has been added concerning amendments to the application which extend beyond remedying deficiencies and which are filed prior to receipt of the search report.

**A-V, 3**

takes account of recent Board of Appeal decisions concerning corrections under Rule 88 EPC.

**A-VI, 1.2**

makes clear that the technical preparations for publication are now terminated 7 weeks before the end of the 18th month from the priority date.

**A-VII, 3.1**

refers to Legal Advice N° 18/92 on representation of applicants before the EPO as designated or elected Office.

**A-VII, 4.2**

This new section relates to the filing of sequence listings with the EPO as International Searching Authority, as designated or elected Office.

**A-XI, 3.7**

This new section outlines the automatic debiting procedure.

**A-XI, 9.2**

incorporates the amendments already published in OJ EPO 1992, 467.

**A-XII, 2.3**

was amended to make clear how documents marked "confidential" and correspondence relating to file inspection are dealt with in the EPO.

**A-XII, 3.1**

A sub-paragraph (e) has been added pointing out that the file concerning the international preliminary examination carried out by the EPO is usually excluded from inspection.

**B-III, 3.12, and B-VIII, 4**

Amendments indicating when a meaningful search on claims directed to non-patentable subject-matter can be performed.

**A-V, 2.2**

Une référence a été ajoutée concernant les modifications apportées à la demande, allant au-delà de la correction d'erreurs et déposées avant la réception du rapport de recherche.

**A-V, 3**

Tient compte de décisions récentes des chambres de recours concernant les corrections visées à la règle 88 CBE.

**A-VI, 1.2**

Précise que les travaux techniques préparatoires à la publication sont désormais terminés 7 semaines avant la fin du 18<sup>e</sup> mois suivant la date de priorité.

**A-VII, 3.1**

Se réfère au renseignement juridique n° 18/92 relatif à la représentation des demandeurs devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu.

**A-VII, 4.2**

Cette nouvelle section concerne le dépôt de listes de séquences auprès de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, d'office désigné ou élu.

**A-XI, 3.7**

Cette nouvelle section expose à grands traits la procédure de prélèvement automatique.

**A-XI, 9.2**

Incorpore les modifications déjà publiées dans le JO OEB 1992, 467.

**A-XII, 2.3**

A été modifiée afin de faire apparaître clairement comment les documents portant la mention "confidentiel" et la correspondance relative à l'inspection publique sont traités à l'OEB.

**A-XII, 3.1**

Un alinéa e) a été ajouté pour insister sur le fait que le dossier concernant l'examen préliminaire international effectué par l'OEB est habituellement exclu de l'inspection publique.

**B-III, 3.12 et B-VIII, 4**

Modifications indiquant quand une recherche portant sur des revendications concernant un objet non brevetable peut utilement être effectuée.

**B-VII, C-III, 7.13 - 7.17 und E-IX, 3.2 und 5.2**

In den hier aufgeführten Änderungen wird auf die Unterschiede eingegangen, die bezüglich der Einheitlichkeit der Erfindung zwischen europäischen und PCT-Anmeldungen bestehen.

**B-X, 2.1**

Die Liste der Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt, wurde aktualisiert.

**B-X, 4, 5 und 7 sowie B-XI, 2**

Die für die verschiedenen Veröffentlichungen der Anmeldung und des Recherchenberichts bestimmten Kennzeichnungen A1 bis A4 wurden näher erläutert.

**B-X, 9**

Die Richtlinien des EPA für die Bezeichnung von Dokumenten wurden an diejenigen des PCT angepaßt.

**C-II, 4.10; C-III, 4.7a und 4.10; C-IV, 7.5**

Die Bedingungen, unter denen die Verwendung von Parametern in Ansprüchen zulässig ist, wurden geändert.

**C-II, 4.18 und C-VI, 5.7d**

Unter diesen Punkten wurde näher auf die Frage der ausreichenden Offenbarung bei Querverweisen auf andere Dokumente eingegangen. Dabei wurde auch dargelegt, unter welchen Bedingungen Sachverhalte aus einem Bezugsdokument in die Anmeldung übernommen werden können (im Anschluß an die Entscheidung T 689/90).

**C-II, 6.1**

Es wurde klargestellt, daß "Saaten" nicht als Mikroorganismen im Sinne der Regel 28 EPÜ gelten können.

**C-III, 4.7**

Hier sollte mit der Änderung deutlich gemacht werden, daß Versuche, sofern sie zur Überprüfung eines in den Ansprüchen angegebenen Ergebnisses erforderlich sind, nicht mit unzumutbarem Aufwand verbunden sein dürfen (wie dies ähnlich auch für die Definition der Erfindung durch funktionelle Merkmale gilt - s. T 68/85).

**C-III, 4.11**

In Anknüpfung an die Entscheidung T 237/84 wird nun darauf hingewiesen, daß eine allgemeine Angabe in der Beschreibung zulässig ist, wonach Bezugszeichen nicht als Einschränkung der Ansprüche ausgelegt werden sollten. Ferner wird festgestellt, daß in Klammern angegebene

**B-VII, C-III, 7.13 - 7.17, and E-IX, 3.2 and 5.2**

Amendments dealing with the differences between European and PCT applications concerning unity of invention.

**B-X, 2.1**

The list of types of search carried out by the EPO has been updated.

**B-X, 4, 5 and 7, and B-XI, 2**

The different markings A1 to A4 for the publication of the application and of the search report have been clarified.

**B-X, 9**

The EPO rules regarding the citation of documents have been brought into line with those of the PCT.

**C-II, 4.10; C-III, 4.7a and 4.10; C-IV, 7.5**

The conditions regarding the use of parameters in claims have been revised.

**C-II, 4.18, and C-VI, 5.7d**

The question of sufficiency of disclosure in connection with cross-referenced documents has been treated more extensively, as well as the conditions under which material can be introduced into the application from a document referred to (following T 689/90).

**C-II, 6.1**

makes clear that "seeds" cannot be considered as micro-organisms as defined in Rule 28 EPC.

**C-III, 4.7**

This section has been amended to make clear that tests necessary to verify a result as defined in the claims should not require undue experimentation (similar to the definition by functional features as treated in T 68/85).

**C-III, 4.11**

Following T 237/84 it has been made clear that a general statement in the description that reference signs should not be construed as limiting the claims is admissible. Lack of clarity of the claims resulting from expressions in brackets not being reference signs has been dealt with

**B-VII, C-III, 7.13 - 7.17 et E-IX, 3.2 et 5.2**

Modifications concernant les différences entre les demandes de brevet européen et les demandes PCT en matière d'unité de l'invention.

**B-X, 2.1**

La liste des types de recherches effectuées par l'OEB a été mise à jour.

**B-X, 4, 5 et 7 et B-XI, 2**

Les différentes notes A1 à A4 pour la publication de la demande et du rapport de recherche ont été rendues plus claires.

**B-X, 9**

Les dispositions en vigueur à l'OEB en matière de citation de documents ont été mises en conformité avec celles du PCT.

**C-II, 4.10 ; C-III, 4.7a et 4.10 ; C-IV, 7.5**

Les conditions relatives à l'utilisation de paramètres dans les revendications ont été révisées.

**C-II, 4.18 et C-VI, 5.7d**

La question du caractère suffisant de la divulgation en liaison avec des documents de référence a été traitée de façon plus extensive, ainsi que les conditions dans lesquelles des éléments tirés d'un document auquel il est fait référence peuvent être intégrés dans la demande (décision T 689/90).

**C-II, 6.1**

explicite le fait que des "semences" ne peuvent être considérées comme des micro-organismes tels que définis à la règle 28 CBE.

**C-III, 4.7**

Cette section a été modifiée afin d'indiquer clairement que les essais nécessaires pour vérifier un résultat, tel que défini dans les revendications, ne doivent pas exiger une expérimentation trop lourde (idem définition par des caractéristiques fonctionnelles dans la décision T 68/85).

**C-III, 4.11**

Aux termes de la décision T 237/84, il est indiqué clairement qu'une remarque générale figurant dans la description, selon laquelle des signes de référence ne doivent pas être interprétés comme une limitation des revendications, est admissible. Le manque de clarté des revendica-



Ausdrücke, die keine Bezugszeichen sind, die Klarheit der Ansprüche beeinträchtigen können.

**C-III, 4.12 und C-VI, 5.8b**

Geändert infolge der Entscheidung T 433/86, in der festgestellt wurde, daß ein bestimmter Stand der Technik auch dann durch einen Disclaimer in den Ansprüchen ausgenommen werden kann, wenn sich für den betreffenden Gegenstand in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen keine Stütze findet.

**C-III, 7.10 und C-VI, 3.2a und 3.2b**

Hier wurde auf die Entscheidung G 2/92 Bezug genommen, die sich mit der Frage befaßte, ob ein Gegenstand weiterverfolgt werden kann, für den trotz entsprechender Aufforderung durch die Recherchenabteilung keine weitere Recherchegebühr entrichtet worden ist.

**C-III, 8.3 und 8.4**

Geändert aufgrund der Entscheidung G 7/93, in der es um das der Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen ging, für Vertragsstaaten, die gemäß Artikel 167(2) EPÜ Vorbehalte gemacht haben, oder im Hinblick auf ältere nationale Rechte getrennte Anspruchssätze zuzulassen.

**C-IV, 9.5**

In diesem Abschnitt wird nunmehr der **Aufgabe-Lösungs-Ansatz** beschrieben, nach dem in der Regel bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vorgegangen wird.

**C-IV, 9.10; C-VI, 5.7 und 5.7a**

Diese Punkte enthalten Klarstellungen zur Frage der nachträglichen Geltendmachung von "neuen Wirkungen" zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit (unter Berücksichtigung der Entscheidungen T 386/89 und T 184/82).

**C-VI, 1.1 und 1.1.4 sowie E-VIII, 2.2.4**

Unter Bezugnahme auf die Entscheidungen G 3/91, G 5/92, G 6/92 und G 5/93 wurde die Handhabung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand präzisiert.

**C-VI, 1.1.2, 3.1, 4.3, 4.9 und E-VIII, 3**

Hier wird dargelegt, welche Möglichkeiten dem Anmelder zur Beschleunigung des Recherchen- und des Prüfungsverfahrens offenstehen.

in more detail.

**C-III, 4.12, and C-VI, 5.8b**

Amendments made following T 433/86 concerning support in the original application documents for subject-matter of a later disclaimer introduced in the claims to exclude prior art.

**C-III, 7.10, and C-VI, 3.2a and 3.2b**

Reference is made to decision G 2/92 relating to the prosecution of subject-matter for which no further search fees have been paid after an invitation to do so by the Search Division.

**C-III, 8.3 and 8.4**

Amendments made following G 7/93 concerning the discretionary power of the Examining Division under Rule 86(3) EPC to allow submission of separate sets of claims for Contracting States having made reservations under Article 167(2) EPC or in view of prior national rights.

**C-IV, 9.5**

The **problem-solution approach**, generally used when assessing inventive step, is now described in this section.

**C-IV, 9.10; C-VI, 5.7 and 5.7a**

The question of "new effects" submitted later in support of inventive step has been clarified (taking into account T 386/89 as well as T 184/82).

**C-VI, 1.1 and 1.1.4, and E-VIII, 2.2.4**

Account has been taken of decisions G 3/91, 5/92, 6/92 and 5/93 with respect to re-establishment of rights.

**C-VI, 1.1.2, 3.1, 4.3, 4.9, and E-VIII, 3**

The possibilities for applicants to accelerate the search and examination procedure are mentioned.

tions, résultant d'expressions entre parenthèses qui ne sont pas des signes de référence, a été traité de façon plus détaillée.

**C-III, 4.12 et C-VI, 5.8b**

Modifications apportées pour tenir compte de la décision T 433/86 concernant l'objet d'un "disclaimer" ultérieur ayant sa source dans les documents de la demande initiale, introduit dans les revendications afin d'exclure l'état de la technique.

**C-III, 7.10 et C-VI, 3.2a et 3.2b**

Il est fait référence à la décision G 2/92 relative à la poursuite de l'examen d'un objet pour lequel il n'a pas été acquitté de taxe de recherche supplémentaire, après que la division de la recherche a invité le demandeur à le faire.

**C-III, 8.3 et 8.4**

Modifications apportées à la suite de la décision G 7/93 concernant le pouvoir discrétionnaire de la division d'examen conformément à la règle 86(3) CBE, afin de permettre le dépôt de jeux de revendications séparés pour les Etats contractants ayant formulé des réserves en vertu de l'article 167(2) CBE ou de tenir compte de droits nationaux antérieurs.

**C-IV, 9.5**

L'**approche problème-solution**, utilisée généralement pour évaluer l'activité inventive, est désormais décrite dans cette section.

**C-IV, 9.10 ; C-VI, 5.7 et 5.7a**

La question des "effets nouveaux" invoqués ultérieurement pour justifier l'activité inventive a été clarifiée (en tenant compte des décisions T 386/89 et T 184/82).

**C-VI, 1.1 et 1.1.4 et E-VIII, 2.2.4**

Il a été tenu compte des décisions G 3/91, 5/92, 6/92 et 5/93 pour ce qui concerne la restitutio in integrum.

**C-VI, 1.1.2, 3.1, 4.3, 4.9 et E-VIII, 3**

Les possibilités offertes aux demandeurs pour accélérer les procédures de recherche et d'examen sont indiquées.

**C-VI, 4.4 und C-VI, 15.1**

In diesen Abschnitten wird dargelegt, in welchen Fällen es sinnvoll erscheint, daß der Prüfer mit der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ Änderungen vorschlägt.

**C-VI, 4.9 - 4.12**

Geändert infolge der Entscheidungen G 7/93 und G 12/91, in denen über den Ermessensspielraum der Prüfungsabteilung im Zusammenhang mit der Zulassung verspätet eingereichter Änderungen sowie über den Zeitpunkt befunden wurde, bis zu dem Änderungen berücksichtigt werden können.

**C-VI, 5.4**

Dieser Abschnitt wurde ergänzt durch eine Bezugnahme auf die Entscheidung T 260/85, die sich mit der Zulässigkeit von Änderungen befaßt, die nur aus den Prioritätsunterlagen hervorgehen.

**C-VI, 5.8a**

Es wird auf die Entscheidung T 331/87 verwiesen, die in Zusammenhang mit Artikel 123 (2) EPÜ der Frage nachging, ob ein Merkmal in einem Anspruch ersetzt bzw. aus einem Anspruch gestrichen werden kann.

**C-VI, 5.9**

Die Stellungnahme G 3/89 und die Entscheidung G 11/91, die sich mit der Zulässigkeit von Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ und dem Zusammenhang zwischen Regel 88 und Artikel 123 (2) EPÜ befassen, wurden eingearbeitet.

**D-I, 4**

Hier wurde auf die Entscheidung G 9/93 Bezug genommen, wonach ein Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent nicht mehr zulässig ist.

**D-I, 7 und D-VII, 5.4**

Hier wird die in Artikel 20 definierte Zuständigkeit der Rechtsabteilung behandelt.

**D-IV, 1.2.1 e)**

Geändert mit Rücksicht auf die Entscheidung T 193/87, die zu Einsprüchen Stellung nimmt, die in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingelegt wurden, für die jedoch eine Übersetzung (der wesentlichen Teile laut Entscheidung G 6/91) in eine der Amtssprachen nicht fristgerecht eingereicht worden ist.

**D-IV, 5.3**

In der geänderten Fassung wird auf Änderungen eingegangen, die vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgeschlagen werden, aber

**C-VI, 4.4, and C-VI, 15.1**

have been supplemented with a commentary concerning amendments which the examiner may suitably propose with the communication under Rule 51(4) EPC.

**C-VI, 4.9-4.12**

Amendments made following decisions G 7/93 and 12/91 clarifying the discretionary power of the Examining Division in the case of late submissions and the time limit up to which submissions can be considered.

**C-VI, 5.4**

A reference to T 260/85, regarding amendments originating only from the priority document, has been added.

**C-VI, 5.8a**

The replacement or removal of a feature from a claim, dealt with in T 331/87 in relation to Article 123(2) EPC, is referred to.

**C-VI, 5.9**

Opinion G 3/89 and decision G 11/91 dealing with the allowability of corrections under Rule 88 EPC and the relationship between Rule 88 and Article 123(2) EPC are incorporated.

**D-I, 4**

refers to decision G 9/93: an opposition by the proprietor against his own patent is no longer admissible.

**D-I, 7, and D-VII, 5.4**

The status of the Legal Division, as defined in Article 20, is dealt with.

**D-IV, 1.2.1 e)**

takes account of T 193/87 regarding an opposition filed in an admissible non-official language of the EPO, where the translation (of the essential elements, following decision G 6/91) in an official language is not filed within the specified time limit.

**D-IV, 5.3**

has been revised regarding amendments proposed by the proprietor during opposition proceedings, which are not related to the grounds

**C-VI, 4.4 et C-VI, 15.1**

Adjonction d'une observation concernant les modifications que l'examineur peut raisonnablement proposer dans la notification émise en vertu de la règle 51(4) CBE.

**C-VI, 4.9-4.12**

Modifications apportées pour tenir compte des décisions G 7/93 et 12/91, clarifiant la question du pouvoir discrétionnaire de la division d'examen en cas de dépôts tardifs et celle de la date jusqu'à laquelle les dépôts peuvent être pris en considération.

**C-VI, 5.4**

Une référence à la décision T 260/85, concernant les modifications résultant seulement du document de priorité, a été ajoutée.

**C-VI, 5.8a**

Concerne le remplacement ou la suppression d'une caractéristique d'une revendication, traités dans la décision T 331/87 en liaison avec l'article 123(2) CBE.

**C-VI, 5.9**

L'avis G 3/89 et la décision G 11/91, traitant de la possibilité d'apport de corrections conformément à la règle 88 CBE et de la relation existant entre la règle 88 et l'article 123(2) CBE, sont incorporés.

**D-I, 4**

Se réfère à la décision G 9/93 : une opposition formée par le titulaire du brevet contre son propre brevet n'est plus admissible.

**D-I, 7 et D-VII, 5.4**

Traite du statut de la division juridique, telle que définie à l'article 20.

**D-IV, 1.2.1 e)**

Tient compte de la décision T 193/87 concernant une opposition formée dans une langue non officielle, mais admise, de l'OEB, lorsque la traduction (des éléments essentiels, selon les termes de la décision G 6/91) dans l'une des langues officielles n'est pas déposée dans le délai prescrit.

**D-IV, 5.3**

Révision pour ce qui concerne les modifications proposées par le titulaire au cours de la procédure d'opposition, sans qu'elles soient en

nicht im Zusammenhang mit den Einspruchsgründen stehen (z. B. Berichtigungen, Klarstellungen).

**D-V, 2.1 und 2.2**

Gehen auf den Fall ein, daß nur gegen einen Teil des Patents Einspruch eingelegt wird (vgl. die Entscheidung G 9/91), sowie auf die Frage, ob die Einspruchsabteilung auch andere Einspruchsgründe als die vom Einsprechenden vorgebrachten prüfen kann (im Anschluß an die Stellungnahme G 10/91).

**D-V, 3.1.3**

Dieser Abschnitt berücksichtigt die Entscheidung G 1/92 zu der Frage, ob ein Gegenstand als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht gelten kann, wenn seine Merkmale erst durch eine genauere Analyse erkannt werden können.

**D-V, 6.2**

Es wird auf die Entscheidung G 1/93 Bezug genommen, die sich mit der Frage befaßt, ob es möglicherweise zu einer Kollision zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ kommt, wenn im Verfahren vor der Erteilung ein Merkmal aufgenommen wurde, das sich später im Einspruchsverfahren als unzulässig im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ herausstellt.

**D-VII, 7**

Mit dieser Änderung wird den Entscheidungen G 4/91 und G 1/94 Rechnung getragen. Danach ist ein Beitritt nur möglich, solange ein Einspruchs- oder ein Beschwerdeverfahren anhängig ist.

**E-II, 2**

Dieser Abschnitt behandelt die Einreichung neugeschriebener Ersatzseiten unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 113/92.

**E-III, 8.3**

Die Stellungnahme G 4/92, die sich mit den Folgen des Nichterscheins eines ordnungsgemäß geladenen Beteiligten befaßt, wurde eingearbeitet.

**E-III, 10.1, 10.2; E-IV, 1.7 und E-V, 6**

Diese Abschnitte wurden entsprechend der für Niederschriften über mündliche Verhandlungen und insbesondere Zeugenvernehmungen geltenden Praxis geändert.

**E-IV, 1.2 und 3.2.2 d)**

Die Änderungen betreffen den Fall, in dem ein Zeuge die Vernehmung ablehnt oder die Aussage verweigert.

of opposition (e.g. corrections, clarifications).

**D-V, 2.1 and 2.2**

deal with the situation where a patent is only opposed in part (following decision G 9/91) and with the question of whether the Opposition Division can consider grounds of opposition other than those brought forward by the opponent (following opinion G 10/91).

**D-V, 3.1.3**

takes account of decision G 1/92 concerning the question of whether subject-matter can be considered as made available to the public in cases where the characteristics of the subject-matter can only be ascertained by further analysis.

**D-V, 6.2**

refers to decision G 1/93 concerning the possible conflict between Article 123(2) and (3) EPC, where in the proceedings before grant a feature was added which later, in opposition proceedings, was found to be inadmissible under Article 123(2) EPC.

**D-VII, 7**

takes account of decisions G 4/91 and G 1/94: intervention is only possible as long as opposition and appeal proceedings are pending.

**E-II, 2**

deals with the filing of completely retyped pages, following T 113/92.

**E-III, 8.3**

takes account of opinion G 4/92 concerning the consequences when a party duly summoned fails to attend oral proceedings.

**E-III, 10.1, 10.2; E-IV, 1.7, and E-V, 6**

These sections have been revised regarding the actual practice in taking minutes in oral proceedings, particularly when hearing witnesses.

**E-IV, 1.2 and 3.2.2 (d)**

The amendments concern the situation where a witness refuses to be heard or to give the requested information.

relation avec les motifs de l'opposition (p. ex. corrections, clarifications).

**D-V, 2.1 et 2.2**

Traite de la situation dans laquelle un brevet ne fait l'objet que d'une opposition partielle (décision G 9/91) et de la question de savoir si la division d'opposition peut prendre en considération des motifs d'opposition autres que ceux présentés par l'opposant (avis G 10/91).

**D-V, 3.1.3**

Prise en compte de la décision G 1/92 concernant la question de savoir si l'objet peut être considéré comme rendu accessible au public dans des cas où les caractéristiques de l'objet ne peuvent être établies qu'à l'aide d'une analyse supplémentaire.

**D-V, 6.2**

se réfère à la décision G 1/93 relative au conflit possible entre les articles 123(2) et 123(3) CBE lorsque, dans le cadre d'une procédure avant délivrance, une caractéristique a été ajoutée et que l'on s'aperçoit ultérieurement, au cours de la procédure d'opposition, que celle-ci n'est pas recevable en application de l'article 123(2) CBE.

**D-VII, 7**

Prise en compte des décisions G 4/91 et G 1/94: une intervention n'est possible que tant qu'une procédure d'opposition et de recours est en instance.

**E-II, 2**

Traite du dépôt de pages entièrement retapées, décision T 113/92.

**E-III, 8.3**

Tient compte de l'avis G 4/92 relatif aux conséquences du fait qu'une partie dûment invitée ne se présente pas à une procédure orale.

**E-III, 10.1, 10.2 ; E-IV, 1.7 et E-V, 6**

Ces sections ont été révisées pour tenir compte de la pratique actuelle de rédaction des procès-verbaux au cours des procédures orales, notamment lors de l'audition de témoins.

**E-IV, 1.2 et 3.2.2 d)**

Les modifications concernent la situation où un témoin refuse d'être entendu ou de donner l'information demandée.

**E-VIII, 1.6**

Dieser Abschnitt beantwortet unter Berücksichtigung der Entscheidung J 37/89 die Frage, wie nach Regel 84 EPÜ verlängerte Fristen berechnet werden.

**E-VIII, 2.2.2**

Gemäß der Entscheidung T 210/89 kann ein Einsprechender in die Frist für die **Einlegung einer Beschwerde** nicht wiedereinggesetzt werden.

**E-IX, 2**

Es wird klargestellt, in wie vielen Stücken eine Anmeldung beim EPA als PCT-Anmeldeamt eingereicht werden muß.

**E-IX, 3.2 und 5.2**

Hier wird der Ablauf des Widerspruchsverfahrens vor dem EPA als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach einem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit dargelegt.

**E-IX, 4.8 und 6.5**

Diese Abschnitte behandeln die Akteneinsicht im Fall internationaler Anmeldungen, für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist.

**E-IX, 5.3 und 6.4.1**

Hier wird erläutert, wie die Ergebnisse von Vergleichsversuchen zu behandeln sind, die dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde und als ausgewähltem Amt vorgelegt werden.

**E-X, 5**

Dieser Teil wurde durch Hinweise darüber ergänzt, wie mit Begründungen für die Zurückweisung einer Anmeldung oder den Widerruf eines Patents zu verfahren ist.

**E-VIII, 1.6**

clarifies the calculation of extended time limits under Rule 84 EPC and also takes account of J 37/89.

**E-VIII, 2.2.2**

Opponents cannot be re-established into the time limit for **filing an appeal**, following T210/89.

**E-IX, 2**

makes clear how many copies must be filed with the EPO as PCT Receiving Office.

**E-IX, 3.2 and 5.2**

outline the protest procedure before the EPO as International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority following an objection of lack of unity.

**E-IX, 4.8 and 6.5**

deal with file inspection of international applications where the EPO acts as designated or elected Office.

**E-IX, 5.3 and 6.4.1**

explain how results of comparative tests submitted to the EPO as International Preliminary Examining Authority and as elected Office are treated.

**E-X, 5**

has been supplemented with guidance on how to deal with different possible reasons for refusing an application or revoking a patent.

**E-VIII, 1.6**

Clarifie le calcul de la prorogation de délais visée à la règle 84 CBE, tout en prenant en compte la décision J 37/89.

**E-VIII, 2.2.2**

Les opposants ne peuvent pas être rétablis dans le délai de **dépôt d'un recours**, décision T 210/89.

**E-IX, 2**

Précise le nombre d'exemplaires qui doivent être déposés auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur PCT.

**E-IX, 3.2 et 5.2**

Décrit dans ses grandes lignes la procédure de réserve devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international à la suite d'une objection d'absence d'unité.

**E-IX, 4.8 et 6.5**

Traite de l'inspection publique des demandes internationales lorsque l'OEB agit en qualité d'office désigné ou élu.

**E-IX, 5.3 et 6.4.1**

Explique comment sont traités les résultats d'essais comparatifs soumis à l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international et d'office élu.

**E-X, 5**

a été complétée par un guide du traitement des différentes raisons possibles de rejeter une demande ou de révoquer un brevet.

**Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA**

Im Dezember 1994 wird eine Neuauflage der Richtlinien für die Prüfung im EPA erscheinen. Sie kann zum Preis von 100 DEM (einschließlich Ordner und Register, zuzüglich Versandkosten) beim Europäischen Patentamt bezogen werden.

Wir bitten Sie, die Kosten für diese Veröffentlichung erst nach Erhalt unserer Rechnung zu begleichen.

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an:

Europäisches Patentamt  
Dienststelle Wien  
z. Hd. Frau Herta Lindmayr  
Schottenfeldgasse 29  
Postfach 82  
A-1072 Wien  
Fax: (+43-1) 52126-4492

**New edition of the Guidelines for Examination in the EPO**

A new edition of the Guidelines for Examination in the EPO will appear in December 1994. It can be ordered from the European Patent Office for DEM 100 (including ring binder and index, excluding postage).

We kindly ask you to remit the cost of this publication after receipt of the respective invoice.

Please order from:

European Patent Office  
Vienna sub-office  
Attn.: Mrs Herta Lindmayr  
Schottenfeldgasse 29  
Postfach 82  
A-1072 Vienna  
Fax: (+43-1) 52126-4492

**Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB**

La nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB sera publiée en décembre 1994. L'édition peut être commandée aux prix de 100 DEM (classeur et intercalaire inclus, frais d'envoi en supplément) auprès de l'Office européen des brevets.

Nous vous prions de bien vouloir régler les frais après réception de notre facture.

Pour toute commande, veuillez vous adresser à :

Office européen des brevets  
Agence de Vienne  
A l'att. de Mme Herta Lindmayr  
Schottenfeldgasse 29  
Postfach 82  
A-1072 Vienne  
Fax: (+43-1) 52126-4492

**VERTRETUNG****Europäische Eignungsprüfung  
1995****1. Mitteilung der Prüfungskommission****1.1 Ablauf der Prüfung 1995**

In einer Sitzung am 12. Oktober 1994 hat die Prüfungskommission beschlossen, den Ablauf der Prüfung 1995 geringfügig zu verändern.

Im einzelnen betrifft dies folgende Punkte:

1.2 Für die vollständig zu beantwortenden Teile I und II der Prüfungsaufgabe D werden zwei getrennte Prüfungstermine angesetzt:

- Teil I (Dauer: 2 1/4 Stunden) wird am Vormittag des ersten Prüfungstags geprüft. Hierbei geht es um Fragen, die sich auf die Rechtskenntnisse des Bewerbers beziehen. Es werden maximal 45 Punkte vergeben.

- Teil II (Dauer: 3 Stunden) wird am Nachmittag des ersten Prüfungstags geprüft. Hierbei geht es um eine Anfrage eines Mandanten. Es werden maximal 55 Punkte vergeben.

1.3 Jedem Bewerber wird spätestens am ersten Prüfungstag eine Nummer zugeteilt, die er auf jeder Seite der Arbeit anzugeben hat.

1.4 Die Anweisungen an die Bewerber für den Ablauf der Prüfung (ABI. EPA 1994, 249) und die Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten (ABI. EPA 1994, 252) werden entsprechend geändert.

**2. Compendium der Aufgaben für die europäische Eignungsprüfung****2.1 "Compendium" 1994**

Das Europäische Patentamt veröffentlicht das Compendium für 1994. Es ist als Ausbildungsgrundlage für die Bewerber und ihre Tutoren gedacht und ab Mitte Dezember 1994 erhältlich.

**REPRESENTATION****European qualifying  
examination 1995****1. Notice from the Examination  
Secretariat****1.1 Conduct of the 1995 examination**

At its meeting on 12 October 1994, the Examination Board decided on a number of changes concerning the conduct of the 1995 examination.

The details are as follows:

1.2 The time given for preparing the answer to the prescribed Part I and Part II of Paper D will be separated into two sessions:

- Part I, duration 2 1/4 hours, will be held on the first day in the morning. It will comprise questions directed to the candidate's legal knowledge. A maximum of 45 marks will be awarded.

- Part II, duration 3 hours, will be held on the first day in the afternoon. This part will comprise an enquiry from a client. A maximum of 55 marks will be awarded.

1.3 Each candidate will be given a number, at the latest on the first day of the examination, and is to enter that number on each page of his/her answers.

1.4 The Instructions to candidates concerning the conduct of the examination (OJ EPO 1994, 249) and the Instructions to candidates for preparing their answers (OJ EPO 1994, 252) will be adapted accordingly.

**2. Compendium of the papers of the  
European qualifying examination****2.1 Compendium 1994**

The European Patent Office is to publish the 1994 edition of the annual Compendium. It will be published with the aim of providing candidates and their tutors with a good basis for training. It will be available from mid-December 1994.

**REPRESENTATION****Examen européen de  
qualification 1995****1. Note du Secrétariat d'examen****1.1 Déroulement de l'examen 1995**

Lors de sa réunion du 12 octobre 1994, le jury d'examen a décidé d'apporter quelques modifications au déroulement de l'examen 1995.

Ces changements sont les suivants :

1.2 L'épreuve D, qui se compose des parties I et II, se déroulera en deux séances :

- la partie I, d'une durée de 2 h 1/4, aura lieu le premier jour dans la matinée. Elle comprendra des questions visant les connaissances juridiques du candidat. Il pourra être attribué un nombre maximum de 45 points.

- la partie II, d'une durée de 3 h, aura lieu le premier jour dans l'après-midi. Elle comprendra une demande de renseignements d'un client. Il pourra être attribué un nombre maximum de 55 points.

1.3 Chaque candidat se verra attribuer, le premier jour de l'examen au plus tard, un numéro qu'il devra inscrire sur chaque page de sa/ses réponse(s).

1.4 Les instructions aux candidats pour le déroulement de l'examen (JO OEB 1994, 249) et les instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses (JO OEB 1994, 252) seront adaptées en conséquence.

**2. Compendium des épreuves de  
l'examen européen de qualification****2.1 Compendium 1994**

L'Office européen des brevets va publier l'édition 1994 du compendium annuel destiné à donner aux candidats et à leurs tuteurs une bonne base pour la formation. Il sera disponible à partir de la mi-décembre 1994.

Das "Compendium" 1994 besteht - wie schon die Ausgabe des Vorjahres - aus vier Broschüren, die einzeln oder zusammen bestellt werden können:

- Aufgaben A & B Chemie
- Aufgaben A & B Elektrotechnik/Mechanik
- Aufgabe C
- Aufgabe D

Darin sind die Prüfungsaufgaben der europäischen Eignungsprüfung 1994 in den drei Amtssprachen, die entsprechenden Prüferberichte in der Originalsprache sowie - wiederum in den drei Amtssprachen - Antwortbeispiele von Bewerbern enthalten.

Die Broschüren kosten innerhalb Europas je 22 DEM einschließlich Versandkosten und außerhalb Europas je 20 DEM zuzüglich Versandkosten.

## 2.2 "Compendium" 1993

Das "Compendium" 1993 ist weiterhin kostenlos erhältlich.

## 2.3 "Compendium" 1990 - 1992

Das Europäische Patentamt gibt außerdem ein Gesamtkompendium für die Jahre 1990 bis 1992 heraus.

Diese Sonderausgabe besteht aus sechs Bänden:

- Aufgaben A Chemie
- Aufgaben B Chemie
- Aufgaben A Elektrotechnik/Mechanik
- Aufgaben B Elektrotechnik/Mechanik
- Aufgaben C
- Aufgaben D

Jeder Band enthält die Prüfungsaufgaben der drei Jahrgänge in den drei Amtssprachen, die Prüferberichte und Antworten von Bewerbern. Die Bände können einzeln oder zusammen bestellt werden.

Diese Veröffentlichung wird ab Mitte Januar 1995 erhältlich sein.

Die Bände kosten innerhalb Europas je 45 DEM einschließlich Versandkosten und außerhalb Europas je 40 DEM zuzüglich Versandkosten.

Beide Publikationen können mit dem beiliegenden Bestellformular bei der Dienststelle Wien des Europäischen Patentamts angefordert werden.

The 1994 Compendium, like the 1993 edition, will consist of four booklets which may be ordered together or separately:

- Papers A & B Chemistry
- Papers A & B Electricity/Mechanics
- Paper C
- Paper D

Each booklet contains the paper(s) from the 1994 European qualifying examination, the examiners' reports in the original language and examples of answers written by candidates again in the three official languages.

The booklets cost DEM 22 each including postage and packing in Europe, or DEM 20 outside Europe excluding postage and packing.

## 2.2 Compendium 1993

The Compendium 1993 remains free of charge.

## 2.3 Compendium 1990-1992

The European Patent Office is also publishing a compendium of the years 1990 to 1992.

This special edition will comprise six volumes:

- Papers A Chemistry
- Papers B Chemistry
- Papers A Electricity/Mechanics
- Papers B Electricity/Mechanics
- Papers C
- Papers D

Each volume will contain the papers for each of the three years in the three official languages, the examiners' reports and candidates' answers. They may be ordered together or separately.

This special edition will be available from mid-January 1995.

Each volume costs DEM 45 including postage and packing in Europe, or DEM 40 outside Europe excluding postage and packing.

All publications can be ordered from the European Patent Office's sub-office in Vienna using the attached order form.

Comme pour l'édition 1993, le Compendium 1994 se composera de quatre brochures qui pourront être commandées ensemble ou séparément :

- les épreuves A & B Chimie
- les épreuves A & B Electricité/Mécanique
- l'épreuve C
- l'épreuve D

Chaque brochure comprend les textes des épreuves, comme indiqué ci-dessus, dans chacune des trois langues officielles, les rapports des correcteurs ainsi que des réponses de candidats, rédigées également dans les trois langues officielles.

Chaque brochure coûte 22 DEM, frais de port compris, pour l'Europe et 20 DEM, frais de port en sus, pour les commandes hors Europe.

## 2.2 Compendium 1993

Le Compendium 1993 reste gratuit.

## 2.3 Compendium 1990-1992

En outre, l'Office européen des brevets publiera un compendium couvrant les années 1990 à 1992.

Cette édition spéciale sera composée de six volumes:

- Epreuves A Chimie
- Epreuves B Chimie
- Epreuves A Electricité/Mécanique
- Epreuves B Electricité/Mécanique
- Epreuves C
- Epreuves D

Chaque volume comprendra, pour les trois années concernées, les textes des épreuves d'examen dans les trois langues officielles, les rapports des correcteurs et des réponses de candidats. Les six volumes peuvent être commandés ensemble ou séparément.

Cette publication sera disponible à partir de mi-janvier 1995.

Chaque volume coûte 45 DEM, frais de port compris, pour l'Europe et 40 DEM, frais de port en sus, pour les commandes hors Europe.

Si vous souhaitez commander l'une de ces publications, veuillez utiliser le bon de commande ci-joint et le retourner à l'Agence de Vienne de l'Office européen des brevets.

**2.4 Aufgaben früherer Jahre**

Die Aufgaben der europäischen Eignungsprüfung aus den Jahren vor 1990 sind bei der Bibliothek des Europäischen Patentamts, Erhardtstraße 27, D-80331 München, erhältlich. Die Fotokopiergebühr beträgt pro Seite 1,30 DEM (bei Fertigung durch das EPA-Personal) bzw. 0,50 DEM (bei Selbstbedienung), Beilage zum ABI. EPA 9/1994, 10.

**2.4 Papers from earlier years**

Copies of pre-1990 European qualifying examination papers can be obtained from the European Patent Office's library, Erhardtstrasse 27, D-80331 Munich. The photocopying fees are DEM 1.30 per page (copied by EPO staff) or DEM 0.50 (self-service), see Supplement to OJ EPO 9/1994, 10.

**2.4 Textes des épreuves des années antérieures à 1990**

Le texte des épreuves de l'examen européen de qualification des années antérieures à 1990 est disponible à la bibliothèque de l'Office européen des brevets, Erhardtstrasse 27, D-80331 Munich, moyennant paiement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page (copiée par le personnel de l'OEB) ou de 0,50 DEM (en libre-service), supplément au JO OEB 9/1994, 10.



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

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

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

## BE Belgien / Belgium / Belgique

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Schüller, Cornelis (NL)  
Eridania Béghin-Say  
Vilvoorde Research and  
Development Centre  
Havenstraat 84  
B-1800 Vilvoorde

### Löschungen / Deletions / Radiations

Suslic, Lydia (BE) - R. 102(1)  
Procter & Gamble  
European Technical Center  
100, Temselaan  
B-1820 Strombeek-Bever

## CH Schweiz / Switzerland / Suisse

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Werner, André (CH)  
Troesch Scheidegger Werner AG  
Siewerdstrasse 95  
CH-8050 Zürich

### Löschungen / Deletions / Radiations

Dötzer, Johannes (CH) - cf. LI  
Waltersgrabenweg 25  
CH-4125 Riehen

### Änderungen / Amendments / Modifications

Althoff, Gerhard (DE)  
Althoff Patentanwaltsbüro  
Lättenstrasse 6A  
Postfach  
CH-8185 Winkel/Bülach

Eichhorst, Bernd (DE) - R. 102(1)  
Bettingerstrasse 255  
CH-4125 Riehen

Fraipont, Oskar (BE)  
Landis & Gyr  
Technology Innovation AG  
Corporate Intellectual  
Property Rights  
CH-6301 Zug

Hunziker, Kurt (CH) - R. 102(1)  
Oerlikon-Contraves AG  
Patentabteilung  
Birchstrasse 155  
Postfach  
CH-8050 Zürich

Nünlist, Hans (CH)  
Landis & Gyr  
Technology Innovation AG  
Corporate Intellectual  
Property Rights  
CH-6301 Zug

Wann, Ingrid (DE) - R. 102(2)a  
Schmauder & Wann  
Patentanwaltsbüro  
Zwängiweg 7  
CH-8038 Zürich

\* 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)2021548

\* 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

## DE Deutschland / Germany / Allemagne

## Eintragungen / Entries / Inscriptions

- Ahrens, Thomas (DE)  
Deutsche Thomson-Brandt GmbH  
Patentabteilung  
Göttinger Chaussee 76  
D-30453 Hannover
- Behrmann, Niels (DE)  
Kreuzstraße 3 a  
D-80331 München
- Beyer, Andreas (DE)  
Wuesthoff & Wuesthoff  
Patent- und Rechtsanwälte  
Schweigerstraße 2  
D-81541 München
- Biehl, Christian (DE)  
Boehmert & Boehmert,  
Nordemann und Partner  
Wrangelstraße 10  
D-24937 Flensburg
- Bird, Ariane (BE)  
Alfred Neumann Anger 8  
D-81737 München
- Böckelen, Rainer (DE)  
Patentanwälte  
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner  
Bavariaring 4  
D-80336 München
- Fincke, Till (DE)  
Kopernikusstraße 9  
D-81679 München
- Frank, Veit Peter (DE)  
Hoffmann, Eitle & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Arabellastraße 4/VIII  
D-81925 München
- Grill, Matthias (DE)  
Patentanwälte  
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner  
Bavariaring 4  
D-80336 München
- Held, Stefan (DE)  
Hagemann & Kehl  
Patentanwälte  
Postfach 86 03 29  
D-81630 München
- Kindermann, Peter (DE)  
Patentanwälte  
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner  
Bavariaring 4  
D-80336 München
- Knauer, Reinhard (DE)  
Patentanwälte  
Grünecker, Kinkeldey  
Stockmair & Partner  
Maximilianstraße 58  
D-80538 München
- Konnerth, Dieter Hans (DE)  
Mozartstraße 17  
D-80336 München
- Lenz, Nanno Matthias (DE)  
Keil & Schaafhausen  
Patentanwälte  
Eysseneckstraße 31  
D-60332 Frankfurt am Main
- Lindner, Manfred Klaus (DE)  
Patentanwalt  
Manfred K. Lindner  
Mitterfeld 4 a  
D-82327 Tutzing
- Lippich, Wolfgang (DE)  
Patentanwalt Dr. W. Lippich  
Kyreinstraße 1  
D-81371 München
- Oser, Andreas (DE)  
Patentanwälte  
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner  
Bavariaring 4  
D-80336 München
- Pfeiffer, Axel (DE)  
Beetz & Partner  
Patentanwälte  
Steinsdorfstraße 10  
D-80538 München
- Polz, Leo (DE)  
Hoffmann, Eitle & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Postfach 81 04 20  
D-81904 München
- Preissner, Nicolaus (DE)  
Seibert + Michelis  
Rechts- und Patentanwälte  
Tattenbachstraße 9  
D-80538 München
- Quermann, Andreas (DE)  
Franziskanerstraße 15  
D-81669 München
- Rach, Werner (DE)  
IBM Deutschland  
Informationssysteme GmbH  
Patentwesen und Urheberrecht  
D-70548 Stuttgart
- Rapp, Bertram (DE)  
Dipl.-Ing. Rolf Charrier  
Dr. Bertram Rapp  
Patentanwälte  
Rehlingenstraße 8  
D-86153 Augsburg
- Rimböck, Karl-Heinz (DE)  
Wacker-Chemie GmbH  
Zentralabteilung Patente  
Marken und Lizenzen  
Hanns-Seidel-Platz 4  
D-81737 München

Roth, Wolfgang (DE)  
Wachtelberg 9 d  
D-07407 Rudolstadt-Schaala

Schmidt, Christian (DE)  
Hoffmann, Eitle & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Arabellastraße 4/VIII  
D-81925 München

Schweiger, Georg (DE)  
Reitstötter, Kinzebach & Partner  
Postfach 86 06 49  
D-81633 München

Stellbrink, Axel (DE)  
Vossius & Partner  
Siebertstraße 4  
D-81675 München

Tergau, Dietrich (DE)  
Tergau & Pohl Patentanwälte  
Mögeldorf Hauptstraße 51  
D-90482 Nürnberg

Tetzner, Michael (DE)  
Anwaltskanzlei Dr. Tetzner  
Van-Gogh-Straße 3  
D-81479 München

Thielmann, Andreas (DE)  
Cohausz & Florack  
Patentanwälte  
Postfach 33 02 29  
D-40435 Düsseldorf

Wanischek-Bergmann, Axel (DE)  
Pitscherweg 2 a  
D-83700 Rottach-Egern

Werner, Frank (DE)  
BASF Aktiengesellschaft  
Patentabteilung ZDX/P-C6  
D-67056 Ludwigshafen

Wess, Wolfgang (DE)  
Patentanwälte Schwabe & Partner  
Stuntzstraße 16  
D-61677 München

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Barske, Heiko (DE)  
Radeckestraße 43  
D-81245 München

Epping, Wilhelm (DE)  
Untertaxetweg 146  
D-82131 Gauting

Feldmann, Bernhard (DE)  
Deere & Company  
European Office  
Patent Department  
D-68140 Mannheim

Gahlert, Stefan (DE)  
Witte, Weller, Gahlert & Otten  
Patentanwälte  
Rotebühlstraße 121  
D-70178 Stuttgart

Göken, Klaus G. (DE)  
Eisenführ, Speiser & Partner  
Martinistraße 24  
D-28195 Bremen

Grape, Knut (DE)  
Pienzenauerstraße 2  
D-81579 München

Hausamann, Christine (DE)  
Ludwig-Thoma-Straße 4 a  
D-82205 Gilching

Hentschel, Ulrich (DE)  
Dietlindenstraße 13  
D-80802 München

Hofer, Theodor (DE)  
Hofer - Schmitz - Weber  
Patentanwälte  
Ludwig-Ganghofer-Straße 20  
D-82031 Grünwald bei München

Jost, Ottokarl (DE)  
Vogelsangstraße 21  
D-71093 Weil im Schönbuch

Lange, Heinke (DE)  
Carl-von-Ossietzky-Straße 28  
D-07607 Eisenberg

Müller, Bettina (DE)  
Kopernikusstraße 21 a  
D-38126 Braunschweig

Otten, Hajo (DE)  
Witte, Weller, Gahlert & Otten  
Patentanwälte  
Rotebühlstraße 121  
D-70178 Stuttgart

Pain, Dieter (DE)  
Sonneberger Straße 1  
D-07318 Saalfeld

Richter, Uwe (DE)  
Dr. Frenzel & Partner  
Rechtsanwälte  
König-Heinrich-Straße 29  
D-06217 Merseburg

Schneider, Stefan (AT)  
Immentalstraße 48  
D-79104 Freiburg

Sperber, Rolf Dietrich (DE)  
Rheinbraun AG  
Postfach 41 08 40  
D-50868 Köln

Strobel, Wolfgang (DE)  
Wallinger, Kroher & Partner  
Rechtsanwälte - Patentanwälte  
Bavariaring 20  
D-80336 München

Thiermann, Jürgen (DE)  
Rechtsanwälte  
Wolff & Partner  
Postfach 53 01 63  
D-01291 Dresden

Thul, Hermann (DE)  
Rheinmetall Berlin AG  
Kennedydamm 17  
D-40476 Düsseldorf

Voth, Gerhard (DE)  
Filterwerk  
Mann + Hummel GmbH  
D-71631 Ludwigsburg

Wallinger, Michael (DE)  
Wallinger, Kroher & Partner  
Rechtsanwälte - Patentanwälte  
Bavariaring 20  
D-80336 München

Weller, Wolfgang (DE)  
Witte, Weller, Gahlert & Otten  
Patentanwälte  
Rotebühlstraße 121  
D-70178 Stuttgart

Wiese, Gerhard (DE)  
Kraillinger Straße 5  
D-82131 Stockdorf

Witte, Alexander (DE)  
Witte, Weller, Gahlert & Otten  
Patentanwälte  
Rotebühlstraße 121  
D-70178 Stuttgart

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Horn, Wolfgang (DE) - R. 102(1)  
Paul-Gerhardt-Stiftung  
Postfach 75  
D-06872 Lutherstadt Wittenberg

Mittwoch, Volker (DE) - R. 102(1)  
Wieckestraße 9  
D-01237 Dresden

Sturies, Herbert (DE) - R. 102(2)a  
Brahmsstraße 29  
D-42289 Wuppertal

### FR Frankreich / France

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Chanet, Jacques (FR)  
56, avenue de Royat  
B.P. No 27  
F-63401 Chamalières Cédex

Jouvray, Marie-Andrée (FR)  
Schneider Electric S.A.  
Service Propriété Industrielle  
F-38050 Grenoble Cédex 9

Koch, Philippe Marie (FR)  
3, route de Croissy  
F-78110 Le Vésinet

Saint Martin, René (FR)  
Schneider Electric S.A.  
33bis, avenue du Maréchal Joffre  
B.P. 204  
F-92002 Nanterre Cédex

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Ancel, Roger (FR) - R. 102(1)  
Régie Nationale des Usines Renault  
8-10, Avenue Emile Zola  
F-92109 Boulogne-Billancourt

Doussay, Jean (FR) - R. 102(2)a  
199, rue de Lourmel  
F-75015 Paris

### GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Adams, Sandra Gail (GB)  
Eric Potter Clarkson  
St. Mary's Court  
St. Mary's Gate  
GB-Nottingham NG1 1LE

Cleeve, James Harold Findlay (GB)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5LX

Evans, Huw David Duncan (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
Three Trinity Court  
21-27 Newport Road  
GB-Cardiff CF2 1AA

Lee, Nicholas John (GB)  
Haseltine Lake & Co.  
Hazlitt House  
28 Southampton Buildings  
Chancery Lane  
GB-London WC2A 1AT

Szary, Anne Catherine (GB)  
London Patent Operation  
General Electric  
Technical Services Co. Inc.  
Essex House, 12-13 Essex Street  
GB-London WC2R 3AA

Thomas, Philip John Duval (GB)  
Eric Potter Clarkson  
St. Mary's Court  
St. Mary's Gate  
GB-Nottingham NG1 1LE

Webb, Andrew John (GB)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5LX

Hay, Martin Alexander (GB)  
Lilly Research Centre Limited  
Erl Wood Manor  
GB-Windlesham, Surrey GU20 6PH

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Bristow, Stephen Robert (GB)  
Warwick International Group Limited  
Mostyn  
GB-Holywell, Clwyd CH8 9HE

Lambert, Hugh Richmond (GB)  
Copelands  
24 Copperkins Lane  
GB-Amersham, Bucks. HP6 5QF

Caffin, Lee (GB)  
Rhône-Poulenc Rorer Limited  
Rainham Road South  
GB-Dagenham, Essex RM10 7XS

Lupton, Frederick (GB)  
THORN EMI Patents Limited  
Central Research Laboratories  
Dawley Road  
GB-Hayes, Middlesex UB3 1HH

Hasler, Christopher (GB)  
54 Park Road  
GB-Oxted, Surrey RH8 0AW

Wright, Simon Mark (GB)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5LX

### GR Griechenland/ Greece / Grèce

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Vosemberg-Vretos, Ileana (GR)  
Aegialias 30  
Paradisos Amariou  
GR-151 25 Athens

Vosemberg-Vretos, Theodore (GR)  
Aegialias 30  
Paradisos Amariou  
GR-151 25 Athens

Vosemberg-Vretos, Nicholas (GR)  
Aegialias 30  
Paradisos Amariou  
GR-151 25 Athens

### IT Italien / Italy / Italie

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Gristina, Giorgio (IT)  
Via delle Quattro Fontane, 29  
1-00184 Roma

### LI Liechtenstein

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Dötzer, Johannes (CH)  
Advokaturbüro Dr. Markus Wanger  
Landstrasse 36  
FL-9490 Vaduz

### LU Luxemburg / Luxembourg

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Neyen, René (LU)  
50, rue des Genets  
L-8131 Bridel

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

Lobatto, Jacob Louis (NL)  
Octrooi- en Merkenbureau Lobatto  
Postbus 1017  
V. Polanenpark 368  
NL-2241 SB Wassenaar

Rots, Maria Johanna Francisca (NL) - R.102(1)  
Unilever N.V.  
Patent Division  
P.O. Box 137  
NL-3130 AC Vlaardingen

**Löschungen / Deletions / Radiations**

de Putter, Warner Jan (NL) - R. 102(1)  
De Putter Consultans B.V.  
P.O. Box 117  
NL-7770 AC Dedemsvaart

Schüller, Cornelis (NL) - cf. BE  
Gist-brocades N.V.  
Corporate Staff Department  
Patents, Trademarks, Regul. Affairs  
P.O. Box 1  
NL-2600 MA Delft

Hijmans, Dirk (NL) - R. 102(2)a  
Huis te Landelaan 19  
NL-2283 SE Rijswijk

Serlui-Koerts, Dorathea H. (NL) - cf. SE  
Nederlandsch Octrooibureau  
Johan de Wittlaan 15  
P.O. Box 29720  
NL-2502 LS 's-Gravenhage

Hijmans, Berndt (NL) - R.102(2)a  
Nederlandsch Octrooibureau  
Scheveningseweg 82  
P.O. Box 29720  
NL-2502 LS Den Haag

**SE Schweden / Sweden / Suède****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Serlui-Koerts, Dorathea H. (NL)  
Näsby Allé 53a  
S-183 30 Täby

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Berggren, Björn (SE)  
Langrevsgatan 1  
S-723 49 Västerås

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Mjörne, Olof (SE) - R. 102(1)  
Ladugardsgatan 7  
S-724 66 Västerås

**INTERNATIONALE  
VERTRÄGE****PCT****Beitritt Mexikos**

Inkrafttreten: 1. Januar 1995

---

**Beitritt Ugandas**

Inkrafttreten: 9. Februar 1995

---

**Budapester Vertrag  
Internationale Hinterlegungs-  
stellen für Mikroorganismen****I. Russian National Collection  
of Industrial Microorganisms  
(VKPM), GNII Genetika****1. Namens- und Adressenänderung**

Der neue Name und die neue Anschrift der VKPM, vormals "All Union Institute of Genetics and Industrial Cultivation of Microorganisms of the Corporation Pharmindustry (VKPM)", lauten wie folgt:

Russian National Collection of Industrial Microorganisms (VKPM), GNII Genetika  
Dorozhny proezd, 1  
Moscow 113545  
Russian Federation

**2. Gebührenverzeichnis**

Das Gebührenverzeichnis der VKPM wurde mit Wirkung vom **30. September 1994** geändert.

Eine detaillierte Information wurde in Industrial Property 1994, 276 bzw. La Propriété industrielle 1994, 298 veröffentlicht.

**II. Russian Collection of  
Microorganisms (VKM)****1. Namens- und Adressenänderung**

Der neue Name und die neue Anschrift der VKM, vormals "Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms of the Russian Academy of Sciences (IBFM-VKM)", lauten wie folgt:

**INTERNATIONAL  
TREATIES****PCT****Accession by Mexico**

Entry into force: 1 January 1995

---

**Accession by Uganda**

Entry into force: 9 February 1995

---

**Budapest Treaty  
International Micro-organism  
Depositary Authorities****I. Russian National Collection  
of Industrial Microorganisms  
(VKPM), GNII Genetika****1. Change of name and address**

The new name and address of the VKPM, formerly known as "All Union Institute of Genetics and Industrial Cultivation of Microorganisms of the Corporation Pharmindustry (VKPM)", are as follows:

Russian National Collection of Industrial Microorganisms (VKPM), GNII Genetika  
Dorozhny proezd, 1  
Moscow 113545  
Russian Federation

**2. Schedule of fees**

The schedule of fees of the VKPM has been amended with effect from **30 September 1994**.

Detailed information has been published in Industrial Property 1994, 276.

**II. Russian Collection of  
Microorganisms (VKM)****1. Change of name and address**

The new name and address of the VKM, formerly known as "Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms of the Russian Academy of Sciences (IBFM-VKM)", are as follows:

**TRAITES  
INTERNATIONAUX****PCT****Adhésion du Mexique**

Entrée en vigueur: le 1<sup>er</sup> janvier 1995

---

**Adhésion de l'Ouganda**

Entrée en vigueur: le 9 février 1995

---

**Traité de Budapest  
Autorités de dépôt internatio-  
nales de micro-organismes****I. Russian National Collection  
of Industrial Microorganisms  
(VKPM), GNII Genetika****1. Changement de nom et d'adresse**

Les nouveaux nom et adresse de la VKPM, anciennement dénommée "All Union Institute of Genetics and Industrial Cultivation of Microorganisms of the Corporation Pharmindustry (VKPM)", sont les suivants :

Russian National Collection of Industrial Microorganisms (VKPM), GNII Genetika  
Dorozhny proezd, 1  
Moscow 113545  
Russian Federation

**2. Barème des taxes**

Le barème des taxes de la VKPM a été modifié avec effet à compter du **30 septembre 1994**.

Une information détaillée a été publiée dans la Propriété industrielle 1994, 298.

**II. Russian Collection of  
Microorganisms (VKM)****1. Changement de nom et d'adresse**

Les nouveaux nom et adresse de la VKM, anciennement dénommée "Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms of the Russian Academy of Sciences (IBFM-VKM)", sont les suivants :

Russian Collection of Microorganisms (VKM)  
Prospekt Naouki No. 5  
142292 Puchsino (Moscow Region)  
Russian Federation

## 2. Gebührenverzeichnis

Das Gebührenverzeichnis der VKM wurde mit Wirkung vom **30. Oktober 1994** geändert.

Eine detaillierte Information wurde in Industrial Property 1994, 317 bzw. La Propriété industrielle 1994, 343 veröffentlicht.

Russian Collection of Microorganisms (VKM)  
Prospekt Naouki No. 5  
142292 Puchsino (Moscow Region)  
Russian Federation

## 2. Schedule of fees

The schedule of fees of the VKM has been amended with effect from **30 October 1994**.

Detailed information has been published in Industrial Property 1994, 317.

Russian Collection of Microorganisms (VKM)  
Prospekt Naouki No. 5  
142292 Puchsino (Moscow Region)  
Russian Federation

## 2. Barème des taxes

Le barème des taxes de la VKM a été modifié avec effet à compter du **30 octobre 1994**.

Une information détaillée a été publiée dans la Propriété industrielle 1994, 343.



**GEBÜHREN**

**Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation**

**Änderung der Angaben zum Konto bei der Girobank in Dänemark**

Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß infolge einer Reorganisation beim Postgiroamt in Dänemark die Anschrift des Postgiroamtes, bei dem das Konto der Europäischen Patentorganisation geführt wird, wie folgt geändert wurde:

Konto-Nummer: 899-5893

GIROBANK A/S  
Girostrøget 1  
DK-0800 Høje Taastrup

Wir bitten, bei Zahlungen von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen auf das Konto der Europäischen Patentorganisation bei der GIROBANK die neuen Angaben zu benutzen.

**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im ABI. EPA 1994, 761-773 veröffentlicht (siehe auch ABI. EPA 1994, 873).

**FEES**

**Bank and giro accounts of the European Patent Organisation**

**Change of EPO giro account details in Denmark**

Following a reorganisation of the Postgiro service in Denmark, the name and address of the giro office at which the European Patent Organisation's account is held have been changed as follows:

Account number: 899-5893

GIROBANK A/S  
Girostrøget 1  
DK-0800 Høje Taastrup

Please use the new name and address when paying fees, costs and prices into the giro account of the European Patent Organisation in Denmark.

**Guidance for the payment of fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in OJ EPO 1994, 761-773 (see also OJ EPO 1994, 873).

**TAXES**

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

**Changement de l'intitulé du compte auprès de la Girobank au Danemark**

L'Office européen des brevets fait savoir qu'à la suite d'une réorganisation du service des virements postaux au Danemark, qui gère le compte de l'Organisation européenne des brevets, l'adresse de ce service a changé :

Numéro de compte : 899-5893

GIROBANK A/S  
Girostrøget 1  
DK-0800 Høje Tanstrup

Pour le paiement des taxes, frais et tarifs de vente sur le compte de l'Organisation européenne des brevets auprès de la GIROBANK, il conviendra dorénavant d'utiliser les nouvelles références.

**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au JO OEB 1994, 761-773 (cf. également JO OEB 1994, 873).

**EPIDOS-Preisliste**

Mit Wirkung vom 1. Januar 1995 wird die EPIDOS-Preisliste wie folgt geändert:

- 1.4 Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahr 1993  
Sonderausgabe zum Amtsblatt 1994  
Einzelverkauf pro Heft 25 DEM  
Versandkosten  
- in Europa: 5 DEM  
- außerhalb Europas: 8 DEM
- 2 Europäisches Patentblatt  
2.1 Abonnementspreis pro Jahrgang 790 DEM  
Versandkosten  
- in Europa: 490 DEM  
- außerhalb Europas: 860 DEM
- 5 Mikrofilmlochkarten von europäischen Patentanmeldungen und Patentschriften pro Anmeldung/Patent  
5.1 Dem bestehenden Text sind die Worte "inkl. Versandkosten" anzufügen.  
5.2 Einzelverkauf pro Schrift 10 DEM inkl. Versandkosten
- 6.3 Espace-World  
Komplette Sammlung der internationalen (PCT-) Anmeldungen  
Preis pro Jahr 3 000 DEM zuzüglich Portokosten  
- 1990-1994
- 9 Verzeichnis der zugelassenen Vertreter 25 DEM  
Versandkosten: nach Aufwand
- 11 Kompendium der Aufgaben für die europäische Eignungsprüfung  
Sonderausgabe 1990-1992 40 DEM pro Band  
Diese Ausgabe besteht aus 6 Bänden. Jeder Band umfaßt alle 3 Jahre. Die Aufteilung ist wie folgt:  
- Aufgaben A Chemie  
- Aufgaben B Chemie  
- Aufgaben A Elektrotechnik/Mechanik  
- Aufgaben B Elektrotechnik/Mechanik  
- Aufgaben C  
- Aufgaben D  
Versandkosten  
- in Europa: 5 DEM pro Band  
- außerhalb Europas: nach Aufwand

**EPIDOS price list**

The following are changes to the EPIDOS price list effective as from 1 January 1995:

- 1.4 EPO Board of Appeal Case Law in 1993  
Special edition of the Official Journal 1994  
Price per issue DEM 25  
Postage  
- in Europe DEM 5  
- outside Europe DEM 8
- 2 European Patent Bulletin  
2.1 Annual subscription DEM 790  
Postage  
- in Europe DEM 490  
- outside Europe DEM 860
- 5 Microfilm aperture cards of European applications and patents per application/patent  
5.1 "Postage included" to be added to existing text  
5.2 Price per issue DEM 10  
Postage included
- 6.3 Espace-World  
Complete collection of international (PCT) applications  
Price per year DEM 3 000  
Postage extra  
- 1990-1994
- 9 Directory of professional representatives DEM 25  
Postage as applicable
- 11 Compendium of the papers of the European Qualifying Examination  
1990-1992 Special Edition  
DEM 40 per volume  
This edition consists of 6 volumes. Each volume covers all the 3 years. The distribution is as follows:  
- Papers A Chemistry  
- Papers B Chemistry  
- Papers A Electricity/Mechanics  
- Papers B Electricity/Mechanics  
- Papers C  
- Papers D  
Postage  
- in Europe DEM 5 per volume  
- outside Europe as applicable

**Liste de prix EPIDOS**

La liste de prix EPIDOS sera modifiée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1995 comme suit:

- 1.4 La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB en 1993  
Edition spéciale du Journal officiel 1994  
Vente au numéro 25 DEM  
Frais d'envoi  
- pays européens : 5 DEM  
- pays autre qu'euro-péens : 8 DEM
- 2 Bulletin européen des brevets  
2.1 Prix de l'abonnement annuel : 790 DEM  
Frais d'envoi  
- pays européens : 490 DEM  
- pays autres qu'euro-péens : 860 DEM
- 5 Cartes perforées avec microfilm de demandes de brevet européen et de brevets européens par demande de brevet/brevet  
5.1 "Frais d'envoi inclus" à ajouter au texte actuel  
5.2 Vente au numéro 10 DEM  
Frais d'envoi inclus
- 6.3 Espace-World  
Collection complète des demandes internationales (PCT)  
Prix par an 3 000 DEM  
Frais de port en sus  
- 1990-1994
- 9 Répertoire des mandataires agréés 25 DEM  
Frais d'envoi : selon le cas
- 11 Compendium des épreuves de l'examen européen de qualification  
Edition spéciale 1990-1992 40 DEM par volume  
Cette édition comprend 6 volumes. Chaque volume regroupe les 3 années concernées. La répartition est la suivante :  
- Épreuves A Chimie  
- Épreuves B Chimie  
- Épreuves A Electricité/Mécanique  
- Épreuves B Electricité/Mécanique  
- Épreuves C  
- Épreuves D  
Frais d'envoi  
- pays européens : 5 DEM par volume  
- pays autres qu'euro-péens : selon le cas

Ausgabe 1993 unentgeltlich  
Diese Ausgabe besteht aus 4  
Broschüren. Die Aufteilung ist  
wie folgt:

- Aufgaben A & B Chemie
- Aufgaben A & B Elektrotechnik/  
Mechanik
- Aufgaben C
- Aufgaben D

Versand unentgeltlich

Ausgabe 1994  
20 DEM pro Broschüre  
Gleiche Aufteilung wie für die  
Ausgabe 1993.

Versandkosten

- in Europa:  
2 DEM pro Broschüre
- außerhalb Europas:  
nach Aufwand

Die neueste Preisliste unserer Pro-  
dukte und Dienstleistungen ein-  
schließlich der CD-ROM-Preise erhal-  
ten Sie beim Referat Verkaufsförde-  
rung in Wien unter den folgenden  
Nummern:

Tel.: (+43-1) 52126-4051  
Fax: (+43-1) 52126-4192

1993Edition free of charge  
This edition consists of 4 book-  
lets. The distribution is as follows:

- Papers A & B Chemistry
- Papers A & B Electricity/  
Mechanics
- Papers C
- Papers D

Postage free of charge

1994Edition DEM 20 per booklet

Same distribution as for the 1993  
Edition.

Postage

- in Europe DEM 2 per booklet
- outside Europe as applicable

For a current price list of our prod-  
ucts and services including CD-ROM  
prices, please contact the Marketing  
and Promotion Department in Vien-  
na on the following numbers:

Tel.: (+43-1) 52126-4051  
Fax: (+43-1) 52126-4192

Edition 1993 gratuite  
Cette édition comprend 4  
brochures. La répartition est la  
suivante:

- Epreuves A & B Chimie
- Epreuves A & B Electricité/  
Mécanique
- Epreuves C
- Epreuves D

Envoi gratuit

Edition 1994 20 DEM par brochure

Même répartition que pour  
l'édition 1993.

Frais d'envoi

- pays européens :  
2 DEM par brochure
- pays autres qu'européens :  
selon le cas

Si vous désirez obtenir la liste actuel-  
le de nos produits et services, y com-  
pris des prix des CD-ROM, contactez  
le service du marketing et de la pro-  
motion à Vienne aux numéros sui-  
vants :

Tél. : (+43-1) 521-26-4051  
Fax: (+43-1) 521-26-4192