

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Vorlagen der Beschwerdekammern

I. Die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **J 11/94** vom 22. September und 17. November 1994 folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Amtlicher Text)

1. Steht es im Ermessen einer Beschwerdekammer, einer Person, die nicht nach Artikel 134 (1) und (7) EPÜ berechtigt ist, Beteiligte im Verfahren vor dem EPA zu vertreten, in einer mündlichen Verhandlung in Ergänzung des Vortrags des zugelassenen Vertreters Ausführungen zu gestatten?

2. Wird die Frage zu 1. bejaht:

a) Welche Kriterien sind bei der Ausübung des Ermessens zu berücksichtigen?

b) Gelten Besonderheiten für ehemalige Mitglieder der Beschwerdekammern?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/94** anhängig.

II. Mit Entscheidung **T 937/91** vom 10. November 1994 hat die Technische Beschwerdekammer 3.2.5 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Übersetzung)

Wenn der Einspruch gegen ein Patent aufgrund von Artikel 100 a) EPÜ eingelegt, aber nur mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ substantiiert worden ist, kann die Beschwerdekammer dann von Amts wegen den Einspruchsgrund in das Verfahren einführen, daß der Gegenstand der Ansprüche den Erfordernissen des Artikels 52 (2) EPÜ nicht genügt?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/95** anhängig.

ENLARGED BOARD OF APPEAL

Referrals by boards of appeal

I. In decision **J 11/94** dated 22 September and 17 November 1994, Legal Board of Appeal 3.1.1 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1) (a) EPC: (Translation)

1. May a board of appeal exercise discretion in deciding whether or not a person not entitled under Article 134 (1) and (7) EPC to represent parties to proceedings before the EPO may make submissions during oral proceedings in addition to the pleadings by the professional representative?

2. If the answer to question 1 is "yes":

(a) What criteria must the board observe when exercising this discretion?

(b) Do special criteria apply to former board of appeal members?

The case is pending under Ref. No. **G 2/94**.

II. In decision **T 937/91** dated 10 November 1994, Technical Board of Appeal 3.2.5 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 (1) (a) EPC: (Official text)

In a case where a patent has been opposed on the basis of Article 100 (a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and inventive step pursuant to Articles 54 and 56 EPC, can a board of appeal introduce the ground that the subject-matter of the claims does not meet the conditions of Article 52 (2) EPC of its own motion into the proceedings?

The case is pending under Ref. No. **G 1/95**.

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Questions soumises par les chambres de recours

I. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours juridique 3.1.1 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **J 11/94** en date du 22 septembre et du 17 novembre 1994, la question de droit suivante: (Traduction)

1. Une chambre de recours dispose-t-elle d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser une personne à présenter, dans le cadre d'une procédure orale devant l'OEB, des informations destinées à compléter l'exposé du mandataire agréé, même si cette personne ne peut assurer la représentation d'une partie à la procédure conformément à l'article 134(1) et (7) CBE?

2. Dans l'affirmative:

a) Quels critères convient-il d'appliquer lors de l'exercice de ce pouvoir d'appréciation ?

b) Des conditions spéciales sont-elles applicables dans le cas des anciens membres d'une chambre de recours ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 2/94**.

II. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.2.5 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 937/91** en date du 10 novembre 1994, la question de droit suivante: (Traduction)

Lorsqu'une opposition a été formée contre un brevet sur la base de l'article 100 a) CBE, mais que les seuls motifs invoqués à cet égard étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive en vertu des articles 54 et 56 CBE, une chambre de recours peut-elle au cours de la procédure faire valoir comme motif que l'objet des revendications ne remplit pas les conditions requises à l'article 52(2) CBE ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/95**.

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
30. November 1994**

G 10/93
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft

**Stichwort: Umfang der Prüfung bei
ex-parte Beschwerde/SIEMENS**

**Artikel: 96 (2), 97 (1), 110, 111 (1),
114 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Einbeziehung von
neuen Gründen im Ex-parte-Verfahren"
-"Reformatio in peius"**

Leitsatz

In einem Verfahren über die Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist, hat die Beschwerdekammer die Befugnis zu überprüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. Dies gilt auch für Erfordernisse, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren nicht in Betracht gezogen oder als erfüllt angesehen hat. Besteht Anlaß zur Annahme, daß ein solches Patentierungserfordernis nicht erfüllt sein könnte, so bezieht die Beschwerdekammer diesen Grund in das Verfahren ein.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Mit ihrer Entscheidung vom 6. Dezember 1993, T 933/92, ABI. EPA 1994, 740 legte die Beschwerdekammer 3.4.1 von Amts wegen gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vor:

1. Hat eine Beschwerdekammer in einem Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, in der eine Verletzung von einem oder mehreren explizit genannten Erfordernissen des EPÜ als Zurückweisungsgrund einer europäischen Patentanmeldung genannt ist, bei der Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 110 EPÜ

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
30 November 1994**

G 10/93
(Translation)

Composition of the Board:

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

Applicant: Siemens Aktiengesellschaft

**Headword: Scope of examination in
ex parte appeal/SIEMENS**

**Article: 96(2), 97(1), 110, 111(1),
114(1) EPC**

**Keyword: "Inclusion of new grounds
in ex parte proceedings"- "Reformatio
in peius"**

Headnote

In an appeal from a decision of an examining division in which a European patent application was refused the board of appeal has the power to examine whether the application or the invention to which it relates meets the requirements of the EPC. The same is true for requirements which the examining division did not take into consideration in the examination proceedings or which it regarded as having been met. If there is reason to believe that such a requirement has not been met, the board shall include this ground in the proceedings.

Summary of proceedings

I. In a decision dated 6 December 1993 (T 933/92, OJ EPO 1994, 740) Board of Appeal 3.4.1 of its own motion referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. In an appeal from a decision of an examining division in which a violation of one or more specified requirements of the EPC has been relied upon as the ground for refusal of a European patent application, when examining the appeal under Article 110 EPC does the board of appeal have either the obligation or the power to examine whether the

**Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
30 novembre 1994**

G 10/93
(Traduction)

Composition de la Chambre :

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

Demandeur : Siemens Aktiengesellschaft

**Référence: Portée de l'examen lors
d'une procédure ex parte de
recours/SIEMENS**

**Article: 96(2), 97(1), 110, 111(1),
114(1) CBE**

**Mot-clé: "Invocation de nouveaux
motifs lors d'une procédure ex
parte" - "Reformatio in peius"**

Sommaire

Dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen, la chambre de recours a le pouvoir d'examiner si la demande de brevet et l'invention sur laquelle elle porte satisfont aux conditions de la CBE. Il en est de même pour les conditions que la division d'examen n'apas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies. Si la chambre a des raisons de penser que de telles conditions de brevetabilité pourraient ne pas être remplies, elle les introduit dans la procédure.

Rappel de la procédure

I. Dans sa décision T 933/92, rendue le 6 décembre 1993 (JO OEB 1994, 740), la chambre de recours 3.4.1 a soumis d'office, conformément à l'article 112(1)a) CBE, les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. Dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen au motif qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences expresses de la CBE, la chambre de recours a-t-elle l'obligation ou le pouvoir, lors de l'examen du recours conformément à l'article 110 CBE, d'examiner si la demande

entweder die Verpflichtung oder die Befugnis zu überprüfen, ob die Patentanmeldung auch denjenigen anderen Erfordernissen des EPÜ genügt, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren als erfüllt ansah und die daher in ihrer Entscheidung nicht die Zurückweisungsgründe für die Patentanmeldung stützten?

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

II. Diese Fragen stellten sich im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der die Europäische Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen worden ist, daß die während des Prüfungsverfahrens vorgelegte neue Fassung der Patentansprüche gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße.

III. In der Vorlageentscheidung wird zum Verfahren vor der Prüfungsabteilung auf folgende Umstände hingewiesen:

Die vorliegende Patentanmeldung wurde ursprünglich als PCT-Anmeldung eingereicht und gemäß Kapitel II PCT der internationalen vorläufigen Prüfung unterworfen. Nach dem Eintritt in die nationale (regionale) Phase vor dem EPA legte die Anmelderin eine geänderte Fassung der Anmeldeunterlagen vor und beantragte die Patenterteilung auf der Grundlage dieser Änderungen.

Im Rahmen der Prüfung der Patentanmeldung gemäß Artikel 96 EPÜ erhob die Prüfungsabteilung in einem Bescheid gegen die Änderung der ursprünglichen Anmeldeunterlagen Einwände aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ. Ferner stellte sie in diesem Bescheid fest:

"Zur Behebung des obigen Einwandes erscheint es nötig, auf den dem Abschlußbericht der vorläufigen Prüfung zugrunde liegenden Anspruch 1 zurückzukommen.

Gegen diesen Anspruch bestehen auch keine Einwände unter Artikel 52 (1) EPÜ (Neuheit und erfinderische Tätigkeit)."

IV. Da die Anmelderin ihren Antrag aufrechterhielt, wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurück. Die Entscheidung ging auf die Patentier-

application meets other requirements of the EPC which the examining division regarded as having been met in the examination proceedings and which have not therefore been relied upon in its decision as grounds for refusal of the patent application?

2. If a board of appeal does not have such an obligation but has such power, under what circumstances should it use such power?

II. These points were raised in an appeal from a decision of the examining division refusing the European patent application on the ground that the new version of the claims submitted during the examination proceedings violated Article 123(2) EPC.

III. Reference was made in the decision referring the points of law to the Enlarged Board to the following circumstances of the proceedings before the examining division:

This patent application was originally filed under the PCT, and an international preliminary examination was carried out under PCT Chapter II. Upon entering the national (regional) phase before the EPO, the applicant filed an amended text of the application and requested that a patent be granted on the basis of these amendments.

During examination of the application pursuant to Article 96 EPC, the examining division issued a communication in which objections were raised to the amendments to the original application under Article 123(2) EPC. The communication also stated:

"To overcome the above objection it appears necessary to revert to Claim 1 on which the final report of the preliminary examination was based.

Nor are there any objections to this claim under Article 52(1) EPC (novelty and inventive step)."

IV. As the applicant maintained its request, the examining division refused the application. The decision did not deal with the patentability of

de brevet satisfait également aux conditions de la CBE que la division d'examen a par ailleurs considérées comme remplies lors de la procédure d'examen et qu'elle n'a donc pas invoquées comme motifs de rejet de la demande dans sa décision?

2. Si une chambre n'est pas tenue par une telle obligation, mais qu'un tel pouvoir lui est reconnu, dans quelles conditions devrait-elle faire usage de ce pouvoir?

II. Ces questions se sont posées dans le cadre d'une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue par une division d'examen, rejetant la demande de brevet européen au motif que la nouvelle version des revendications présentée lors de la procédure d'examen ne respectait pas les dispositions de l'article 123(2) CBE.

III. Dans la décision de saisine, il est fait état des circonstances suivantes à propos de la procédure devant la division d'examen :

la demande de brevet en cause a été déposée à l'origine en tant que demande PCT et elle a fait l'objet d'un examen préliminaire international au titre du chapitre II du PCT., Après l'entrée en phase nationale (régionale) devant l'OEB, le demandeur a présenté une version modifiée des documents de la demande et a demandé que le brevet soit délivré sur la base de ces modifications.

Dans une notification émise dans le cadre de l'examen de la demande de brevet prévu à l'article 96 CBE, la division d'examen a formulé des objections au regard de l'article 123(2) CBE contre la modification des documents initiaux de la demande. En outre, elle y a indiqué que:

"Pour lever l'objection susmentionnée, il semble nécessaire de revenir à la revendication 1 sur laquelle se fonde le rapport d'examen préliminaire.

Cette revendication satisfait en effet aux conditions de l'article 52(1) CBE (nouveauté et activité inventive)."

IV. Le demandeur ayant maintenu sa requête, la division d'examen a rejeté la demande. La décision n'a plus porté sur la brevetabilité de la

barkeit der ursprünglichen Fassung der Ansprüche nicht mehr ein.

V. Gegen die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung hat die Anmelderin mit der Begründung Beschwerde eingelegt, daß die Zurückweisung aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ sachlich nicht gerechtfertigt sei.

VI. Im Rahmen der Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 110 EPÜ gelangte die Beschwerdekammer zu einer vorläufigen Auffassung, die zwar mit der Entscheidung der Prüfungsabteilung im Hinblick auf die Verletzung des Artikel 123 (2) EPÜ übereinstimmte, aber im Hinblick auf das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikel 56 EPÜ zu einem gegenteiligen Ergebnis kam als die Prüfungsabteilung in ihrem oben genannten Bescheid. Es erging noch keine Mitteilung an die Beschwerdeführerin.

VII. In der Vorlageentscheidung hielt die Kammer 3.4.1 im Rahmen der Prüfung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung gemäß Artikel 110 EPÜ den Umfang der Pflichten und Befugnisse einer Beschwerdekammer bei der Prüfung einer Patentanmeldung im Hinblick auf solche Erfordernisse des EPÜ für nicht ganz geklärt, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren als erfüllt ansah und die daher in ihrer Entscheidung nicht die Zurückweisungsgründe für die Patentanmeldung stützten.

VIII. Der Beschwerdeführerin im Verfahren T 933/92 wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Nach ihrer Auffassung seien vor allem jene Prinzipien zu berücksichtigen, die in Artikel 113 und 114 EPÜ festgelegt sind. Der Anmelder beantragte bei der Beschwerdekammer sinngemäß, eine Zurückweisungsentscheidung einer Prüfungsabteilung aufzuheben und das Patent in einer bestimmten Fassung zu erteilen oder die Anmeldung - unter bestimmten Auflagen - an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Die Beschwerdekammer habe sich bei der Entscheidung über eine Patentanmeldung streng an jene Fassung zu halten, die dem Antrag des Anmelders zugrundeliege (Art. 113 EPÜ). Wenn also die Prüfungsabteilung einem Anmelder ein Patent "gemäß seinem Hilfsantrag bereits erteilt hat" und sich die Anmelderbewerbschwerde nur gegen die Zurückweisung des Hauptantrags richtet,

the original set of claims.

V. The applicant appealed against the examining division's decision to refuse the application on the ground that there were no objectively valid grounds for refusal under Article 123(2) EPC.

VI. Upon examining the appeal pursuant to Article 110 EPC, the board of appeal formed a preliminary opinion which agreed with the decision of the examining division concerning violation of Article 123(2) EPC, but, concerning the existence of an inventive step within the meaning of Article 56 EPC, disagreed with the view set out by the examining division in its aforementioned communication. The board of appeal did not, however, issue any communication to the appellant.

VII. In the referring decision, Board of Appeal 3.4.1 considered that the extent both of the duties and powers of a board of appeal, when examining an appeal from a decision of an examining division under Article 110 EPC, to consider whether the application satisfied requirements of the EPC which the examining division regarded as having been met in the examination proceedings and which were not therefore relied upon in its decision as grounds for refusal of the patent application, was not entirely clear.

VIII. The appellant in T 933/92 was given the opportunity to comment.

It felt that the main principles to be applied were those enshrined in Articles 113 and 114 EPC. Acting in accordance with these principles, an applicant can request the board to set aside a decision to refuse an application taken by the examining division and to grant the patent in a specific version, or to remit it, with specific directions, to the examining division. When ruling on a patent application, the board must adhere strictly to the version of the application on which the applicant's request was based (Art. 113 EPC). Thus, if the examining division has "already granted" an applicant a patent "in accordance with the auxiliary request" and the applicant's appeal is directed solely to the refusal of the main request, the board cannot, in the absence of a corresponding request, decide to revoke the "patent

version initiale des revendications.

V. Le demandeur a formé un recours contre la décision de rejet de la division d'examen, au motif que le rejet au titre de l'article 123(2) CBE n'était pas fondé.

VI. Lors de l'examen du recours conformément à l'article 110 CBE, la chambre de recours est parvenue à une opinion provisoire qui, si elle correspond à la décision de la division d'examen pour ce qui est de la violation de l'article 123(2) CBE, est cependant à l'opposé de ce que la division d'examen avait indiqué dans sa notification quant à l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE. La Chambre n'en a cependant pas informé le requérant.

VII. Dans la décision de saisine, la chambre de recours 3.4.1 a estimé, dans le cadre de l'examen d'un recours contre une décision d'une division d'examen au titre de l'article 110 CBE, qu'on ne connaissait pas entièrement la portée des obligations et des pouvoirs d'une chambre de recours lors de l'examen d'une demande de brevet au regard de conditions de la CBE que la division d'examen a par ailleurs considérées comme remplies lors de la procédure d'examen, et qu'elle n'a donc pas invoquées comme motifs de rejet de la demande dans sa décision.

VIII. Le requérant a eu la possibilité de prendre position lors de la procédure T 933/92.

Il estime qu'il convient principalement de tenir compte des principes énoncés aux articles 113 et 114 CBE. Le demandeur a demandé à la chambre de recours l'annulation de la décision de rejet de la division d'examen et la délivrance du brevet dans une version déterminée ou le renvoi de la demande - sous certaines conditions - à la division d'examen. Pour apprécier une demande de brevet, la chambre de recours doit s'en tenir strictement à la version sur laquelle la demande est fondée (art. 113 CBE). Ainsi, lorsque la division d'examen a "déjà délivré" un brevet au demandeur "conformément à sa requête auxiliaire", et que le recours formé par le demandeur porte exclusivement sur le rejet de la requête principale, la chambre de recours ne peut, faute de requête allant en ce sens, révoquer d'office le "brevet

Inhalt

Leitsätze neuer Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

Große Beschwerdekammer

Vorlagen der Beschwerdekammern **171**

G 10/93 - Umfang der Prüfung bei ex-parte Beschwerde/SIEMENS
"Einbeziehung von neuen Gründen im Ex-parte-Verfahren"- "Reformatio in peius" **172**

Entscheidungen der Beschwerdekammern

- Juristische Beschwerdekammer:

J 47/92 - 3.1.1 - Weiterbehandlung/SILVER SYSTEMS
"Fristen - Nachfrist für die Stellung des Prüfungsantrags"- "Weiterbehandlung (verneint)" **180**

- Technische Beschwerdekammern:

T 435/91 - 3.3.1 - Reinigungsmittel/UNILEVER
"ausreichende Offenbarung (Hauptantrag und Hilfsanträge 1 und 2) - verneint" - "unzulässige Verallgemeinerung (Hilfsantrag 3)" - "erfinderische Tätigkeit, nicht naheliegende Alternative (Hilfsantrag 4)" **188**

T 951/91 - 3.3.3 - Verspätetes Vorbringen/DU PONT
"Ankündigung des verspäteten Vorbringens nicht näher bezeichneter Versuchsdaten - Ergebnisse nicht zugelassen " **202**

T 1055/92 - 3.5.1 - Klarheit/AMPEX CORPORATION
"Klarheit (bejaht)" **214**

- Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten:

D 1/93 - Eignung zur Ausübung der Tätigkeit **227**

Mitteilungen des EPA

Kostenloses Abonnement der Online-Dienste des EPA **235**

Vertretung

Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **239**

CEIPI/EPI- Grundausbildung im europäischen Patentrecht **249**

Contents

Headnotes to new decisions of the boards of appeal of the European Patent Office

Enlarged Board of Appeal

Referrals by boards of appeal **171**

G 10/93 - Scope of examination in ex parte appeal/SIEMENS
"Inclusion of new grounds in ex parte proceedings"- "Reformatio in peius" **172**

Decisions of the boards of appeal

- Legal Board of Appeal:

J 47/92 - 3.1.1 - Further processing/SILVER SYSTEMS
"Time limits - period of grace for filing request for examination" - "Further processing (no)" **180**

- Technical boards of appeal:

T 435/91 - 3.3.1 - Detergents/UNILEVER
"Sufficiency of disclosure (main request and auxiliary requests 1 and 2) (no)" - "Inadmissible generalisation (auxiliary request 3)" - "Inventive step, unobvious alternative (auxiliary request 4)" **188**

T 951/91 - 3.3.3 - Late submission/DU PONT
"Announcement of late submission of unspecified experimental data - results not admitted" **202**

T 1055/92 - 3.5.1 - Clarity/AMPEX CORPORATION
"Clarity (yes)" **214**

- Disciplinary Board of Appeal:

D 1/93 - Fit to practise **227**

Information from the EPO

Free subscription to the on-line services of the EPO **235**

Representation

List of professional representatives before the EPO **239**

CEIPI/EPI- Basic training in European patent law **249**

Sommaire

Sommaires de décisions récentes des chambres de recours de l'Office européen des brevets

Grande Chambre de recours

Questions soumises par les chambres de recours **171**

G 10/93 - Portée de l'examen lors d'une procédure ex parte de recours/SIEMENS
"Invocation de nouveaux motifs lors d'une procédure ex parte"- "Reformatio in peius" **172**

Décisions des chambres de recours

- Chambre de recours juridique:

J 47/92 - 3.1.1 - Poursuite de la procédure/SILVER SYSTEMS
"Délais - délai supplémentaire pour la requête en examen"- "Poursuite de la procédure (non)" **180**

- Chambres de recours techniques :

T 435/91 - 3.3.1 - Détergents/UNILEVER
"Exposé suffisant de l'invention (requête principale et requêtes subsidiaires 1 et 2) (non)" - "Généralisation inadmissible (requête subsidiaire 3)" - "Activité inventive, variante non évidente (requête subsidiaire 4)" **188**

T 951/91 - 3.3.3 - Moyens invoqués tardivement/DU PONT
"Annonce de production tardive de données expérimentales non spécifiées - résultats non acceptés" **202**

T 1055/92 - 3.5.1 - Clarté/AMPEX CORPORATION
"Clarté (oui)" **214**

- Chambre de recours statuant en matière disciplinaire:

D 1/93 - Qualification pour exercer **227**

Communications de l'OEB

Abonnement gratuit aux services en ligne de l'OEB **235**

Représentation

Liste des mandataires agréés près l'OEB **239**

CEIPI/EPI- Formation de base en droit européen des brevets **249**

Aus den Vertragsstaaten

FR Frankreich:
Urteil der Cour de Cassation (Kassationsgerichtshof), Kammer für Handelssachen, vom 26. Oktober 1993 - Alfuzosin
"Klage auf Zahlung von Entgelt" - "Arzneimittel" - "zwei Patente beanspruchen den gleichen Wirkstoff für unterschiedliche therapeutische Anwendungen" - "Patentierbarkeit der zweiten medizinischen Indikation (verneint)" **252**

Internationale Verträge

Übersicht über den Geltungsbereich internationaler Verträge auf dem Gebiet des Patentwesens (Stand: 1. März 1995) **258**

PCT: Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von "Reformstaaten" **271**

Budapester Vertrag: Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen
Czech Collection of Micro-Organisms (CCM) (CZ) **272**

Gebühren

Wichtiger Hinweis **273**

Terminkalender

Information from the contracting states

FR France:
Judgment of the Cour de cassation (court of cassation), commercial division, dated 26 October 1993 - Alfuzosine
"Proceedings for payment of remuneration" - "Medicines" - "Two patents relating to the same active ingredient for different medical uses" - "Patentability of the second medical use (no)" **252**

International treaties

Synopsis of the territorial field of application of international patent treaties (situation on 1 March 1995) **258**

PCT: Reduced international search and preliminary examination fees on international applications, for nationals of the "countries in transition" **271**

Budapest Treaty: International microorganisms depositary authorities
Czech Collection of Micro-Organisms (CCM) (CZ) **272**

Fees

Important notice **273**

Calendar of events

Informations relatives aux Etats contractants

FR France:
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 octobre 1993 - Alfuzosine
"Action en paiement de redevances" - "Médicaments" - "Deux brevets portant sur un même principe actif pour des applications thérapeutiques différentes" - "Brevetabilité de la seconde application thérapeutique (non)" **252**

Traités internationaux

Champ d'application territorial des traités internationaux en matière de brevets -Synopsis (Situation au 1^{er} mars 1995) **258**

PCT : Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire international relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants des "pays en transition" **271**

Traité de Budapest : Autorités de dépôt internationales de micro-organismes
Czech Collection of Micro-Organisms (CCM) (CZ) **272**

Taxes

Avis important **273**

Calendrier

könne die Beschwerdekammer mangels eines entsprechenden Antrages auch nicht mehr von sich aus "das nach dem Hilfsantrag erteilte Patent" widerrufen, und zwar auch nicht aus einem weiteren, zuvor von der Prüfungsabteilung nicht oder nicht genügend beachteten Grund.

Bei der Ermittlung von Sachverhalten sei aber die Beschwerdekammer nicht auf das Vorbringen und die Anträge des Anmelders beschränkt. Die Beschwerdekammer könne bei der Entscheidung über eine Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Anmeldung die von ihr selbst ermittelten, die Patentierbarkeit erschütternden Sachverhalte auch in ihre Entscheidung über die Patenterteilung einbeziehen, also von sich aus auch einen weiteren Zurückweisungsgrund berücksichtigen. Sie könne daher nicht nur, sondern solle sogar als Tatsacheninstanz die der Beschwerde des Anmelders zugrundeliegende Fassung der Patentansprüche auch auf die weiteren Erteilungsvoraussetzungen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht prüfen, müsse dann aber bezüglich des weiteren Grundes dem Anmelder ausreichendes rechtliches Gehör gewähren (Art. 113(1) EPÜ). In kritischen Fällen, insbesondere auch auf Antrag des Anmelders, erscheine eine Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung angebracht, um einen Instanzverlust des Anmelders wegen des weiteren Grundes oder des neuen Standes der Technik zu vermeiden.

Entscheidungsgründe

1. Die Vorlageentscheidung stellt die Frage, ob sich die Beschwerdekammer bei der Überprüfung einer Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die Anmeldung zurückgewiesen wurde, auf Gründe stützen kann, die die Erfordernisse betreffen, die die Prüfungsabteilung als erfüllt angesehen hat.

2. In der Vorlageentscheidung wurde der Umfang der Pflichten und Befugnisse der Beschwerdekammer im Ex parte-Verfahren zu dieser Fragestellung als nicht ganz geklärt bezeichnet. Die Große Beschwerdekammer hat aus dem Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung anzufechten, abgeleitet, daß die Berücksichtigung neuer Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren begrenzt ist (G 9 und 10/91, ABI. EPA 1993, 408, 419, Gründe Nr. 18). Zur Begründung wird in diesen Entscheidungen auf

granted in accordance with the auxiliary request", particularly not for a reason previously ignored or not taken sufficiently into account by the examining division.

However, when examining the facts the board is not restricted to the facts, evidence and arguments provided by the applicant. When ruling on an appeal against refusal of an application, the board can incorporate into its decision whether to grant the patent facts which cast doubt on patentability and which it has ascertained itself, that is it can decide to take into account a further reason to refuse the application. Having the competence to rule on the facts of a case, it therefore not only can but must examine, from both the factual and legal point of view, the version of the claims on which the applicant based its appeal as to further requirements for grant. However, it then has to give the applicant sufficient opportunity to present its comments on the further ground (Art. 113(1) EPC). In crucial cases, and particularly at the request of the applicant, it is appropriate to remit the case to the examining division in order not to deprive the applicant of an instance as a result of the further ground or the new prior art.

Reasons for the decision

1. The referring decision asks whether, in its examination of a decision of the examining division refusing an application, the board of appeal can rely on grounds relating to requirements which the examining division regarded as having been met.

2. In the decision under consideration, the extent of the duties and powers of the board of appeal in ex parte proceedings relating to this question was deemed to be not entirely clear. The Enlarged Board of Appeal has deduced from the main purpose of inter partes appeal proceedings, which is to give the losing party the opportunity to contest the opposition division's decision, that the consideration of new grounds for opposition in appeal proceedings is restricted (G 9/91 and 10/91, OJ EPO 1993, 408, 419, reasons, 18). By way of explanation, these decisions refer to the contentious nature of opposi-

délivré selon la requête subsidiaire", et ce même pour un nouveau motif, dont la division d'examen n'aurait que peu ou pas tenu compte.

Pour ce qui est de l'examen des faits, la chambre de recours n'est cependant pas limitée aux moyens et aux conclusions du demandeur. Dans une décision portant sur un recours contre le rejet d'une demande de brevet, la chambre de recours peut également intégrer des faits affectant la brevetabilité, qu'elle a établis elle-même, dans sa décision concernant la délivrance du brevet, et donc tenir compte d'office d'un nouveau motif de rejet. Ayant compétence pour apprécier les faits, elle a par conséquent, non seulement la possibilité mais aussi l'obligation d'examiner d'un point de vue matériel et juridique si la version des revendications sur laquelle le recours du demandeur est fondé satisfait aux autres conditions de délivrance; elle doit toutefois donner au demandeur la possibilité de prendre position à propos du motif nouvellement invoqué (art. 113(1) CBE). Dans des cas critiques, et notamment sur requête du demandeur, il semble utile de procéder à un renvoi à la division d'examen, pour éviter que le demandeur perde le bénéfice d'une instance en raison du motif nouvellement invoqué ou du nouvel état de la technique.

Exposé des motifs

1. La décision de saisine soumet à la Grande Chambre de recours la question de savoir si, lors de l'examen d'une décision de la division d'examen portant rejet de la demande de brevet, la chambre de recours peut invoquer des motifs relatifs à des conditions que la division d'examen a considérées comme remplies.

2. Dans la décision de saisine, la chambre a estimé qu'on ne connaissait pas entièrement la portée des obligations et des pouvoirs d'une chambre de recours sur ce point, dans une procédure ex parte. La Grande Chambre de recours a déduit de la principale finalité de la procédure de recours inter partes, consistant à offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition, que la prise en considération de motifs d'opposition nouvellement invoqués lors de la procédure de recours est limitée (G 9 et 10/91, JO OEB 1993, 408, 419, point 18 des

den streitigen Charakter des Einspruchsbeschwerdeverfahrens und seine systematische Stellung als der Patenterteilung nachgeschaltetes Verfahren verwiesen. Demgemäß ist das verwaltungsgerichtliche Verfahren zur Überprüfung einer administrativen Entscheidung der ersten Instanz seiner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet als ein Verwaltungsverfahren. Die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer ist nicht verpflichtet, über die in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ angegebenen Einspruchsgründe hinaus alle im EPÜ genannten Einspruchsgründe zu prüfen. Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden (Entscheidungsformel Nr. 3 zu G 10/91, ABI. EPA 1993, 421).

3. Diese Grundsätze lassen sich auf das Ex-parte-Verfahren nicht übertragen. Die in Artikel 100 a) bis c) EPÜ definierten Einspruchsgründe sind in ihrer Funktion mit den umfassend umschriebenen Zurückweisungsgründen nach Artikel 97 (1) EPÜ nicht vergleichbar. Im Gegensatz zum Einspruchsbeschwerdeverfahren bezieht sich die verwaltungsgerichtliche Überprüfung im Ex-parte-Verfahren auf das Stadium **vor** der Patenterteilung und läßt einen streitigen Charakter vermissen. Es betrifft die Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents in einem Verfahren, in dem nur eine Partei - der Anmelder - beteiligt ist. Die zuständigen Instanzen haben sicherzustellen, daß die Patentierungsvoraussetzungen vorliegen. Deshalb sind die Beschwerdekammern im Ex-parte-Verfahren weder auf die Überprüfung der Gründe der angefochtenen Entscheidung noch auf die dieser Entscheidung zugrundeliegenden Tatsachen und Beweismittel beschränkt und können neue Gründe in das Verfahren einbeziehen. Dies gilt sowohl für Patentierungserfordernisse, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren nicht in Betracht gezogen hat, als auch für solche, die sie in einem Bescheid oder in einer Zurückweisungsentscheidung als erfüllt bezeichnet hat.

4. Die Befugnis zur Einbeziehung neuer Gründe im Ex-parte-Verfahren bedeutet aber nicht, daß die Beschwerdekammern die Prüfung der Anmeldung auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchführen. Dies ist Aufgabe der Prüfungsabteilung. Das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist auch im Ex-parte-Verfahren primär auf die

tion appeal proceedings and their status as a post-grant procedure. Consequently, the judicial procedure for examining an administrative decision of the first instance is by its very nature less investigative than an administrative procedure. The opposition division or board of appeal is not obliged to consider all the grounds for opposition referred to in the EPC, going beyond the grounds covered by the statement under Rule 55(c) EPC. Fresh grounds for opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee (G 10/91, OJ EPO 1993, 421, reasons, 3).

3. These principles cannot be applied to ex parte proceedings. The grounds for opposition defined in Article 100(a) to (c) EPC are not comparable in function with the comprehensively described grounds for refusal in Article 97(1) EPC. In contrast to opposition appeal proceedings, the judicial examination in ex parte proceedings concerns the stage **prior** to grant and lacks a contentious nature. It relates to the examination of the requirements for the grant of a patent in proceedings in which only one party - the applicant - is involved. The instances responsible must ensure that the conditions for patentability exist. In ex parte proceedings, therefore, the boards of appeal are restricted neither to examination of the grounds for the contested decision nor to the facts and evidence on which the decision is based, and can include new grounds in the proceedings. This applies to both the patentability requirements which the examining division did not take into consideration in the examination proceedings and those which it indicated in a communication or in a decision to refuse the application as having been met.

4. The power to include new grounds in ex parte proceedings does not however mean that boards of appeal carry out a full examination of the application as to patentability requirements. This is the task of the examining division. Proceedings before the boards of appeal in ex parte cases are primarily concerned with examining the contested deci-

motifs). Cette position est justifiée par le caractère contentieux de la procédure de recours contre une décision rendue sur opposition, et le fait que, dans le système de la CBE, elle suit la délivrance du brevet. La procédure judiciaire de contrôle des décisions administratives rendues en première instance a par nature un caractère moins inquisitoire qu'une procédure administrative. La division d'opposition ou la chambre de recours n'est pas tenue d'aller au-delà des motifs d'opposition indiqués dans la déclaration visée à la règle 55 c) CBE et d'examiner tous les motifs d'opposition mentionnés dans la CBE. De nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet (point 3 de la conclusion de l'avis G 10/91, JO OEB 1993, 421).

3. Ces principes ne sont pas transposables à la procédure ex parte. Les motifs d'opposition mentionnés à l'article 100 a), b) et c) CBE ne sont pas comparables, de par leur fonction, aux motifs de rejet de la demande définis en détail à l'article 97(1) CBE. Contrairement à la procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition, l'examen judiciaire effectué dans la procédure ex parte a lieu **avant** la délivrance du brevet et n'a pas de caractère contentieux. Il consiste en l'examen des conditions de délivrance d'un brevet dans une procédure à laquelle une seule partie - le demandeur - participe. Les instances compétentes doivent s'assurer que les conditions de brevetabilité sont remplies. Par conséquent, dans le cadre de procédures ex parte, les chambres de recours n'ont pas à se limiter à l'examen des motifs de la décision attaquée, ni aux faits et aux moyens de preuve sur lesquels cette décision est fondée, et elles peuvent prendre en considération de nouveaux motifs. Ce qui précède vaut aussi bien pour les conditions de brevetabilité dont la division d'examen n'a pas tenu compte lors de l'examen, que pour celles qu'elle a jugé remplies dans une notification ou dans une décision de rejet.

4. La possibilité de prendre en considération de nouveaux motifs dans la procédure ex parte ne signifie cependant pas que les chambres de recours effectuent un examen complet de la demande au regard des conditions de brevetabilité. C'est la tâche de la division d'examen. La procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une

Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt. Besteht aber ein Anlaß zur Annahme, daß ein Patentierungserfordernis nicht erfüllt sein könnte, so bezieht die Beschwerdekammer dieses in das Beschwerdeverfahren ein oder stellt durch Verweisung an die Prüfungsabteilung sicher, daß sich die fortgesetzte Prüfung darauf erstreckt.

5. Ob die Beschwerdekammer in der Sache selbst entscheidet oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung verweist (Art. 111 (1) Satz 2 EPÜ), hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Dabei sind die maßgebenden Umstände des Einzelfalles in Betracht zu ziehen und insbesondere abzuwägen, ob noch weitere Ermittlungen anzustellen sind, ob ein Verfahrensmangel vorliegt, der eine Sachentscheidung ausschließt, ob sich der Sachverhalt gegenüber dem angefochtenen Beschluß erheblich geändert hat, welche Stellung der Anmelder zum "Instanzverlust" einnimmt, ob durch eine Entscheidung der Kammer das Verfahren erheblich beschleunigt werden kann und ob sonstige Gründe für oder gegen die Zurückverweisung sprechen. Welche Bedeutung den einzelnen Erwägungen zukommt, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab.

6. Die Vorlageentscheidung weist auf die Vorlage T 60/91, ABI. EPA 1993, 551 hin, die zu der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/92 (ABI. EPA 1994, 875) geführt hat und sich mit der Zulässigkeit der Änderung der angefochtenen Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers im Einspruchsbeschwerdeverfahren befaßt. Hierzu ist festzustellen, daß die Prüfungsabteilung bei der Zurückweisung der Anmeldung über den totalen Rechtsverlust entscheidet. Eine Änderung dieser Entscheidung zum Nachteil des Anmelders ist - vom Ergebnis her gesehen - im Ex-parte-Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Wird die angefochtene Entscheidung aus anderen Gründen bestätigt, bleibt es bei der Zurückweisung der Anmeldung. Deshalb läßt sich auch keine Parallele zu der erwähnten Entscheidung ziehen, weil sie einen Teilrechtsverlust - die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang durch die Einspruchsabteilung - betrifft.

7. Die Argumente der Beschwerdeführerin im Verfahren T 933/92 gehen von einem ganz anderen Ansatz aus. Sie beziehen sich darauf,

if however there is reason to believe that a condition for patentability may not have been satisfied, the board either incorporates it into the appeal proceedings or ensures by way of referral to the examining division that it is included when examination is resumed.

5. The board must decide after due assessment of the particular circumstances whether it will rule on the case itself or whether it will remit the matter for further prosecution to the examining division (Art. 111(1), second sentence, EPC). The relevant circumstances of the case must be taken into account and consideration must be given in particular as to whether further investigations should be carried out, whether a procedural violation has taken place which would preclude a decision on the merits, whether there has been any significant change in the facts with respect to the contested decision, what stance the applicant is taking with regard to the "loss of instance", whether a decision by the board would speed up the proceedings significantly and whether there are any other grounds for or against remittal. The weight accorded to individual factors depends on the circumstances of the particular case.

6. The decision referring the points of law makes reference to T 60/91, OJ EPO 1993, 551, which led to the Enlarged Board of Appeal's decision G 9/92 (OJ EPO 1994, 875) and deals with the admissibility of modifying a contested decision to the detriment of the appellant in opposition appeal proceedings. It should be pointed out that in refusing an application the examining division is ordering a total loss of rights. A modification of this decision to the detriment of the applicant is - from the point of view of the result - not possible in ex parte proceedings. If the contested decision is confirmed for other reasons, the application remains refused. Therefore no parallels can be drawn with the above-mentioned decision as it relates to a partial loss of rights, namely maintenance of the patent in amended form by the opposition division.

7. The appellant's arguments in T 933/92 are based on a completely different starting-point, namely the fact that the examining division had

procédure ex parte, est en premier lieu principalement destinée à contrôler la décision attaquée. Toutefois, si elle a des raisons de penser qu'une condition de brevetabilité pourrait ne pas être remplie, la chambre de recours peut introduire celle-ci dans la procédure de recours ou, par un renvoi à la division d'examen, assurer qu'il en sera tenu compte dans la suite de l'examen.

5. Que la chambre de recours tranche elle-même l'affaire ou la renvoie à la division d'examen pour suite à donner (art. 111(1) deuxième phrase CBE), elle doit décider en exerçant son pouvoir d'appréciation. Pour ce faire, la chambre tient compte des circonstances déterminantes de l'espèce et examine notamment si des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, si l'on est en présence d'un vice de procédure excluant une décision au fond, si les faits ont beaucoup changé par rapport à la décision attaquée, quelle est la position du demandeur quant à la "perte du bénéfice d'une instance", si une décision de la chambre peut sensiblement accélérer la procédure, et si d'autres motifs sont ou non en faveur d'un renvoi. L'importance respective de chacun de ces critères dépend des circonstances de l'espèce.

6. La décision de saisine se réfère à la décision de saisine T 60/91, JO OEB 1993, 551, qui a conduit à la décision de la Grande Chambre de recours G 9/92 (JO OEB 1994, 875), et porte sur la possibilité de modifier la décision qui a été attaquée au détriment du requérant, dans une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition. A cet égard, il convient d'indiquer que le rejet d'une demande par la division d'examen entraîne une perte totale des droits. Toute modification d'une telle décision au détriment du demandeur est exclue dans une procédure de recours ex parte - du point de vue du résultat. Si la décision attaquée est confirmée pour d'autres motifs, on en reste au rejet de la demande. Par conséquent, on ne peut établir de parallèle avec la décision citée, car elle entraîne une perte partielle des droits, le brevet étant maintenu sous une forme modifiée par la division d'opposition.

7. Les arguments avancés par le requérant dans l'affaire T 933/92 ont un tout autre point de départ. Ils se rapportent au fait que la division

daß sich die Prüfungsabteilung zu zwei unterschiedlichen Fassungen der Anmeldeunterlagen geäußert und eine davon als patentierbar bezeichnet hat (siehe oben III). Die Beschwerdeführerin werde durch eine Bestätigung der Zurückweisungsentscheidung unzulässig benachteiligt, wenn die Prüfungsabteilung bereits eine bestimmte Fassung positiv beurteilt habe. Neue Gründe dürften zwar in Anwendung des Grundsatzes der Amtswegigkeit in das Verfahren eingeführt werden, es müßten jedoch die Rechte aus dem bisherigen Verfahren vor der Prüfungsabteilung gewahrt werden. Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, daß die Beschwerde stets zur Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung führen müsse, wenn diese in einem Bescheid eine bestimmte Fassung der Anmeldung als patentierbar bezeichnet habe. Die Beschwerde richte sich nur gegen die Zurückweisung des Hauptantrages. Die Beschwerdekammer könne mangels eines Antrags auch nicht mehr von sich aus das "gemäß dem Hilfsantrag erteilte Patent widerrufen."

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin kommt also der Mitteilung der Prüfungsabteilung, eine bestimmte Fassung der Anmeldung sei patentierbar, die Wirkung einer (Teil-) Patentierung zu. Dem kann nicht gefolgt werden. Die Prüfungsabteilung ist an die im Rahmen der Prüfung nach Artikel 96 (2) EPÜ geäußerte - positive oder negative - Ansicht nicht gebunden. Das Prüfungsverfahren kann sogar noch nach Abgabe der Zustimmungserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ - "aus welchen Gründen auch immer" - erneut eröffnet werden (vgl. G 10/92, ABI. EPA 1994, 633, Gründe Nr. 7). Die Prüfungsabteilung hat mit der Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung über den Antrag auf Erteilung eines Patents mit den zuletzt vorgelegten Ansprüchen entschieden (siehe oben III). Kommt die Beschwerdekammer zu der Auffassung, daß die Anmeldung nicht patentierbar ist, so kann sie die Entscheidung bestätigen. Eine Verpflichtung zur Zurückverweisung an die erste Instanz besteht nicht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage ist wie folgt zu beantworten:

pronounced on two different versions of the application and declared one of them to be patentable (see III above). Confirmation of the decision to refuse the application would inadmissibly disadvantage the appellant if the examining division had already approved one particular version. It was true that new grounds could be introduced into the proceedings under application of the principle of the board acting of its own motion, but the rights from previous proceedings before the examining division had to be safeguarded. The appellant was of the opinion that an appeal should always lead to remittal to the examining division in cases where the examining division had indicated in a communication that a particular version of the application was patentable. The appeal was directed solely against the refusal of the main request. In the absence of a request, the board could not then decide to "revoke the patent granted in accordance with the auxiliary request".

According to the appellant, a communication from the examining division stating that a particular version of an application is patentable is equivalent to a (partial) grant of a patent. The board cannot agree with this. The examining division is not bound by the view - whether positive or negative - expressed in the examination pursuant to Article 96(2) EPC. Examination proceedings may be reopened "for whatever reason" after the approval in accordance with Rule 51(4) EPC (see G 10/92, OJ EPO 1994, 633, reasons, 7). The examining division based its decision to refuse the application on the request for grant of a patent which incorporated the latest set of claims filed (see III above). If the board holds that the application is not patentable, it can confirm the decision. There is no obligation to remit the decision to the first instance.

Order

For these reasons it is decided that:

The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:

d'examen s'est exprimée sur deux versions différentes des documents de la demande, et qu'elle a jugé l'une d'entre elles brevetable (voir supra III). Une confirmation de la décision de rejet causerait un préjudice inadmissible au requérant, si la division d'examen a déjà jugé positivement une version déterminée. De nouveaux motifs peuvent certes être introduits dans la procédure en respectant la voie prescrite, mais les droits antérieurement acquis dans la procédure devant la division d'examen doivent être maintenus. Le requérant estime qu'un recours devrait toujours conduire à un renvoi à la division d'examen, lorsque celle-ci a émis une notification dans laquelle elle juge brevetable une version déterminée de la demande. Le recours est uniquement dirigé contre le rejet de la requête principale. Faute de requête allant en ce sens, la chambre de recours ne peut plus "révoquer" d'office "le brevet délivré conformément à la requête présentée à titre subsidiaire".

Le requérant considère donc que la notification de la division d'examen selon laquelle une version déterminée de la demande serait brevetable, aurait valeur de délivrance (partielle) de brevet. La Grande Chambre de recours ne peut se ranger à cette opinion. La division d'examen n'est pas liée par l'avis positif ou négatif exprimé dans le cadre de l'examen au titre de l'article 96(2) CBE. Elle peut même rouvrir le dossier - pour quelque motif que ce soit - après que le demandeur a donné son accord selon la règle 51(4) CBE (cf. G 10/92, JO OEB 1994, 633, point 7 des motifs). Par sa décision portant rejet de la demande, la division d'examen a statué sur la requête en délivrance d'un brevet au regard des revendications présentées en dernier lieu (cf. point III supra). Si la chambre de recours parvient à la conclusion que l'invention revendiquée n'est pas brevetable, elle peut confirmer cette décision. Le renvoi en première instance ne constitue aucunement une obligation.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Il convient de répondre comme suit à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours:

In einem Verfahren über die Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist, hat die Beschwerdekammer die Befugnis zu überprüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. Dies gilt auch für Erfordernisse, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren nicht in Betracht gezogen oder als erfüllt angesehen hat. Besteht Anlaß zur Annahme, daß ein solches Patentierungserfordernis nicht erfüllt sein könnte, so bezieht die Beschwerdekammer diesen Grund in das Verfahren ein.

In an appeal from a decision of an examining division in which a European patent application was refused, the board of appeal has the power to examine whether the application or the invention to which it relates meets the requirements of the EPC. The same is true for requirements which the examining division did not take into consideration in the examination proceedings or which it regarded as having been met. If there is reason to believe that such a requirement has not been met, the board shall include this ground in the proceedings.

Dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen, la chambre de recours a le pouvoir d'examiner si la demande de brevet et l'invention sur laquelle elle porte satisfont aux conditions de la CBE. Il en est de même pour les conditions que la division d'examen n'a pas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies. Si la chambre a des raisons de penser que de telles conditions de brevetabilité pourraient ne pas être remplies, elle les introduit dans la procédure.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 21. Oktober 1993
J 47/92 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. L. J. Schulte
Mitglieder: B. J. Schachenmann
J.-C. M. de Preter

**Anmelder: Silver Systems Limited
Stichwort: Weiterbehandlung/
SILVER SYSTEMS**

Artikel: 120, 121 (1) EPÜ

Regel: 84, 85b EPÜ

**Schlagwort: "Fristen - Nachfrist für
die Stellung des Prüfungsantrags" -
"Weiterbehandlung (verneint)"**

Leitsatz

I. Eine Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ ist nur bei solchen Fristen möglich, deren Dauer vom EPA bestimmt wird.

II. Auch wenn der tatsächliche Ablauf der Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ von einer Handlung des EPA abhängt, heißt dies nicht, daß die Frist vom EPA bestimmt wird.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Veröffentlichung des Recherchenberichts zur europäischen Patentanmeldung Nr. 90 310 967.6 wurde am 24. April 1991 im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht. Die sechsmonatige Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ zur Stellung des Prüfungsantrags lief am 24. Oktober 1991 ab. Die Prüfungsgebühr war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht entrichtet worden.

II. Die Eingangsstelle setzte den Anmelder durch eine Mitteilung nach Regel 85b EPÜ am 29. November 1991 davon in Kenntnis, daß die Prüfungsgebühr noch nicht gezahlt worden sei, und wies ihn darauf hin, daß er dies noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr nachholen könne. Keine der beiden Gebühren wurde jedoch innerhalb der Nachfrist entrichtet, die am 9. Januar 1992 ablief. Deshalb wurde dem Anmelder

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
21 October 1993
J 47/92 - 3.1.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: R. L. J. Schulte
Members: B. J. Schachenmann
J.-C. M. de Preter

**Applicant: Silver Systems Limited
Headword: Further processing/
SILVER SYSTEMS**

Article: 120, 121(1) EPC

Rule: 84, 85b EPC

**Keyword: "Time limits - period of
grace for filing request for examina-
tion" - "Further processing (no)"**

Headnote

I. Further processing under Article 121 EPC is available only in respect of those time limits the duration of which is to be determined or set by the EPO.

II. Though it is true that the actual date of expiry of the period of grace pursuant to Rule 85b EPC depends on an action performed by the EPO, this fact does not imply that the time limit is set by the EPO.

Summary of facts and submissions

I. The publication of the search report relating to European patent application No. 90310 967.6 was mentioned in the European Patent Bulletin on 24 April 1991. The six-month time limit pursuant to Article 94(2)EPC for filing the request for examination ended on 24 October 1991. The examination fee was not, however, paid by that date.

II. The Receiving Section issued a communication pursuant to Rule 85b EPC on 29 November 1991 informing the applicant of the missing examination fee and pointing out the possibility of rectifying the deficiency by paying the fee together with a surcharge within a period of grace of one month. Neither of these fees was, however, paid within the period of grace, which ended on 9 January 1992. Therefore, a notification pursuant to Rule 69(1)EPC was issued

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 21 octobre 1993
J 47/92 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: R. L. J. Schulte
Membres: B. J. Schachenmann
J.-C. M. de Preter

**Demandeur: Silver Systems Limited
Référence: Poursuite de la procé-
dure/SILVER SYSTEMS**

Article: 120, 121(1) CBE

Règle: 84, 85ter CBE

**Mot-clé: "Délais - délai supplémen-
taire pour la requête en examen" -
"Poursuite de la procédure (non)"**

Sommaire

I. La poursuite de la procédure, telle que prévue à l'article 121 CBE, n'est possible que pour les délais impartis par l'OEB, qui en détermine la durée.

II. S'il est vrai que la date effective d'expiration du délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE dépend de la date à laquelle l'OEB accomplit un certain acte, l'on ne saurait pour autant en conclure que ce délai est imparti par l'OEB.

Exposé des faits et conclusions

I. La publication du rapport de recherche relatif à la demande de brevet européen n° 90 310 967.6 a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets du 24 avril 1991. Le délai de six mois prévu à l'article 94(2)CBE pour formuler la requête en examen a expiré le 24 octobre 1991 sans que la taxe d'examen ait été acquittée.

II. Le 29 novembre 1991, la section de dépôt a envoyé au demandeur une notification en application de la règle 85ter CBE, l'informant qu'il n'avait pas payé la taxe d'examen et lui offrant la possibilité de remédier à cette irrégularité en payant cette taxe, majorée d'une surtaxe, dans un délai supplémentaire d'un mois. Or ni la taxe, ni la surtaxe n'ont été acquittées pendant ce délai supplémentaire, qui est venu à expiration le 9 janvier 1992. En conséquence, une

am 24. Januar 1992 gemäß Regel 69 (1) EPÜ mitgeteilt, daß die europäische Patentanmeldung Nr. 90 310 967.6 als zurückgenommen gelte.

III. Am 26. März 1992 beantragte der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung nach Artikel 121 EPÜ und holte die versäumte Handlung nach. Der Anmelder war der Ansicht, die Nachfrist nach Regel 85b EPÜ sei eine vom Europäischen Patentamt bestimmte Frist im Sinne des Artikels 121 EPÜ, so daß eine Weiterbehandlung möglich sei.

IV. Die Eingangsstelle wies mit Entscheidung vom 23. Juli 1992 den Antrag des Anmelders auf Weiterbehandlung mit der Begründung zurück, daß es sich bei der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ nicht um eine vom Europäischen Patentamt bestimmte Frist im Sinne des Artikels 121 (1) EPÜ, sondern um eine gesetzliche Frist handle. Infolgedessen bestätigte die Eingangsstelle, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, und ordnete die Rückzahlung der unwirksam entrichteten Gebühren an.

V. Am 11. September 1992 legte der Anmelder gegen die Entscheidung der Eingangsstelle Beschwerde ein. In seiner schriftlichen Begründung und in der mündlichen Verhandlung am 21. Oktober 1993 räumte er ein, daß er die Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet habe. Er sehe auch ein, daß unter den gegebenen Umständen eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 (5) EPÜ ausgeschlossen sei. Er halte jedoch an seiner Auffassung fest, daß es sich bei der Nachfrist für die Entrichtung der Prüfungsgebühr nicht um eine gesetzliche, sondern um eine vom EPA bestimmte Frist handle und deshalb eine Weiterbehandlung möglich sei. Zur Stützung seines Standpunkts brachte der Anmelder im wesentlichen die folgenden Argumente vor:

a) Das EPA sei anfänglich nicht in der Lage gewesen, den letzten Tag der Nachfrist richtig zu berechnen. Erst auf einen Hinweis des Anmelders hin habe die Eingangsstelle als letzten Tag der Frist den 9. Januar und nicht den 10. Januar 1992 anerkannt. Dies mache deutlich, daß die Frist nicht durch das Übereinkommen festgesetzt, sondern vom Europäischen Patentamt durch Zustellung der Mitteilung nach Regel 85b EPÜ ausgelöst werde. Deshalb sei die Nachfrist

on 24 January 1992 stating that European patent application No. 90 310 967.6 was deemed to be withdrawn.

III. On 26 March 1992 the applicant filed a request for further processing pursuant to Article 121 EPC and completed the omitted act. In the applicant's view, the period of grace pursuant to Rule 85b EPC was a time limit set by the European Patent Office within the meaning of Article 121 EPC and was, therefore, open to further processing.

IV. The Receiving Section, in its decision of 23 July 1992, refused the applicant's request for further processing. The decision was based on the grounds that the period of grace pursuant to Rule 85b EPC was not a time limit set by the European Patent Office within the meaning of Article 121(1) EPC but a time limit set by the European Patent Convention. Consequently, the Receiving Section confirmed that the application was deemed to be withdrawn and ordered the refund of the invalidly paid fees.

V. On 11 September 1992 the applicant filed an appeal against the decision of the Receiving Section. The appellant, in its written statement setting out the grounds of appeal and at the oral proceedings held on 21 October 1993, agreed that the examination fee had not been paid within the prescribed time limits. It was also accepted that, in the circumstances of the present case, *restitutio in integrum* was excluded under Article 122(5) EPC. The appellant, however, maintained the view that the period of grace for the payment of the examination fee was a time limit set by the EPO rather than by the European Patent Convention and should, therefore, be open to further processing. In support of this position the appellant submitted substantially the following arguments:

(a) The EPO was not initially able to calculate the correct final date of the period of grace. Only after having been informed by the appellant did the Receiving Office agree with the final date being 9 January 1992 instead of 10 January 1992. This illustrates that the time limit was not determined by the Convention but was set by the European Patent Office dispatching the notification of the communication pursuant to Rule 85b EPC. Therefore, the period of

notification établie conformément à la règle 69(1) CBE a été envoyée le 24 janvier 1992, indiquant que la demande de brevet européen n° 90 310 967.6 était réputée retirée.

III. Le 26 mars 1992, le demandeur a requis la poursuite de la procédure relative à la demande, en application de l'article 121 CBE, et a effectué l'acte qu'il avait omis d'accomplir. Selon lui, le délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE était un délai imparti par l'Office européen des brevets au sens de l'article 121 CBE, si bien qu'il devait être possible d'obtenir la poursuite de la procédure.

IV. Par décision en date du 23 juillet 1992, la section de dépôt a rejeté la requête en poursuite de la procédure présentée par le demandeur, au motif que le délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE n'était pas un délai imparti par l'Office européen des brevets au sens de l'article 121(1) CBE, mais un délai prévu par la Convention sur le brevet européen. En conséquence, la section de dépôt a confirmé que la demande était réputée retirée et a ordonné le remboursement des taxes qui avaient été acquittées à tort.

V. Le 11 septembre 1992, le demandeur a formé un recours contre la décision de la section de dépôt. Dans le mémoire exposant les motifs du recours et lors de la procédure orale qui s'est tenue le 21 octobre 1993, le demandeur a reconnu que la taxe d'examen n'avait pas été payée dans le délai imparti. Il a admis également que, vu les circonstances, les dispositions de l'article 122(5) CBE excluaient en l'espèce l'octroi de la *restitutio in integrum*. En revanche, il a réaffirmé que le délai supplémentaire prévu pour le paiement de la taxe d'examen était un délai imparti par l'OEB et non par la Convention sur le brevet européen et qu'il devait être possible par conséquent d'obtenir la poursuite de procédure. A l'appui de ses dires, il a fait valoir essentiellement les arguments suivants :

a) L'OEB n'avait pas été capable au départ de déterminer avec exactitude la date à laquelle expirait le délai supplémentaire. Ce n'est qu'après avoir été contactée par le requérant que la section de dépôt avait admis que la date d'expiration était le 9 janvier 1992 et non le 10 janvier 1992, ce qui montrait bien que ce délai supplémentaire n'était pas fixé par la Convention, mais imparti par l'Office européen des brevets, par envoi de la notification visée à la règle 85ter

nach Regel 85b EPÜ eine vom EPA bestimmte Frist im Sinne des Artikels 121 (1) EPÜ.

b) Zur Widerlegung dieses Arguments habe sich die erste Instanz fälschlicherweise auf die Entscheidung J .. /87 der Juristischen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1988, 177) berufen, in der es unter Nummer 7 heißt, daß die Fristen nach Artikel 94 (2) und Regel 85b EPÜ gesetzliche und nicht vom EPA festgesetzte Fristen seien. Diese Entscheidung sei vor der am 1. April 1989 in Kraft getretenen Änderung der Regel 85b EPÜ ergangen, mit der die gesetzliche Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr mit Zuschlag von zwei Monaten auf einen Monat ab Zustellung der Mitteilung des Europäischen Patentamts nach Regel 85b EPÜ verkürzt worden sei. Mithin sei diese Entscheidung für den vorliegenden Fall nicht relevant.

c) Im Zusammenhang mit der geänderten Regel 85b EPÜ werde auf die Entscheidung J 16/90 der Juristischen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1992, 260) verwiesen, die hier von besonderer Bedeutung sei. In jenem Fall habe die Juristische Beschwerdekammer nämlich eingeräumt, daß sich durch die Neufassung der Regel 85b EPÜ die Rechtslage möglicherweise geändert habe und eine Weiterbehandlung unter den gegebenen Umständen zugelassen werden sollte. Die Große Beschwerdekammer habe dem nicht widersprochen, sondern in ihrer Entscheidung G 3/91 (ABI. 1993, 8) bestätigt, daß die Nachfristen nach den Regeln 85a und 85b EPÜ nicht von der Weiterbehandlung ausgeschlossen seien.

d) Die (unveröffentlichte) Entscheidung J 42/89, derzufolge die Nachfrist nach Regel 85b EPÜ in der Neufassung von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sei, beruhe dagegen auf einer Fehlinterpretation dieser Regel und des Artikels 121 EPÜ. Bei der Auslegung dieser Bestimmungen habe die Kammer nicht berücksichtigt, daß die Neufassung der Regel 85b EPÜ zu unbestimmten (vom Datum der Zustellung der Mitteilung nach Regel 85b EPÜ abhängigen) Fristen führe, bei deren Beachtung weit eher Fehler unterlaufen könnten als im Falle der alten Regel 85b EPÜ. Daß die Neufassung der Regel 85b EPÜ - wie in der Entscheidung J 4/91 (ABI. EPA 1992, 402, Nr. 2.6) festgestellt worden sei - immer wieder zu Irrtum und Rechtsverlust führen

grace pursuant to Rule 85b EPC is a time limit set by the EPO within the meaning of Article 121(1) EPC.

(b) The first instance, in order to refute this argument, falsely referred to decision J .. /87 (OJ EPO 1988, 177) of the Legal Board of Appeal, which stated in point 7 that the time limits laid down in Article 94(2) and Rule 85b EPC were those of the Convention and not set by the EPO. The decision was arrived at prior to the amendment to Rule 85b EPC with effect from 1 April 1989, when the statutory period of two months for payment of the examination fee with a surcharge was revised to a period of one month from notification of a communication by the European Patent Office pursuant to Rule 85b EPC. Therefore, this decision does not apply to the present case.

(c) As regards revised Rule 85b EPC attention should be paid to decision J 16/90 (OJ EPO 1992, 260) of the Legal Board of Appeal which is particularly relevant to this matter. In this case the Legal Board has recognised that the amendment to Rule 85b EPC may have altered the legal situation and that further processing should be allowable in a situation as detailed above. The Enlarged Board of Appeal did not deny this view since it did not, in its decision G 3/91 (OJ EPO 1993, 8), exclude the periods of grace pursuant to Rules 85a and 85b EPC from further processing.

(d) On the other hand, decision J 42/89 (not published), according to which the period of grace pursuant to the amended Rule 85b EPC is excluded from further processing, was based on a wrong interpretation of this rule and of Article 121 EPC. When construing these provisions the board did not consider that the amended Rule 85b EPC results in indeterminate time limits (depending on the date on which the communication pursuant to Rule 85b EPC was despatched), the observation of which is much more susceptible to mistakes than it was under the former Rule 85b EPC. The fact that the revised Rule 85b EPC is potentially an enduring source of errors and loss of rights should thus be taken into account when construing the

CBE. Le délai supplémentaire visé par cette règle était donc un délai imparti par l'OEB au sens de l'article 121(1) CBE.

b) La première instance avait, pour réfuter cet argument, fait valoir à tort la décision J .. /87 (JO OEB 1988, 177) de la chambre de recours juridique dans laquelle il est indiqué, au point 7 des motifs, que "les délais prévus à l'article 94(2) et à la règle 85ter CBE représentent des délais légaux et non des délais impartis par l'Office européen des brevets". Cette décision avait été rendue avant le 1^{er} avril 1989, date à laquelle avait pris effet une modification de la règle 85ter CBE qui faisait passer le délai réglementaire de deux mois prévu pour le paiement de la taxe d'examen (moyennant versement d'une surtaxe) à un mois à compter de la signification d'une notification par l'Office européen des brevets. De l'avis du requérant, cette décision n'était donc pas applicable dans la présente espèce.

c) S'agissant de la nouvelle règle 85ter CBE, il convenait de signaler l'intérêt tout particulier que présentait en l'occurrence la décision J 16/90 (JO OEB 1992, 260) de la chambre de recours juridique. La chambre juridique reconnaissait que la modification apportée à la règle 85ter CBE avait pu modifier la situation juridique et que la poursuite de la procédure devait être autorisée dans une situation telle que celle qui venait d'être décrite. La Grande Chambre de recours ne s'est pas déclarée d'un avis contraire, puisque dans sa décision G 3/91 (JO OEB 1993, 8), elle n'avait pas exclu la poursuite de la procédure en cas de non-respect des délais supplémentaires visés par les règles 85bis et 85ter.

d) Par ailleurs, la décision J 42/89 (non publiée) qui concluait que la poursuite de la procédure est exclue dans le cas de l'inobservation du délai supplémentaire visé à la nouvelle règle 85ter CBE était fondée sur une interprétation erronée de cette règle et de l'article 121 CBE. Lorsqu'elle avait interprété ces dispositions, la chambre n'avait pas tenu compte du fait que la nouvelle règle 85ter CBE conduit à prévoir des délais indéterminés (puisque ils sont fonction de la date à laquelle la notification visée à la règle 85ter CBE est envoyée), si bien que le risque d'erreur et de non-respect de ces délais est plus grand que lorsque c'était l'ancienne règle 85ter CBE qui s'appliquait. Par conséquent, ainsi que l'avait reconnu la Chambre dans

könne, sollte bei der Auslegung der betreffenden Bestimmungen berücksichtigt werden.

e) Jedenfalls handle es sich bei der Frist nach Regel 85b EPÜ entgegen der Feststellung der ersten Instanz (Nr. 5 der Entscheidungsgründe) nicht um eine gesetzliche Frist, da sie ja durch Beschluß des Verwaltungsrats eingeführt worden sei.

VI. Gestützt auf die o. g. Argumentation beantragte der Beschwerdeführer die Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung und die Zulassung der Weiterbehandlung. Hilfsweise beantragte er, daß die Frage der Zulässigkeit der Weiterbehandlung im Fall der Frist nach Regel 85b EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Der Beschwerdeführer hat die Feststellung im Bescheid vom 24. Januar 1992, daß die streitige europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gelte, weil die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der Fristen nach Artikel 94 (2) und Regel 85b EPÜ entrichtet worden sei, nie bestritten. Insbesondere hat er auf diese Feststellung hin keine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ beantragt. Das Schreiben des Beschwerdeführers vom 8. Juli 1992, das die erste Instanz für einen Antrag auf Entscheidung hielt (Nr. 1 der Entscheidungsgründe), ging beim EPA nicht innerhalb der in Regel 69 (2) EPÜ vorgesehenen Frist von zwei Monaten ein. Die erste Instanz hat daher zu Unrecht angenommen, daß ein (wirksamer) Antrag auf Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ gestellt worden sei.

3. Dagegen hat der Beschwerdeführer fristgerecht die Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ beantragt und die versäumte Handlung ebenfalls fristgerecht nachgeholt. Die Eingangsstelle lehnte diesen Antrag mit der o. g. Begründung (vgl. Nr. IV) ab.

Die Juristische Beschwerdekammer braucht sich daher nur mit der Frage zu befassen, ob dem Antrag auf Weiterbehandlung unter den gegebenen Umständen stattgegeben werden

respective provisions as was acknowledged by decision J 4/91 (OJ EPO 1992, 402, point 2.6).

(e) In any case, the time limit under Rule 85b EPC is not, as stated by the first instance (point 5 of the reasons), a time limit set by the European Patent Convention, since it was, in fact, introduced by the Administrative Council.

VI. Based on the arguments referred to above the appellant requested that the decision of the first instance be set aside and that further processing be allowed. As an auxiliary request the appellant requested that the question of the allowability of further processing with regard to the time limit laid down in Rule 85b EPC be referred to the Enlarged Board of Appeal.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. The appellant never contested the finding of the notification dated 24 January 1992 according to which the European patent application in suit was deemed to be withdrawn because the examination fee had not been paid within the time limits pursuant to Article 94(2) and Rule 85b EPC. In particular, the appellant did not, with regard to this finding, apply for a decision pursuant to Rule 69(2) EPC. The appellant's letter dated 8 July 1992, which was considered by the first instance to be a request for such a decision (point 1 of the reasons), did not arrive at the EPO within the two-month time limit provided in Rule 69(2) EPC. The first instance was, therefore, wrong in assuming that a (valid) request for a decision under Rule 69(2) EPC had been filed.

3. The appellant, however, filed a timely request for further processing pursuant to Article 121 EPC and completed the omitted act within the prescribed period. The Receiving Section refused this request on the grounds referred to above (see point IV).

The only issue to be considered by the Legal Board of Appeal is, therefore, the allowability of the request for further processing in the present circumstances. The main point of

la décision J 4/91 (JO OEB, 1992, 402, point 2.6), lorsque l'on interprète ces dispositions, l'on doit être conscient du fait que la nouvelle règle 85ter CBE risque d'occasionner maintes erreurs et d'entraîner de nombreuses pertes de droits.

e) Entout état de cause, le délai visé à la règle 85ter CBE n'était pas, comme l'avait affirmé la première instance (point 5 de l'exposé des motifs), un délai fixé par la Convention sur le brevet européen, puisqu'il avait en fait été introduit par le Conseil d'administration.

VI. S'appuyant sur les arguments exposés ci-dessus, le requérant a conclu à l'annulation de la décision de la première instance et à la poursuite de la procédure. Il a en outre demandé à titre subsidiaire que la question de la recevabilité d'une requête en poursuite de la procédure dans le cas du non-respect du délai visé à la règle 85ter CBE soit soumise à la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Le requérant n'a jamais contesté les conclusions de la section de dépôt qui avait déclaré dans sa notification du 24 janvier 1992 que la demande de brevet européen était réputée retirée, la taxe d'examen n'ayant pas été payée dans le délai prévu à l'article 94(2) et à la règle 85ter CBE. Il n'a notamment pas fait jouer la règle 69(2) CBE pour requérir une décision en l'espèce au sujet de cette conclusion. Sa lettre datée du 8 juillet 1992, considérée comme une telle requête par la première instance (point 1 des motifs), n'est pas parvenue à l'OEB dans le délai de deux mois prévu par la règle 69(2) CBE. C'est donc à tort que la première instance a estimé qu'il avait (valablement) requis une décision en l'espèce en application de la règle 69(2) CBE.

3. Le requérant a toutefois présenté en temps utile une requête en poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE et a effectué dans le délai imparti l'acte qui n'avait pas été accompli. La section de dépôt a rejeté cette requête pour les motifs qui viennent d'être rappelés (point IV).

La seule question que doit examiner la chambre de recours juridique est donc en l'espèce celle de savoir s'il peut être fait droit à la requête en poursuite de la procédure. La ques-

kann. Als vorrangig ist hier die vom Beschwerdeführer gestellte Rechtsfrage zu betrachten, ob es sich bei der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ um eine vom Europäischen Patentamt bestimmte Frist im Sinne des Artikels 121 EPÜ handelt.

3.1 Bevor die Kammer konkret auf die o. g. Frage eingeht, möchte sie einige allgemeine Bemerkungen zum Begriff der in Artikel 120 sowie in Regel 83 bis 85b EPÜ genannten Kategorie von Fristen vorausschicken. Danach sind Fristen gekennzeichnet durch

- das **maßgebliche Ereignis**, das entweder eine Handlung oder der Ablauf einer früheren Frist sein kann und das den Ausgangspunkt für die Berechnung der Frist bildet (vgl. Regel 83 (2) EPÜ), und

- die **Dauer**, die - vom maßgeblichen Ereignis an gerechnet - den Tag des Fristablaufs bestimmt (vgl. R. 83 (2) bis 83 (5) EPÜ). Sie kann nach vollen Jahren, Monaten, Wochen oder Tagen berechnet werden (vgl. R. 83 (1) EPÜ).

Gemäß Artikel 120 b) und Regel 84 EPÜ können im Übereinkommen oder in der Ausführungsordnung Fristen vorgesehen sein, die vom Europäischen Patentamt zu bestimmen sind. Dies heißt, daß bei diesen Fristen das Europäische Patentamt selbst die **Dauer** festlegen kann, wie sich ganz klar aus der Überschrift der Regel 84 EPÜ "**Dauer** der Fristen" ergibt. Derartige Fristen lassen sich im Übereinkommen entweder an der ausdrücklichen Angabe erkennen, daß sie vom EPA "zu bestimmen" sind (vgl. R. 51 (4) und (6) und Art. 96 (1) EPÜ), oder daran, daß die Dauer der Frist innerhalb gewisser Grenzen vom EPA nach eigenem Ermessen festgesetzt werden kann (vgl. R. 71 (1) EPÜ).

Im Zusammenhang mit Artikel 120 b) und Regel 84 EPÜ kommt natürlich das "maßgebliche Ereignis" nicht zum Tragen.

3.2 Was nun Artikel 121 EPÜ angeht, so ist eine Weiterbehandlung möglich, wenn eine "time limits set by the European Patent Office" versäumt worden ist. Berücksichtigt man die obigen allgemeinen Bemerkungen zum Begriff der Fristen (vgl. Nr. 3.1), so liegt es auf der Hand, daß sich Artikel 121 (1) EPÜ auf die Kategorie von Fristen bezieht, deren **Dauer** - wie in Artikel 120 b) und Regel 84 EPÜ vorgesehen - vom EPA zu bestimmen sind.

law raised by the appellant in this context is whether or not the period of grace pursuant to Rule 85b EPC is a time limit set by the European Patent Office within the meaning of Article 121 EPC.

3.1 Before specifically dealing with the issue referred to above some general remarks have to be made regarding the concept of time limits such as those which are laid down in Article 120 and Rules 83 to 85b EPC. According to these provisions time limits are characterised by:

- the **relevant event**, being either a procedural step or the expiry of another period, which defines the starting point for the computation of the time limit (see Rule 83(2) EPC), and

- the **duration**, which, counted from the relevant event, defines the date on which the time limit shall expire (see Rule 83(2) to (5) EPC). It may be laid down in terms of full years, months, weeks or days (see Rule 83(1) EPC).

According to Article 120(b) and Rule 84 EPC the Convention or the Implementing Regulations may specify time limits to be determined by the European Patent Office. This means that for such time limits the European Patent Office itself can fix the **duration**, as clearly follows from Rule 84 EPC headed "**duration** of time limits". Time limits of this type can be recognised in the Convention either by an explicit indication that a period "is to be set" (see Rule 51(4) and (6) EPC) or "determined" (see Art. 96(1) EPC) by the EPO, or by the fact that the fixing of the duration is left, within certain limits, to the EPO's discretion (see Rule 71(1) EPC).

Obviously, in the context of Article 120(b) and Rule 84 EPC the "relevant event" does not come into play.

3.2 Turning now to Article 121 EPC, further processing under this Article is possible following non-observance of "time limits set by the European Patent Office". Bearing in mind the above general remarks on the concept of time limits (see point 3.1), it is evident that Article 121(1) EPC refers to the type of time limits the **duration** of which are to be determined by the EPO as defined in Article 120(b) and Rule 84 EPC.

tion de droit soulevée par le requérant dans cette affaire est avant tout celle de savoir si le délai supplémentaire prévu par la règle 85ter CBE est ou non un délai imparti par l'Office européen des brevets, au sens où l'entend l'article 121 CBE.

3.1 Avant d'examiner plus précisément cette question, la Chambre juge bon de faire quelques remarques d'ordre général concernant la notion de délai au sens de l'article 120 et des règles 83 à 85ter CBE. Selon ces dispositions, un délai se définit par:

- l'**événement** qui sert de point de départ pour le calcul du délai (cf. règle 83(2) CBE) : il peut s'agir soit d'une étape de la procédure, soit de l'expiration d'un autre délai, et par

- **sa durée** à compter de l'événement en question. Cette durée détermine la date à laquelle le délai expire (cf. règle 83(2) à (5) CBE). Ce délai peut être fixé en années, mois, semaines ou jours entiers (cf. règle 83(1) CBE).

En vertu de l'article 120(b) et de la règle 84 CBE, la Convention ou le règlement d'exécution peuvent déterminer "la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets". Autrement dit, l'Office européen des brevets peut fixer lui-même la **durée** de ces délais, ainsi qu'il ressort clairement de la règle 84 CBE, intitulée "**Durée** des délais". Les délais de ce type se reconnaissent à ce qu'il est indiqué explicitement dans la Convention qu'un délai "est imparti" par l'OEB (cf. règles 51(4) et (6), article 96(1) CBE) ou à ce que, selon la Convention, la fixation de la durée du délai est laissée, dans certaines limites, à la discrétion de l'OEB (cf. règle 71(1) CBE).

De toute évidence, dans le cas de l'application de l'article 120(b) et de la règle 84 CBE, le délai ne se définit pas par rapport à un événement choisi comme point de départ.

3.2 En ce qui concerne à présent l'article 121 CBE, dans le cas où des "time limits set by the European Patent Office" n'ont pas été observés, il est possible selon cet article d'obtenir la poursuite de la procédure. Eu égard aux remarques générales qui ont été faites ci-dessus au sujet de la notion de "délai" (cf. point 3.1), il paraît évident que l'article 121(1) CBE renvoie aux délais dont la **durée** est déterminée par l'OEB, comme le prévoient l'article 120(b) et la règle 84 CBE.

Diese Auffassung wird auch durch die deutsche und die französische Fassung des Übereinkommens bestätigt. Der dortige Wortlaut des Artikels 121 (1) EPÜ ("einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist", "d'un délai imparti par l'Office européen des brevets") entspricht der in Artikel 120(b) und Regel 84 EPÜ verwendeten Formulierung. Auch wenn in der englischen Fassung geringfügige Formulierungsunterschiede in den obengenannten Vorschriften zu finden sind (Art. 121 (1) EPÜ: "a time limit **set** by the EPO"; Art. 120(b) und R. 84 EPÜ: "time limits... **determined** by the EPO"), kann es keinen Zweifel daran geben, daß die Worte "set" und "determined" in diesem Zusammenhang gleichbedeutend sind (vgl. auch R. 51 (4) und Art. 96 (1) EPÜ).

Eine Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ ist daher nur bei solchen Fristen möglich, deren Dauer vom EPA zu bestimmen ist. Diese Auslegung des Artikels 121 EPÜ findet ihre Bestätigung in den führenden Kommentaren zum Übereinkommen (vgl. z. B. *P. Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, S. 354; *R. Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, Köln 1989, Rdn. 3 zu Artikel 121 EPÜ, S. 554 und Rdn. 2 zu Artikel 120 EPÜ, S. 537; *G. Paterson*, The European Patent System, London 1992, S. 279).

3.3 Zur Nachfrist nach Regel 85b EPÜ ist anzumerken, daß ihre Dauer durch die Regel selbst auf einen Monat festgesetzt ist. Auch enthält die Regel keinen Hinweis darauf, daß diese Frist vom EPA zu bestimmen ist oder daß die Festsetzung ihrer Dauer im Ermessen des EPA liegt. Die Nachfrist gehört somit zweifellos nicht zur Kategorie der in Artikel 120(b) und Regel 84 EPÜ genannten Fristen (vgl. Nr. 3.1). Die Kammer gelangt deshalb zu der Auffassung, daß bei der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ eine Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ nicht möglich ist.

4. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumente sind nicht dazu geeignet, die Juristische Beschwerdekammer umzustimmen.

4.1 Auch wenn der tatsächliche Ablauf der Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ von einer Handlung des EPA abhängt, heißt dies nicht, daß die Frist vom EPA bestimmt wird, sondern lediglich, daß die Handlung des EPA einen Einfluß auf den Zeit-

This is confirmed by the French and German versions of the Convention. In these texts the language used in Article 121(1) EPC ("einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist"; "d'un délai imparti par l'Office européen des brevets") corresponds to the language used in Article 120(b) and Rule 84 EPC. Even if in the English version there are slight differences between the wording used in the provisions referred to above (Article 121(1) EPC: "a time limit **set** by the EPO"; Article 120(b) and Rule 84 EPC: "time limits ... **determined** by the EPO"), there can be no doubt that the words "set" and "determined" have the same meaning in this context (see eg Rule 51(4) and Article 96(1) EPC).

Further processing under Article 121 EPC is therefore available only in respect of those time limits the duration of which is to be determined or set by the EPO. This interpretation of Article 121 EPC is supported by leading textbooks on the Convention (see eg *P. Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, page 354; *R. Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, Köln 1989, N.3 to Article 121 EPC, page 554, and N.2 to Article 120 EPC, page 537; *G. Paterson*, The European Patent System, London 1992, page 279).

3.3 As regards the period of grace pursuant to Rule 85b EPC it has to be noted that its duration is defined by the rule itself as being one month. Neither is there any indication in this rule that this time limit is to be set or determined by the EPO, nor is the fixing of its duration left to the discretion of the EPO. The period of grace, therefore, clearly does not belong to the class of time limits as defined by Article 120(b) and Rule 84 EPC (see point 3.1 above). The board, therefore, comes to the conclusion that the period of grace pursuant to Rule 85b EPC is a time limit which is not open to further processing under Article 121 EPC.

4. The arguments submitted by the appellant are not such as will change the view of the Legal Board.

4.1 Though it is true that the actual date of expiry of the period of grace pursuant to Rule 85b EPC depends on an action performed by the EPO, this fact does not imply that the time limit is set by the EPO. It only means that the action of the EPO influences

L'on trouve une confirmation de cette analyse dans les versions allemande et française de la Convention: les textes allemand et français de l'article 121(1) CBE ("einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist"; "d'un délai imparti par l'Office européen des brevets") correspondent respectivement aux textes allemand et français de l'article 120(b) et de la règle 84 CBE. Même si l'on relève dans la version anglaise de ces dispositions quelques différences mineures dans le libellé (article 121(1) CBE: "a time limit **set** by the European Patent Office"; article 120(b) et règle 84 CBE "time limits ... **determined** by the European Patent Office"), il ne fait aucun doute que les termes "set" et "determined" ont le même sens dans ce contexte (cf. également par exemple la règle 51(4) et l'article 96(1) CBE).

La poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE n'est donc possible que pour les délais impartis par l'OEB, qui en détermine la durée. Cette interprétation de l'article 121 CBE trouve une confirmation dans les principaux ouvrages de référence sur la Convention (cf. *P. Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, page 354; *R. Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, Cologne 1989, N.3 ad article 121 CBE, page 554 et N.2 ad article 120 CBE, page 537; *G. Paterson*, The European Patent System, Londres 1992, page 279).

3.3 S'agissant du délai supplémentaire prévu par la règle 85ter CBE, l'on notera que sa durée est fixée à un mois par la règle en question, mais que cette règle n'indique pas si ce délai doit être imparti par l'OEB ou si sa durée est fixée librement par celui-ci. Ce délai supplémentaire ne fait donc manifestement pas partie de la catégorie des délais définis par l'article 120(b) et par la règle 84 CBE (cf. point 3.1 supra). La Chambre en conclut par conséquent que dans le cas où le délai supplémentaire visé par la règle 85ter CBE n'est pas observé, il n'est pas possible d'obtenir la poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE.

4. Les arguments avancés par le requérant ne sauraient amener la Chambre à changer d'avis.

4.1 S'il est vrai que la date effective d'expiration du délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE dépend de la date à laquelle l'OEB accomplit un certain acte, l'on ne saurait pour autant en conclure que ce délai est imparti par l'OEB: cela signifie sim-

punkt des **maßgeblichen Ereignisses** hat. Es bedeutet jedoch nicht, daß das EPA dadurch die **Dauer** der Frist bestimmt (vgl. Nr. 3.1).

4.2 Die am 1. April 1989 in Kraft getretene Änderung der Regel 85b EPÜ betraf hauptsächlich die Definition des **maßgeblichen Ereignisses** in Regel 85b EPÜ. Während in der alten Fassung das maßgebliche Ereignis als Ablauf einer früheren Frist definiert war, ist es nun durch eine Handlung definiert (vgl. Regel 83 (2) EPÜ). Dadurch ändert sich jedoch nichts an der Tatsache, daß die **Dauer** der Nachfrist in Regel 85b EPÜ selbst festgelegt ist (zwei Monate in der alten Fassung, ein Monat in der Neufassung). Durch die Neufassung der Regel 85b EPÜ hat sich also die Rechtslage hinsichtlich der Weiterbehandlung nicht geändert. Die noch vor der Änderung der Regel 85b EPÜ in der Entscheidung J ../87 (ABl. EPA 1988, 177) getroffene Feststellung, daß es sich bei der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ nicht um eine vom EPA bestimmte Frist handle, gilt auch für die geänderte Fassung dieser Regel.

Dies wird im übrigen durch die Vorarbeiten zur Änderung der Regel 85b EPÜ (vgl. CA/79/88 Add. 1) bestätigt, aus denen hervorgeht, daß mit der Änderung dieser Regel keineswegs beabsichtigt war, am Ausschluß der Nachfrist von der Weiterbehandlung etwas zu ändern.

4.3 Der Beschwerdeführer hat die Kammer auf die seines Erachtens für diesen Fall besonders relevante Entscheidung J 16/90 (ABl. EPA 1992, 260) hingewiesen. In dieser Entscheidung ging es um die Frage, ob die Nachfristen, die seit der Neufassung der Regeln 85a und 85b EPÜ erst durch eine Mitteilung ausgelöst werden, auch nunmehr noch von der Ausschlussnorm des Artikels 122(5) EPÜ erfaßt sind (vgl. Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe). Die Rechtsfragen, die sich in jenem Zusammenhang stellten, sind jedoch ganz anders geartet als die hier angesprochenen. Im Unterschied zu Artikel 121 EPÜ spielt es nämlich bei Artikel 122(5) EPÜ keine Rolle, ob eine Frist vom EPA bestimmt worden ist. Die vom Beschwerdeführer angezogene

the date of the **relevant event**. However, it does not mean that the EPO thereby determines the **duration** of the time limit (see above point 3.1).

4.2 The amendment to Rule 85b EPC, which came into force on 1 April 1989, mainly concerned the definition of the **relevant event** in Rule 85b EPC. Whereas, in the old version, the relevant event was defined as being the expiry of another time limit, it is now defined by a procedural step (see Rule 83(2) EPC). The amendment did not, however, alter the fact that the **duration** of the period of grace is laid down in Rule 85b EPC itself (two months in the old version, one month in the amended version). Thus, by the amendment to Rule 85b EPC the legal situation with regard to further processing was not changed. The finding of the decision J ../87 (OJ EPO 1988, 177) arrived at prior to the amendment of Rule 85b EPC, that the period of grace of Rule 85b EPC was not a time limit set by the EPO, still applies to the amended version of this rule.

This is confirmed by the preparatory documents for the amendment to Rule 85b EPC (see CA/79/88 Add. 1), according to which the amendment to this rule was not intended to change anything with regard to the exclusion of the period of grace from further processing.

4.3 The appellant drew the board's attention to decision J 16/90 (OJ EPO 1992, 260) as being particularly relevant to this matter. This decision concerns the question whether or not the new versions of Rules 85a and 85b EPC, under which the period of grace is set in motion by a communication, were still covered by the exclusion of Article 122(5) EPC (see point 6.1 of the reasons). The legal issues arising in that context were, however, completely different from those of the present case. In particular, Article 122(5) EPC does not, in contrast to Article 121 EPC, rely on the question of whether or not a time limit was set by the EPO. The decision referred to by the appellant, therefore, dealt with a completely different issue and nothing can be

plement que cet acte de l'OEB influe sur la date de l'**événement** servant de point de départ pour le calcul du délai, cela ne veut pas dire toutefois que l'OEB détermine par là la **durée** de ce délai (cf. supra, point 3.1).

4.2 La modification de la règle 85ter CBE, qui a pris effet le 1^{er} avril 1989, a affecté principalement la définition par la règle 85ter CBE de l'**événement** choisi comme point de départ. Alors que dans l'ancienne version cet événement correspondait à l'expiration d'un autre délai, il s'agit dans la nouvelle version d'une étape déterminée de la procédure (cf. règle 83(2) CBE). Il n'en demeure pas moins que la **durée** du délai supplémentaire est fixée par la règle 85ter CBE elle-même (deux mois dans l'ancienne version, un mois dans la nouvelle). La modification apportée à la règle 85ter CBE n'a donc pas modifié la situation juridique en ce qui concerne la possibilité d'obtenir la poursuite de la procédure. La conclusion qu'avait tirée la Chambre dans la décision J../87 (JO OEB 1988, 177) antérieure à la modification de la règle 85ter CBE, à savoir que le délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE n'est pas un délai imparté par l'OEB, demeure encore valable, même depuis que la nouvelle version de cette règle est entrée en vigueur.

C'est ce que confirment les documents préparatoires établis avant la modification de la règle 85ter CBE (cf. CA/79/88, Add. 1), qui précisent que cette modification ne visait pas à changer quoi que ce soit en ce qui concerne l'impossibilité d'obtenir la poursuite de la procédure dans le cas où le délai supplémentaire n'a pas été observé.

4.3 Le requérant a signalé à la Chambre l'intérêt particulier que lui paraissait présenter en l'occurrence la décision J 16/90 (JO OEB 1992, 260). Cette décision concerne la question de savoir si dans la nouvelle version des règles 85bis et 85ter CBE, qui prévoient que le délai supplémentaire commence à courir à compter de la signification d'une notification, les délais supplémentaires restent toujours exclus de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE (cf. point 6.1 des motifs). Les questions de droit qui se posaient dans cette affaire étaient toutefois tout à fait différentes de celles qui se posent dans la présente espèce. En particulier, dans l'article 122(5) CBE, à la différence de l'article 121 CBE, il ne s'agit pas de savoir si un délai est

Entscheidung befaßt sich also mit einer völlig anderen Frage, so daß sich daraus nichts herleiten läßt, was dem Beschwerdeführer zum Vorteil gereichen könnte.

4.4 Außerdem scheinen die kritischen Bemerkungen des Beschwerdeführers zur Entscheidung J 42/89 (unveröffentlicht) nicht fundiert zu sein. Der Beschwerdeführer vertritt die Auffassung, in dieser Entscheidung sei nicht ausreichend berücksichtigt worden, daß die Änderung der Regel 85b EPÜ für die Benutzer zusätzliche Schwierigkeiten mit sich gebracht hätte. Aber selbst wenn diese Behauptung richtig wäre (wofür der Kammer keinerlei Hinweise vorliegen), könnte die Kammer nicht von der klaren und eindeutigen Aussage in den obengenannten Bestimmungen abweichen.

4.5 Daß die Frist nach Regel 85b EPÜ durch einen Beschluß des Verwaltungsrats eingeführt wurde, ist in diesem Zusammenhang ohne Belang. Ob es sich bei der Nachfrist um eine vom EPA zu bestimmende Frist im Sinne des Artikels 121 EPÜ handelt (vgl. Nr. 3.1 und 3.2), läßt sich einzig und allein aus dem Inhalt der Regel 85b EPÜ erschließen.

5. Die hier getroffenen Feststellungen der Juristischen Beschwerdekammer stehen in Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (J ../87, Nr. 7, ABI. EPA 1988, 177; J 42/89, Nr. 5, unveröffentlicht). Es ist deshalb nicht erforderlich, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung die Große Beschwerdekammer zu befragen. Auch stellt sich im vorliegenden Fall keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die eine Befassung der Großen Beschwerdekammer rechtfertigen würde. Aus diesen Gründen kann dem Antrag des Beschwerdeführers, die streitige Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, nicht stattgegeben werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag, die Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, wird abgelehnt.

derived therefrom in favour of the appellant.

4.4 On the other hand, the appellant's critical comments on decision J 42/89 (not published) do not appear to be well-founded. In the appellant's opinion, that decision had not sufficiently taken into account the fact that the amendment to Rule 85b EPC had created additional difficulties for the users. However, even if the amended Rule 85b EPC resulted in difficulties for the users (a contention for which the board has no evidence at all), this would not allow the board to deviate from the clear and unequivocal meaning of the provisions referred to above.

4.5 The fact that the time limit of Rule 85b EPC was introduced by a decision of the Administrative Council is not important in the present context. It is only from the content of Rule 85b EPC itself that it has to be derived whether or not the period of grace is a time limit set by the EPO within the meaning of Article 121 EPC (see above points 3.1 and 3.2).

5. The present findings of the Legal Board of Appeal are in conformity with the jurisprudence of the boards of appeal (J ../87, point 7, OJ EPO 1988, 177; J 42/89, point 5, not published). Therefore, it is not necessary, in order to ensure uniform application of the law, to refer any question to the Enlarged Board of Appeal. Nor does the present case raise an important point of law which would justify a referral to the Enlarged Board of Appeal. For this reason, the appellant's request to refer the issue in suit to the Enlarged Board of Appeal cannot be allowed.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.
2. The request to refer the legal question to the Enlarged Board of Appeal is rejected.

imparti par l'OEB. La décision citée par le requérant traite donc d'un cas complètement différent et ne peut nullement servir la cause du requérant.

4.4 Par ailleurs, les critiques formulées par le requérant au sujet de la décision J 42/89 (non publiée) ne semblent pas fondées. De l'avis du requérant, cette décision n'a pas suffisamment tenu compte du fait que la modification apportée à la règle 85ter CBE a créé de nouveaux problèmes dans la pratique. Toutefois, même si l'on devait rencontrer de nouveaux problèmes (ce que le requérant prétend sans produire de preuve), la Chambre ne serait pas pour autant en droit de déroger aux dispositions susmentionnées, dont le sens est clair et sans équivoque.

4.5 Peu importe à cet égard que le délai visé à la règle 85ter CBE ait été introduit par décision du Conseil d'administration. C'est uniquement sur le texte de la règle 85ter CBE elle-même qu'il convient de se fonder pour décider si le délai supplémentaire est ou non un délai imparti par l'OEB au sens de l'article 121 CBE (cf. supra, points 3.1 et 3.2).

5. La conclusion tirée par la Chambre est dans le droit fil de la jurisprudence des chambres de recours (J../87, point 7, JO OEB 1988, 177; J 42/89, point 5, non publiée). Il n'y a donc pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme du droit. Il ne se pose pas non plus dans la présente espèce de question de droit suffisamment importante pour justifier une saisine de la Grande Chambre. Aussi ne peut-il être fait droit à la demande du requérant qui avait proposé de soumettre la question litigieuse à la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours est rejeté.
2. La demande de saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 9. März 1994
T 435/91 - 3.3.1*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Jahn
 Mitglieder: R. K. Spangenberg
 J. A. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Unilever N. V.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Stichwort: Reinigungsmittel/ UNILEVER

Artikel: 83, 100 b), 56, 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "ausreichende Offenbarung (Hauptantrag und Hilfsanträge 1 und 2) - verneint" - "unzulässige Verallgemeinerung (Hilfsantrag 3)" - "erfinderische Tätigkeit, nicht naheliegende Alternative (Hilfsantrag 4)"

Leitsatz

Betrifft eine Erfindung ein Stoffgemisch und wird eine seiner Komponenten durch ihre Funktion definiert (im vorliegenden Fall ein Additiv, das eine Reinigungs- und Waschmittelzusammensetzung in die hexagonale Flüssigkristallphase überführt), so ist keine ausreichende Offenbarung gegeben, wenn das Patent nur Einzelbeispiele offenbart, nicht aber eine gegebenenfalls unter Berücksichtigung des einschlägigen allgemeinen Fachwissens verallgemeinerungsfähige technische Lehre, die den Fachmann in die Lage versetzen würde, das angestrebte Ergebnis im gesamten Bereich des die "funktionelle" Definition enthaltenden Anspruchs ohne unzumutbaren Aufwand zu erreichen (Nr. 2.2.1 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde, die am 14. Juni 1991 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr eingelegt wurde, richtet sich gegen die am 24. Januar 1991 verkündete und am 15. April 1991 schriftlich begründete Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA. Mit dieser Entscheidung wurde das europäische Patent Nr. 0 153 857 in geändertem Umfang aufrechterhalten; dem Patent lag

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

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1
dated 9 March 1994
T 435/91 - 3.3.1*
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: A. Jahn
 Members: R. K. Spangenberg
 J. A. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Respondent:
Unilever N.V.

Opponent/Appellant: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Headword: Detergents/UNILEVER

Article: 83, 100(b), 56, 123(2) EPC

Keyword: "Sufficiency of disclosure (main request and auxiliary requests 1 and 2) (no)" - "Inadmissible generalisation (auxiliary request 3)" - "Inventive step, unobvious alternative (auxiliary request 4)"

Headnote

The disclosure of an invention relating to a composition of matter, a component of which is defined by its function (in the present case an additive which forces a detergent composition into the hexagonal liquid crystal phase), is not sufficient if the patent discloses only isolated examples, but fails to disclose, taking into account, if necessary, the relevant common general knowledge, any technical concept fit for generalisation, which would enable the skilled person to achieve the envisaged result without undue difficulty within the whole ambit of the claim containing the "functional" definition (point 2.2.1 of the reasons).

Summary of facts and submissions

I. The appeal, filed on 14 June 1991, accompanied by the payment of the appropriate fee, lies against the decision of the opposition division of the EPO, which was announced orally on 24 January 1991 and with written reasons delivered on 15 April 1991. This decision concerned the maintenance in amended form of European patent No. 0 153 857, which was granted in response to European

* 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 OEM 1.30 per page.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 9 mars 1994
T 435/91 - 3.3.1*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: A. Jahn
 Membres: R. K. Spangenberg
 J. A. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/infimé:
Unilever N.V.

Opposant/requérant Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Référence: Détergents/UNILEVER

Article: 83, 100 b), 56, 123(2) CBE

Mot-clé: "Exposé suffisant de l'invention (requête principale et requêtes subsidiaires 1 et 2) (non)" - "Généralisation inadmissible (requête subsidiaire 3)" - "Activité inventive, variante non évidente (requête subsidiaire 4)"

Sommaire

Une invention ayant pour objet une composition de substances dont l'un des composants est défini par sa fonction (en l'espèce, un additif forçant une composition détergente à venir en phase de cristaux liquides hexagonaux) n'est pas exposée de façon suffisamment claire et complète si le brevet ne divulgue que des exemples isolés sans fournir, en tenant compte le cas échéant des connaissances générales communes pertinentes, de concept technique pouvant être généralisé qui permette à l'homme du métier de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu, dans l'ensemble du domaine de la revendication contenant la définition "fonctionnelle" (point 2.2.1 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours, formé le 14 juin 1991 et accompagné du paiement de la taxe de recours, est dirigé contre la décision rendue par la division d'opposition de l'OEB, prononcée le 24 janvier 1991, dont les motifs écrits portent la date du 15 avril 1991. Par cette décision, la division d'opposition a maintenu sous une forme modifiée le brevet européen n° 0 153 857 délivré à la suite de la demande

* 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.

die europäische Patentanmeldung Nr. 85 301 297.9 zugrunde, die am 26. Februar 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität einer britischen Voranmeldung vom 29. Februar 1984 eingereicht worden war und 31 Ansprüche umfaßte. Die Einspruchsabteilung stützte sich bei ihrer Entscheidung auf einen geänderten Anspruch 1 und die Ansprüche 2 bis 31 in der erteilten Fassung. Der geänderte Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Wäßrige gelhaltige Reinigungs- und Waschmittelzusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, daß das Gel ganz oder vorwiegend in hexagonaler Flüssigkristallform vorliegt und folgendes umfaßt:

a) ein Tensidsystem mit einem Krafft-Punkt unterhalb Raumtemperatur, das spontan keine hexagonale Phase bilden kann und aus folgenden Komponenten besteht:

i) 30 bis 100 Gew.-% eines Anion- oder Kationtensids mit einer polaren Kopfgruppe und einer oder mehreren linearen oder verzweigten aliphatischen oder araliphatischen Kohlenwasserstoffketten mit insgesamt mindestens 8 aliphatischen Kohlenstoffatomen, wobei die polare Kopfgruppe nichtendständig in einer einzigen Kohlenwasserstoffkette gelegen ist oder mehr als eine Kohlenwasserstoffkette trägt; oder 2 oder mehreren solcher Tenside des gleichen Ladungstyps; und

ii) gegebenenfalls 0 bis 70 Gew.-% eines weiteren Tensids aus einer Gruppe von Tensiden des gleichen Ladungstyps wie i, jedoch mit einer endständig in einer linearen oder verzweigten aliphatischen oder araliphatischen Kohlenwasserstoffkette mit mindestens 8 aliphatischen Kohlenstoffatomen gelegenen polaren Kopfgruppe; Niotensiden; und Mischungen davon;

b) ein "Additiv", das ein wasserlösliches, nicht oder nur schwach micellbildendes Material ist, das das Tensidsystem a in die hexagonale Phase überführen kann, wobei das Additiv nichtionisch oder vom gleichen Ladungstyp wie das Tensid a i ist; und

c) Wasser;

jedoch unter Ausschluß einer Zusammensetzung, die bezogen auf das Gewicht 27 % Alkylbenzolsulfonat als Tensid a i, 13 % Alkylethersulfat als Tensid a ii, 12 % Harnstoff und 4 % Ethanol enthält."

patent application No. 85 301 297.9, filed on 26 February 1985, claiming priority of 29 February 1984 from an earlier application in the UK, and contained 31 claims. The decision was based on an amended claim 1 and claims 2 to 31 as granted. Amended claim 1 read as follows:

"An aqueous detergent composition comprising a gel, characterised in that the gel is wholly or predominantly in hexagonal liquid crystal form, and comprises:

(a) a surfactant system having a Krafft point below ambient temperature, said system being incapable of forming hexagonal phase spontaneously, and consisting of:

(i) 30 to 100% by weight of an anionic or cationic surfactant, having a polar head group and one or more linear or branched aliphatic or araliphatic hydrocarbon chains containing in total at least 8 aliphatic carbon atoms, the polar head group being positioned non-terminally in a single hydrocarbon chain or carrying more than one hydrocarbon chain; or two or more such surfactants of the same charge type; and

(ii) optionally 0 to 70% by weight of a further surfactant selected from surfactants of the same charge type as (i) but having a polar head group positioned terminally in a linear or branched aliphatic or araliphatic hydrocarbon chain containing at least 8 aliphatic carbon atoms; non-ionic surfactants; and mixtures thereof;

(b) an "additive" which is a water-soluble non-micelle-forming or weakly micelle-forming material capable of forcing the surfactant system (a) into hexagonal phase, the additive being nonionic or of the same charge type as the surfactant (a)(i); and

(c) water;

but excluding a composition which contains by weight 27 % of alkylbenzene sulphonate as surfactant (a)(i) with 13 % of alkyl ether sulphate as surfactant (a)(ii) with 12 % urea and 4 % ethanol."

de brevet européen n° 85 301 297.9, déposée le 26 février 1985, qui revendiquait la priorité d'une demande antérieure du 29 février 1984 déposée au Royaume-Uni et comprenait 31 revendications. La décision était fondée sur la revendication 1 modifiée et sur les revendications 2 à 31 du brevet tel que délivré. La revendication 1 modifiée est libellée comme suit:

"Composition détergente aqueuse comprenant un gel, caractérisée en ce que le gel est entièrement ou principalement sous la forme de cristaux liquides hexagonaux et comprend:

(a) un composant tensioactif ayant un point de Krafft inférieur à la température ambiante, ledit composant ne pouvant former spontanément une phase hexagonale, et consistant:

(i) en 30 à 100% en poids d'un tensioactif anionique ou cationique comprenant un groupe polaire de tête et au moins une chaîne hydrocarbonée aliphatique ou araliphatique linéaire ou ramifiée comportant au total au moins 8 atomes de carbone aliphatiques, le groupe polaire de tête étant dans une position non terminale d'une seule chaîne hydrocarbonée ou portant plus d'une chaîne hydrocarbonée; ou d'au moins deux de ces tensioactifs ayant le même type de charge; et

(ii) éventuellement en 0 à 70 % en poids d'un autre tensioactif choisi parmi les tensioactifs ayant le même type de charge qu'en (i) mais comprenant un groupe polaire de tête en position terminale d'une chaîne hydrocarbonée aliphatique ou araliphatique linéaire ou ramifiée comportant au moins 8 atomes de carbone aliphatiques; de tensioactifs nonioniques et de mélanges de ceux-ci;

(b) un "additif" qui est un produit formant peu de micelles ou ne formant pas de micelles, soluble dans l'eau, susceptible de forcer le composant tensioactif (a) à venir en phase hexagonale, l'additif étant nonionique ou ayant le même type de charge que le tensioactif (a)(i); et

(c) de l'eau;

mais excluant une composition comprenant en poids 27 % d'alkylbenzène sulfonate comme tensioactif (a)(i), 13 % d'alkylether sulfate comme tensioactif (a)(ii), 12 % d'urée et 4 % d'éthanol."**

** Ndt : traduction tirée de la revendication en français du brevet publié.

In der angefochtenen Entscheidung wurden unter anderem folgende Druckschriften angezogen:

(1) DE-A-2 231 304

(2) US-A-2 580 713

(3) EP-A-0 112 047

II. Die Einspruchsabteilung hielt das Erfordernis einer ausreichenden Offenbarung für erfüllt, weil die Beschreibung und die Ansprüche des Streitpatents ihres Erachtens genügend Angaben enthielten, um geeignete Komponenten für die gewünschten Zusammensetzungen auswählen zu können, und ein Fachmann bei der Herstellung der Mischung ohne weiteres den Punkt erkannt hätte, an dem das beanspruchte Gel gebildet wird. Im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit ...

III. Die Beschwerdebegründung ging am 15. August 1991 ein. Am 9. März 1994 fand eine mündliche Verhandlung statt.

IV. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) machte in seinen Schriftsätzen und in der mündlichen Verhandlung, in der er sich auch auf die Entscheidung T 226/85 berief, geltend, daß die Konzentrationsbereiche, in denen die gewünschte hexagonale Gelphase gebildet werde, sehr klein seien und stark von der chemischen Natur der Komponenten abhängen, wie dem angefochtenen Patent und den Druckschriften 1 und 3 zu entnehmen sei. Daraus schloß er, daß die Zusammensetzungen, die die Komponenten gemäß Anspruch 1 in den dort angegebenen Konzentrationsbereichen enthielten, überwiegend keine hexagonale Gelphase bilden könnten, so daß man ohne den unzumutbaren Aufwand einer Vielzahl von Versuchen oder ohne weiteres erfinderisches Zutun zu keinen anderen unter die breite Definition des Anspruchs 1 fallenden Gelen gelangen könne als den in den Ausführungsbeispielen beschriebenen.

V. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) stützte sich auf die Beschwerdekammerentscheidungen T 292/85, T 301/87, T 19/90, T 182/89, T 60/89 und T 212/88 und argumentierte, der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 sei in der Beschreibung sehr wohl so offenbart, daß ein Fachmann, der ja Routineversuche beherrsche, die Erfindung ausführen könne. Insbesondere enthalte das Patent nicht nur eines, sondern mehrere Beispiele, die aufzeigten, wie

In the decision under appeal inter alia the following documents were considered:

(1) DE-A-2 231 304

(2) US-A-2 580 713

(3) EP-A-0 112 047

II. The opposition division held that the requirement of sufficient disclosure was met, since the description and the claims of the contested patent contained sufficient information to select suitable components for the desired compositions and during the preparation of the mixture a skilled person would have easily recognised the point at which a gel as claimed was formed. In respect of inventive step, ...

III. A statement of grounds of appeal was received on 15 August 1991 and oral proceedings were held on 9 March 1994.

IV. In his written submissions and during the oral proceedings, where he additionally relied upon decision T 226/85, the appellant (opponent) submitted that it followed from the specification of the patent in suit as well as from the content of documents (1) and (3) that the concentration ranges in which desired hexagonal gel phase existed were very narrow and depended strongly on the chemical nature of the components. Thus, he concluded that the great majority of compositions containing components according to claim 1 in the concentration ranges specified therein would not be able to form a hexagonal gel phase, so that it was not possible to obtain gels falling within the broad definitions of claim 1, other than those described in the worked examples, without the undue burden of performing an excessive number of experiments, or without further inventive activity. ...

V. The respondent (the patent proprietor) relied on decisions T 292/85, T 301/87, T 19/90, T 182/89, T 60/89 and T 212/88 of the boards of appeal, and submitted that the subject-matter of present claim 1 was sufficiently disclosed in the description in order to be carried out by a skilled person who was capable of performing some routine experimentation. In particular, the patent contained not only one, but several examples which demonstrated how the desired

La décision attaquée tenait compte, entre autres, des documents suivants :

(1) DE-A-2 231 304

(2) US-A-2 580 713

(3) EP-A-0 112 047

II. La division d'opposition a estimé que la condition selon laquelle l'exposé de l'invention doit être suffisamment clair et complet était remplie, puisque la description et les revendications du brevet litigieux contenaient suffisamment d'informations pour permettre de choisir des composants adaptés en vue de préparer les compositions souhaitées et qu'en préparant le mélange l'homme du métier pouvait aisément déterminer le point auquel se forme un gel tel que celui revendiqué. Pour ce qui est de l'activité inventive, ...

III. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 août 1991 et une procédure orale a eu lieu le 9 mars 1994.

IV. Dans ses conclusions et lors de la procédure orale, où il s'est en outre référé à la décision T 226/85, le requérant (opposant) a allégué que selon la description du brevet attaqué et la teneur des documents (1) et (3) les plages de concentration dans lesquelles se trouvait le gel dans sa phase hexagonale souhaitée étaient très étroites et dépendaient en très grande partie de la nature chimique des composants. Par conséquent, la grande majorité des compositions contenant des composants selon la revendication 1 dans les plages de concentration qui y sont définies ne permettaient pas selon lui de former une phase hexagonale du gel, et ainsi il n'était pas possible d'obtenir des gels couverts par les définitions larges données dans la revendication 1, autres que ceux décrits dans les exemples de réalisation, sans effectuer un nombre excessif d'expériences ou sans autre activité inventive.

V. L'intimé (titulaire du brevet) a invoqué les décisions T 292/85, T 301/87, T 19/90, T 182/89, T 60/89 et T 212/88 des chambres de recours et soutenu que l'objet de l'actuelle revendication 1 était suffisamment exposé dans la description pour pouvoir être exécuté par un homme du métier capable d'effectuer des expériences de routine. Selon l'intimé, en particulier, le brevet ne contenait pas seulement un mais plusieurs exemples indiquant comment on pouvait

man zu der gewünschten hexagonalen Gelphase gelangen könne. Er brachte weiter vor, daß die Erfindung nicht angemessen geschützt werden könne, wenn man bei ihrer Beschreibung auf "funktionelle" Definitionen verzichte, da die Konzentrationsbereiche, in denen man die hexagonale Phase erhalte, durch unregelmäßige Bereiche im Phasendiagramm definiert würden und stark von der chemischen Natur der Komponenten abhingen. Die Frage, ob weiteres erfinderisches Handeln notwendig sei, um die Erfindung in einigen unter den Anspruch fallenden, aber außerhalb der Ausführungsbeispiele liegenden Bereichen auszuführen, sei ohne Belang; anders gesagt, die ausreichende Offenbarung werde nicht dadurch beeinträchtigt, daß Auswählerfindungen gemacht werden könnten. In bezug auf die erfinderische Tätigkeit trug er vor, daß die Druckschrift 1 zwar vielleicht eine Erhöhung der Viskosität bestimmter Tenside, keinesfalls aber die Bildung einer hexagonalen Flüssigkristallphase nahelege. Daher helfe die kombinierte Information der Druckschriften 2 und 1 dem Fachmann nicht bei der Lösung der Aufgabe, Zusammensetzungen in Form hexagonaler Flüssigkristalle bereitzustellen, die Tenside ohne die spontane Fähigkeit zur Bildung solcher Kristalle enthielten. Da sich der Stand der Technik völlig darüber ausschweige, wie man aus Tensiden, die spontan keine hexagonale Flüssigkristallphase bildeten, in dieser Phase vorliegende Gele erhalte, habe der Patentinhaber Anspruch auf ein Monopolrecht für sämtliche tensidhaltigen Mischungen, die in Gegenwart eines geeigneten Additivs eine solche Gelphase bildeten, ohne daß er die chemische Natur der letzteren Komponente genau zu spezifizieren brauche.

Am Ende der mündlichen Verhandlung legte der Beschwerdegegner sechs geänderte Anspruchssätze - einen Hauptantrag und fünf Hilfsanträge - vor. Der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 4 waren Kopien des in der angefochtenen Entscheidung zugelassenen Hauptantrags mit weiteren handschriftlichen Änderungen. Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag entsprach bis auf die letzten Worte ("und 4 % Ethanol, Rest Wasser, enthält" statt "und 4 % Ethanol

hexagonal gel phase could be obtained. In addition, he submitted that it was not possible, without loss of adequate protection, to describe the invention without "functional" definitions, since the concentration ranges for obtaining the hexagonal phase were defined by irregular areas in the phase diagram and depended strongly on the chemical nature of the components. In his submission the question whether or not further invention was necessary in order to carry out the invention in some areas covered by the claim but outside the area of the worked examples was not relevant, or, in other words, the possibility of making selection inventions did not impair the sufficiency of the disclosure. Concerning inventive step, he submitted that, even if document (1) would suggest increasing the viscosity of certain surfactant compositions, it would certainly not suggest producing a hexagonal liquid crystal phase. Thus the combined information of documents (2) and (1) would not help the skilled person to solve the problem of providing compositions in the form of hexagonal liquid crystals containing surfactant compositions which are not capable of forming such crystals spontaneously. Since the state of the art was completely silent as to the possibility of obtaining gels in the hexagonal liquid crystal phase from surfactants which did not form such a phase spontaneously, the patentee was entitled to obtain a monopoly for all compositions containing surfactants which would form such a gel phase in the presence of any suitable additive, without specifying the exact chemical nature of the latter component.

At the end of the oral proceedings the respondent submitted six amended sets of claims, marked main request and first to fifth auxiliary request. The main request and auxiliary requests 1 to 4 were filed in the form of copies of the main request allowed by the decision under appeal, carrying further handwritten amendments. Claim 1 marked main request was identical with claim 1 underlying the decision under appeal, save the replacement

obtenir le gel dans la phase hexagonale souhaitée. De plus, il a affirmé qu'il n'était pas possible, sans perdre le bénéfice d'une protection appropriée, de décrire l'invention sans utiliser des définitions "fonctionnelles", dans la mesure où les plages de concentration permettant d'obtenir la phase hexagonale étaient définies par des zones irrégulières du diagramme de phases et dépendaient en très grande partie de la nature chimique des composants. Dans son mémoire, l'intimé a estimé que la question de savoir si une autre invention était ou non nécessaire pour exécuter l'invention dans certaines zones couvertes par la revendication mais en dehors de celle couverte par les exemples de réalisation, n'était pas pertinente ou, en d'autres termes, que la possibilité de faire des inventions de sélection ne diminuait pas le caractère suffisant de l'exposé de l'invention. Pour ce qui est de l'activité inventive, il a déclaré que, même à supposer que le document (1) pût donner à penser qu'il faille augmenter la viscosité de certaines compositions tensioactives, il ne suggérerait certainement pas de produire une phase de cristaux liquides hexagonaux. Ainsi a-t-il estimé que les informations combinées des documents (2) et (1) n'aidaient pas l'homme du métier à résoudre le problème consistant à fournir des compositions sous forme de cristaux liquides hexagonaux comprenant des compositions tensioactives qui ne peuvent pas former de tels cristaux spontanément. Selon l'intimé, l'état de la technique ne contenant aucune indication sur la possibilité d'obtenir des gels dans la phase de cristaux liquides hexagonaux à partir de tensioactifs ne prenant pas une telle forme spontanément, le titulaire du brevet avait le droit d'obtenir un monopole sur toutes les compositions comprenant des tensioactifs susceptibles de former une telle phase de gel en présence de tout additif adapté, sans avoir à indiquer la nature chimique exacte de ce dernier composant.

A l'issue de la procédure orale, l'intimé a soumis six jeux de revendications modifiés, au titre d'une requête principale et de cinq requêtes subsidiaires. La requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 4 ont été présentées sous la forme de copies de la requête principale à laquelle avait fait droit la décision attaquée, copies qui comportaient de nouvelles modifications manuscrites. La revendication 1 au titre de la requête principale était identique à la reven-

enthält") der Fassung des Anspruchs 1, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag.

In der als "Hilfsantrag 1" gekennzeichneten Fassung des Anspruchs 1 wurde die Komponente b wie folgt definiert:

b) ein "Additiv", das ein wasserlösliches, nicht oder nur schwach micellbildendes Material, **nämlich ein Hydrotrop**, ist, das das Tensidsystem a in die hexagonale Phase überführen kann, wobei das Additiv nichtionisch oder vom gleichen Ladungstyp ist wie das Tensid a i (Hervorhebung durch die Kammer).

In der als "Hilfsantrag 2" bezeichneten Fassung des Anspruchs 1 war der Einschub "nämlich ein Hydrotrop" ersetzt durch die Formulierung "aus einer Gruppe von Verbindungen mit einer polaren Kopfgruppe vom gleichen Ladungstyp wie das Tensid a i und gegebenenfalls einer aliphatischen oder araliphatischen Kohlenwasserstoffkette mit höchstens 6 aliphatischen Kohlenstoffatomen". ...

In der als "Hilfsantrag 4" ausgewiesenen Fassung des Anspruchs 1 war der Einschub "nämlich ein Hydrotrop" ersetzt durch die Worte "aus der Gruppe Harnstoff, Methylharnstoff, Ethylharnstoff, Thioharnstoff, Formamid, Acetamid, Toluolsulfonate und Xylolsulfonate". ...

VI. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Der Beschwerdegegner beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags oder eines der ebenfalls in dieser Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, daß dem vierten Hilfsantrag stattgegeben werde. Diese Entscheidung wurde am 14. März 1994 gemäß Regel 89 EPÜ berichtigt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Hauptantrag

2.1 Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag unterscheidet sich von dem in

of "and 4 % ethanol" at its end by "4 % ethanol and balance water".

In claim 1, marked "First auxiliary request", the definition of component (b) was replaced by the following:

(b) an "additive" which is a water-soluble non-micelle-forming or weakly micelle-forming material **which is a hydrotrope** capable of forcing the surfactant system (a) into hexagonal phase, the additive being nonionic or of the same charge type as the surfactant (a)(i). (Emphasis added by the board.)

In claim 1, marked "Second auxiliary request", the above expression "which is a hydrotrope" was replaced by "selected from compounds having a polar head group having the same charge type as surfactant a(i) and optionally an aliphatic or araliphatic hydrocarbon chain containing at most 6 aliphatic carbon atoms". ...

In claim 1, marked "Fourth auxiliary request", the above expression "which is a hydrotrope" was replaced by "selected from urea, methyl urea, ethyl urea, thiourea, formamide, acetamide, toluene sulphonates and xylene sulphonates". ...

VI. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and the patent revoked.

The respondent requested that the patent be maintained on the basis of the main request submitted in the course of oral proceedings or on the basis of one of auxiliary requests 1 to 5, also filed during oral proceedings.

At the end of the oral proceedings the decision was announced to allow the fourth auxiliary request. The announced order was corrected pursuant to Rule 89 on 14 March 1994.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Main request

2.1 Claim 1 according to this request differs from claim 1 allowed by the

dication 1 sur laquelle la décision attaquée était fondée, sauf qu'à la fin "et 4 % d'éthanol" a été remplacé par "4 % d'éthanol et le reste en eau"

Dans la revendication 1 au titre de la première requête subsidiaire, la définition du composant (b) a été remplacée par ce qui suit :

(b) un "additif" qui est un produit formant peu de micelles ou ne formant pas de micelles, soluble dans l'eau, **qui est un hydrotrope** susceptible de forcer le composant tensioactif (a) à venir en phase hexagonale, l'additif étant non ionique ou ayant le même type de charge que le tensioactif (a)(i). (Caractères gras ajoutés par la Chambre.)

Dans la revendication 1 au titre de la deuxième requête subsidiaire, l'expression ci-dessus "qui est un hydrotrope" a été remplacée par "choisi parmi des composés ayant un groupe polaire de tête ayant le même type de charge que le tensioactif a(i) et éventuellement une chaîne hydrocarbonée aliphatique ou araliphatique comportant au maximum 6 atomes de carbone aliphatiques"....

Dans la revendication 1 au titre de la quatrième requête subsidiaire, l'expression ci-dessus "qui est un hydrotrope" a été remplacée par "choisi parmi l'urée, la méthylurée, l'éthylurée, la thio-urée, le formamide, l'acétamide, les toluènes sulfonates et xylènes sulfonates". ...

VI. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et le brevet révoqué.

L'intimé a demandé que le brevet soit maintenu sur la base de sa requête principale ou de l'une de ses requêtes subsidiaires 1 à 5 présentées lors de la procédure orale.

A l'issue de la procédure orale, la décision de faire droit à la quatrième requête subsidiaire a été prononcée. Le dispositif prononcé a été rectifié conformément à la règle 89 CBE, le 14 mars 1994.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Requête principale

2.1 La revendication 1 selon cette requête diffère de la revendication 1

der angefochtenen Entscheidung gewährten Anspruch 1 durch die Berichtigung einer offensichtlichen Unrichtigkeit in dem Disclaimer, durch den die aus Beispiel F der Druckschrift 3 bekannte Zusammensetzung aus dem Anspruch ausgeschlossen wird. Diese Änderung ist nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ nicht zu beanstanden.

2.2 Im Mittelpunkt der Diskussion über den Hauptantrag stand die Frage, ob der Anspruchsgegenstand dem Erfordernis des Artikels 100 b) EPÜ entspricht, ob also das Patent die beanspruchte Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

2.2.1 Unbestritten ist, daß ein Fachmann feststellen kann, ob ein Tensid in der hexagonalen Flüssigkristallphase vorliegt (s. Patentschrift, S. 6, Zeilen 3 bis 8). Ebensovienig angefochten wurde die Ausführbarkeit der Ausführungsbeispiele, in denen das "Additiv" entweder Harnstoff oder Natriumtoluolsulfonat ist. Somit steht fest, daß das Patent zumindest einen Weg zur Ausführung der Erfindung offenbart und daß auch ermittelt werden kann, ob eine bestimmte Zusammensetzung der in Anspruch 1 enthaltenen Definition der Erfindung entspricht.

Strittig ist dagegen, ob der gesamte Gegenstand des Anspruchs 1 vom Fachmann nachgearbeitet werden kann, da eines seiner wesentlichen technischen Merkmale, das "Additiv" b, nur durch seine Funktion definiert ist.

Nach Auffassung der Kammer ist die Frage der ausreichenden Offenbarung bei allen - wie auch immer definierten - Erfindungen nach denselben Maßstäben zu beurteilen; es spielt also keine Rolle, ob die Erfindung durch strukturelle Merkmale oder aber durch ihre Funktion definiert wird. In beiden Fällen kann das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nur so zu verstehen sein, daß der Fachmann in der Lage sein muß, den gesamten Gegenstand der Ansprüche - und nicht nur einen Teil davon - ohne unzumutbares Herumexperimentieren und ohne eigenes erfinderisches Zutun auszuführen.

Die Besonderheit der "funktionellen" Definition einer Komponente eines Stoffgemischs besteht darin, daß diese Komponente nicht durch Strukturmerkmale, sondern durch ihre

decision under appeal in respect of an obvious correction in the disclaimer which excludes the known composition of Example F of document (3). This amendment is not objectionable under Article 123(2) and (3) EPC.

2.2 The main issue that was argued in respect of this request was whether or not its subject-matter met the requirement of Article 100(b) EPC, ie whether or not the patent disclosed the claimed invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

2.2.1 There is no dispute that a skilled person can establish whether or not a surfactant composition exists in the hexagonal liquid crystal phase (see the patent specification, page 6, lines 3 to 8). Furthermore the feasibility of the worked examples, in which the "additive" is either urea or sodium toluene sulfonate, remained unchallenged. Thus it is clear that the patent discloses at least one way to carry out the invention and that it is possible to determine whether or not any particular composition meets the definition of the invention as set out in claim 1.

There is dispute, however, as to whether or not the subject-matter of claim 1 as a whole can be carried out by the person skilled in the art, because one of its essential technical features, the "additive" (b), is defined only by its function.

In the board's judgment, the criteria for determining the sufficiency of the disclosure are the same for all inventions, irrespective of the way in which they are defined, be it by way of structural terms of their technical features or by their function. In both cases the requirement of sufficient disclosure can only mean that the whole subject-matter that is defined in the claims, and not only a part of it, must be capable of being carried out by the skilled person without the burden of an undue amount of experimentation or the application of inventive ingenuity.

The peculiarity of the "functional" definition of a component of a composition of matter resides in the fact that this component is not characterised in structural terms, but by

autorisée par la décision attaquée, en ce qu'il a été apporté au "disclaimer" excluant la composition connue utilisée dans l'exemple F du document (3) une correction s'imposant à l'évidence. Cette modification ne peut donner lieu à aucune objection au titre de l'article 123(2) et (3) CBE.

2.2 Le principal point débattu au sujet de cette requête était de savoir si l'objet de la revendication en cause satisfaisait ou non à la condition posée à l'article 100 b) CBE, c'est-à-dire si le brevet exposait ou non l'invention revendiquée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

2.2.1 Il ne fait aucun doute que l'homme du métier peut déterminer si une composition tensioactive existe ou non dans la phase de cristaux liquides hexagonaux (cf. description du brevet, page 6, lignes 3 à 8). Par ailleurs, la faisabilité des exemples de réalisation, dans lesquels l'"additif" est de l'urée ou du toluène sulfonate de sodium, n'a pas été mise en cause. Il est donc clair que le brevet divulgue au moins une manière d'exécuter l'invention et qu'il est possible d'établir si une composition déterminée correspond ou non à la définition de l'invention selon la revendication 1.

Par contre, il faut se demander si l'objet de la revendication 1 pris dans son ensemble peut ou non être exécuté par l'homme du métier, car l'une de ses caractéristiques techniques essentielles, l'"additif" (b), est uniquement définie par sa fonction.

La Chambre estime que les critères permettant de déterminer si l'invention est exposée de façon suffisamment claire et complète sont les mêmes pour toutes les inventions, quelle que soit la manière dont elles sont définies, que ce soit selon les termes structurels de leurs caractéristiques techniques ou par leur fonction. Dans les deux cas, la condition d'exposé suffisant de l'invention peut uniquement signifier que non seulement une partie mais l'ensemble de l'objet qui est défini dans les revendications doit pouvoir être exécuté par l'homme du métier sans expérimentation excessive ni apport inventif.

La particularité de la définition "fonctionnelle" d'un composant d'un mélange de substances réside dans le fait que ce composant n'est pas caractérisé en termes structurels

Wirkung definiert wird. Eine solche Definition bezieht sich also nicht auf eine konkrete Komponente oder Komponentengruppe, sondern ganz abstrakt auf eine unbestimmte Vielzahl möglicher Alternativen, die chemisch ganz unterschiedlich zusammengesetzt sein können, solange sie das gewünschte Ergebnis liefern. Konsequenterweise müssen dem Fachmann all diese Alternativen auch zur Verfügung stehen, wenn die Definition und der Anspruch, in dem sie enthalten ist, den Erfordernissen der Artikel 83 bzw. 100 b) EPU genügen sollen. Diesem Gedanken liegt der allgemeine Rechtsgrundsatz zugrunde, daß der Schutzbereich eines Patents dem technischen Beitrag entspricht, den die Offenbarung der darin beschriebenen Erfindung zum Stand der Technik leistet; daher darf sich das mit dem Patent verliehene Monopol nicht auf Gegenstände erstrecken, die dem Fachmann auch nach der Lektüre der Patentschrift noch nicht zur Verfügung stehen (s. a. Nrn. 3.4 und 3.5 der Entscheidung T 409/91, ABI. EPA 1994, 653).

Natürlich gibt es keine einheitliche Antwort auf die Frage, wie viele Einzelheiten in einer Patentschrift notwendig sind, damit ihre praktische Umsetzung im gesamten, umfassenden Anspruchsbereich gewährleistet ist, da hierüber nur nach Sachlage des jeweiligen Einzelfalls entschieden werden kann. Es liegt jedoch auf der Hand, daß die vorhandenen Informationen den Fachmann in die Lage versetzen müssen, das angestrebte Ergebnis im gesamten Bereich des Anspruchs, der die betreffende "funktionelle" Definition enthält, ohne unzumutbaren Aufwand zu erreichen, und daß die Beschreibung daher mit oder ohne das einschlägige allgemeine Fachwissen eine in sich geschlossene technische Lehre vermitteln muß, wie man zu diesem Ergebnis gelangt.

Deshalb muß geprüft werden, ob die vorliegende Patentschrift nur eine einzige Ausführungsart oder aber eine verallgemeinerungsfähige technische Lehre offenbart, die dem Fachmann das ganze Variantenspektrum, das unter die "funktionelle" Definition des betreffenden Anspruchs fällt, zugänglich macht. Diesbezüglich hat der Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, daß es nicht möglich sei, anhand der in der Patentschrift enthaltenen Angaben und des allgemeinen Fachwissens andere erfolgversprechende Komponenten als die ausdrücklich erwähnten

means of its effect. Thus this mode of definition does not relate to a tangible component or group of components, but comprises an indefinite and abstract host of possible alternatives, which may have quite different chemical compositions, as long as they achieve the desired result. Consequently, they must all be available to the skilled person if the definition, and the claim of which it forms a part, is to meet the requirements of Article 83 or 100(b) EPC. This approach is based on the general legal principle that the protection covered by a patent should correspond to the technical contribution to the art made by the disclosure of the invention described therein, which excludes the patent monopoly from being extended to subject-matter which, after reading the patent specification, would still not be at the disposal of the skilled person (see also points 3.4 and 3.5 of decision T 409/91, OJ EPO 1994, 653).

There cannot, of course, be a clear-cut answer to the question of how many details in a specification are required in order to allow its reduction to practice within the comprehensive whole ambit of the claim, since this question can only be decided on the basis of the facts of each individual case. Nevertheless, it is clear that the available information must enable the skilled person to achieve the envisaged result within the whole ambit of the claim containing the respective "functional" definition without undue difficulty, and that therefore the description with or without the relevant common general knowledge must provide a fully self-sufficient technical concept as to how this result is to be achieved.

It has therefore to be established whether or not the present specification discloses a single embodiment or a technical concept fit for generalisation which makes available to the skilled person the host of variants encompassed by the respective "functional" definition of the said claim. In this respect, the respondent had admitted during the oral proceedings that it was not possible to identify, on the basis of the information contained in the patent specification and taking into account the common general knowledge, other compounds than those specifically mentioned, ie "hydrotropes", which

mais par son effet. Ainsi, ce type de définition ne concerne pas un composant ou un groupe de composants tangibles mais une multitude indéfinie et abstraite de produits pouvant avoir chacun une composition chimique sensiblement différente dès lors qu'ils permettent d'obtenir le résultat souhaité. Par conséquent, pour que la définition et la revendication dont elle fait partie remplissent les conditions posées à l'article 83 ou à l'article 100 b) CBE, il faut que l'homme du métier puisse disposer de tous ces produits. Cette approche est fondée sur le principe juridique général selon lequel la protection conférée par un brevet doit correspondre à la contribution qu'apporte à l'état de la technique l'invention divulguée par le brevet, ce qui signifie que le monopole conféré par le brevet ne peut être étendu à un objet dont l'homme du métier ne pourrait toujours pas disposer après lecture de la description du brevet (cf. également points 3.4 et 3.5 de la décision T 409/91, JO OEB 1994, 653).

L'on ne saurait bien sûr fixer de manière catégorique quel doit être le degré de détail de la description d'un brevet pour permettre sa mise en pratique dans tout l'ensemble du domaine de la revendication, car cette question ne peut être tranchée qu'au cas par cas. Toutefois, il est clair que les informations disponibles doivent permettre à l'homme du métier de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu, dans l'ensemble du domaine de la revendication contenant la définition, faisant état ou non des connaissances générales pertinentes "fonctionnelle" concernée et que la description faisant état ou non des connaissances générales communes pertinentes doit donc fournir un concept technique se suffisant entièrement à lui-même sur la manière dont ce résultat peut être atteint.

Il convient donc de déterminer si la présente description divulgue un seul mode de réalisation de l'invention ou bien un concept technique susceptible d'être généralisé et rendant accessibles à l'homme du métier la multitude de variantes couvertes par la définition "fonctionnelle" concernée de la revendication en question. A cet égard, l'intimé a reconnu lors de la procédure orale qu'il n'était pas possible, sur la base des informations données dans la description du brevet et en s'appuyant sur les connaissances générales communes, d'identifier d'autres composés que ceux expres-

"Hydrotrope" zu ermitteln.

Somit steht fest, daß die vorliegende Definition des "Additivs" nicht mehr ist als eine Aufforderung zur Durchführung eines Forschungsprogramms zur Ermittlung weiterer "Additive", die das in Anspruch 1 enthaltene "funktionelle" Erfordernis erfüllen. Der Beschwerdegegner versucht also mit anderen Worten, durch die im vorliegenden Anspruch gewählte Definition nicht nur die Lösung der technischen Aufgabe zu beanspruchen, die in der Bereitstellung der dem Fachmann durch die Offenbarung der Patentschrift tatsächlich zugänglich gemachten Tenside in Form einer hexagonalen flüssigkristallinen Gelphase besteht, sondern darüber hinaus auch alle anderen möglichen Lösungen dieser Aufgabe, die auf dem "Prinzip" der Mischung eines Tensids gemäß Anspruch 1 mit einem "geeigneten Additiv" und Wasser basieren, wobei er keine oder keine brauchbare technische Anleitung dafür gibt, wie man mit hinreichender Aussicht auf Erfolg zu weiteren geeigneten "Additiven" gelangt, die keine "Hydrotrope" sind. Weder die Patentschrift noch das einschlägige allgemeine Fachwissen geben Auskunft darüber, wie solche weiteren "Additive" ausfindig gemacht oder nach welchen Kriterien sie ausgewählt werden könnten. Deshalb ist die Kammer zu dem Ergebnis gekommen, daß das Patent keine in sich geschlossene technische Lehre offenbart, die der im vorliegenden Anspruch 1 verwendeten "funktionellen" Definition des "Additivs" b gerecht würde. Somit kann das Patent gemäß Artikel 100 b) EPÜ in dieser Form aufrechterhalten werden.

2.2.2 Der Beschwerdegegner hat sich auf mehrere frühere Entscheidungen der Beschwerdekammern berufen, die nach seinem Dafürhalten die Rechtsmeinung stützen, daß das Erfordernis des Artikels 100 b) EPÜ grundsätzlich immer erfüllt ist, wenn auch nur ein einziger Weg zur Ausführung der Erfindung offenbart, also z. B. ein Ausführungsbeispiel angegeben ist, bei dessen Nacharbeitung man eine Ausführungsart der betreffenden Erfindung erhält. Eine solche pauschale Aussage läßt sich durch die angeführten Entscheidungen jedoch nicht untermauern; der Beschwerdegegner hat nämlich die Entscheidungen nicht als Ganzes gewürdigt, sondern nur auf ausgewählte Passagen abgehoben.

could reasonably be expected to bring about the desired effect.

Thus, it is clear that the above definition of the additive is not more than an invitation to perform a research programme in order to find other "additives" which meet the "functional" requirement set out in claim 1. In other words, through this definition in the present claim the respondent tries to claim not only the solution of the technical problem of providing surfactant compositions in the form of a hexagonal liquid crystal gel phase made available to the person skilled in the art by the disclosure in the patent specification, but, in addition, all other possible solutions of this problem which are based on the "principle" of mixing a surfactant composition (a) as defined in claim 1 with a "suitable additive" and water, without giving any or any useful technical guidance as to how to obtain, with a reasonable expectation of success, further suitable "additives" which are not "hydrotropes". Neither the patent specification nor the relevant common general knowledge provide guidance as to how these further additives may be traced out or according to which criteria they might be selected. Therefore the board holds that the patent does not disclose a self-sufficient technical concept which adequately corresponds to the "functional" definition used for the "additive" (b) in the present claim 1. Thus, pursuant to Article 100(b) EPC, the patent cannot therefore be maintained on that basis.

2.2.2 The respondent referred to several earlier decisions of the boards of appeal, which, in his opinion, supported the legal proposition that the requirement of Article 100(b) EPC would, as a matter of principle, always be satisfied by the disclosure of only one way of carrying out the invention, eg by a worked example, the repetition of which resulted in obtaining an embodiment of that invention. However, the decisions referred to do not support such a broad proposition, since the respondent has not relied on the whole content of these decisions but only on selected parts of them.

sément mentionnés, à savoir les "hydrotropes", que l'on peut raisonnablement s'attendre à voir produire l'effet souhaité.

Il apparaît ainsi clairement que la définition ci-dessus de l'additif ne constitue rien de plus qu'une invitation à effectuer un programme de recherche en vue de trouver d'autres "additifs" satisfaisant à la condition "fonctionnelle" posée dans la revendication 1. En d'autres termes, par cette définition telle que contenue dans la présente revendication, l'intimé tente de revendiquer non seulement la solution au problème technique qui est de fournir des compositions tensioactives sous la forme d'un gel dans la phase de cristaux liquides hexagonaux, rendue accessible à l'homme du métier par la divulgation de la description du brevet, mais encore toutes les autres solutions pouvant être apportées à ce problème, basées sur le "principe" consistant à mélanger une composition tensioactive (a) telle que définie dans la revendication 1 avec un "additif adapté" et de l'eau, sans donner aucune indication technique ou aucune indication technique utile sur la manière d'obtenir avec une chance raisonnable de succès d'autres "additifs" adaptés n'étant pas des "hydrotropes". Ni la description du brevet ni les connaissances générales communes pertinentes ne donnent d'indications sur la manière dont on peut définir ces autres additifs ou sur les critères selon lesquels ils peuvent être choisis. Par conséquent, la Chambre estime que le brevet ne divulgue pas de concept technique se suffisant à lui-même qui corresponde vraiment à la définition "fonctionnelle" utilisée pour l'"additif" (b) dans la présente revendication 1. Aussi, conformément à l'article 100 b) CBE, le brevet ne peut-il être maintenu sur cette base.

2.2.2 L'intimé s'est référé à plusieurs décisions antérieures des chambres de recours qui, à son avis, corroboraient la thèse juridique selon laquelle la condition visée à l'article 100 b) CBE serait en principe toujours satisfaite par la divulgation d'une seule façon d'exécuter l'invention, par exemple un exemple de réalisation, dont la reproduction permet d'obtenir un mode de réalisation de l'invention. Or, les décisions invoquées ne peuvent confirmer une thèse aussi générale, dans la mesure où l'intimé ne s'est pas appuyé sur l'ensemble de leur contenu mais sur des parties seulement de celles-ci.

Insbesondere ist es verfehlt, die Feststellung unter Nummer 3.1.5 der Entscheidung T 292/85 (ABI. EPA 1989, 275) aus dem Zusammenhang zu reißen. Dort heißt es nicht nur, wie der Beschwerdegegner zitiert, daß "eine Erfindung dann ausreichend offenbart ist, wenn sie dem Fachmann mindestens einen Weg zu ihrer Ausführung eindeutig aufzeigt"; vielmehr wird im anschließenden Satz auch klargestellt, daß "es für die ausreichende Offenbarung unerheblich (ist), ob **bestimmte** Varianten eines funktionell definierten Merkmals einer Erfindungskomponente verfügbar sind oder nicht, **solange** dem Fachmann aufgrund der Offenbarung oder seines allgemeinen Fachwissens **geeignete Varianten bekannt sind**, die für die Erfindung dieselbe Wirkung haben" (Hervorhebung durch die Kammer). Demgemäß liegt dieser Entscheidung unter anderem die Tatsachenfeststellung zugrunde, daß die betreffende Anmeldung genügend geeignete Varianten der ausdrücklich offenbarten Ausführungsarten zur Auswahl stelle (Nr. 3.1.3 der Entscheidungsgründe). Im Hinblick auf den "funktionellen" Ausdruck "geeignetes Bakterium" wurde zudem hervorgehoben, daß die Anwendbarkeit des beanspruchten Verfahrens auf alle oder die meisten Bakterienarten nicht wirklich in Frage gestellt worden sei (Nr. 3.2.1 der Entscheidungsgründe). Ähnliche Tatsachenfeststellungen wurden auch bezüglich der übrigen "funktionellen" Definitionen in dem betreffenden Anspruch getroffen (s. z. B. Nr. 3.4.3 der Entscheidungsgründe). Somit stützt diese Entscheidung nicht die vom Beschwerdegegner vertretene viel weiter gehende Rechtsmeinung. Desgleichen ist den Entscheidungen T 301/87, Nummer 4 der Entscheidungsgründe (ABI. EPA 1990, 335) und T 19/90, Nummer 3 der Entscheidungsgründe (ABI. EPA 1990, 476) zu entnehmen, daß die jeweilige Kammer davon überzeugt war, daß alle unter die damaligen Ansprüche fallenden Varianten allenfalls mit wenigen Ausnahmen das gewünschte Ergebnis liefern würden. Nichts anderes läßt sich auch aus der entsprechenden Begründung in der Sache T 60/89 (ABI. EPA 1992, 268) unter den Nummern 2.2.2 bis 2.2.7 herauslesen. In der Entscheidung T 182/89, Nummer 2 der Entscheidungsgründe (ABI. EPA 1991, 391) wurde die Offenbarung ebenfalls für

In particular, it is not adequate to take the finding in point 3.1.5 of decision T 292/85 (OJ EPO 1989, 275) out of its context. It is not only stated there, as quoted by the respondent, that an "invention is sufficiently disclosed if at least one way of carrying out the invention is clearly indicated enabling the skilled person to carry out the invention", but in the next sentence it is made clear that "any non-availability of **some particular** variants of a functionally defined component feature of the invention is immaterial to sufficiency **as long as there are suitable variants known** to the skilled person through the disclosure or common general knowledge which provide the same effect for the invention" (emphasis added). Accordingly, this decision is inter alia based on the finding of fact that the application concerned made enough choice of suitable variants of the specifically disclosed embodiments available (point 3.1.3 of the reasons). Moreover, in respect of the "functional" expression "suitable bacterium" it was pointed out that the applicability of the claimed method to any kind or most species of bacteria has not been effectively challenged (point 3.2.1 of the reasons). Similar findings of fact concerned the remaining "functional" definitions in the considered claim (see eg point 3.4.3 of the reasons). Thus this decision does not support the respondent's much broader legal proposition. Similarly, the reasons given in point 4 of decision T 301/87 (OJ EPO 1990, 335) as well as in point 3 of decision T 19/90 (OJ EPO 1990, 476) imply that the respective boards were satisfied that all variations comprised by the claims under consideration would - possibly with a few exceptions - give the desired result. Nothing else can be derived either from the corresponding reasoning in decision T 60/89 (OJ EPO 1992, 268), points 2.2.2 to 2.2.7 of the reasons. In point 2 of the reasons of decision T 182/89 (OJ EPO 1991, 391) the sufficiency of the disclosure was confirmed, since it was inter alia found that "there was no evidence or argument ... to suggest that a skilled reader of the patent would not be able to carry out the invention **in any embodiment**" (emphasis added). Decision T 212/88 (OJ EPO 1992, 28) concerns the repeatability of the worked examples. The question whether or not all products falling in the ambit of a

C'est à tort notamment que l'on invoquerait les constatations du point 3.1.5 de la décision T 292/85 (JO OEB 1989, 275) hors de leur contexte. En effet, il n'y est pas seulement dit, comme le cite l'intimé, qu'"une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention"; la phrase suivante précise que "pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé, il est sans importances que **certaines** variantes **particulières** d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction, ne soient pas disponibles, **dès lors que l'homme du métier connaît**, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales communes dans son domaine technique, **des variantes appropriées** produisant le même effet pour l'invention" (caractères gras ajoutés). Par conséquent, la décision T 292/85 est entre autres basée sur la constatation selon laquelle la demande en question permettait d'opérer un choix suffisant de variantes appropriées des modes de réalisation disponibles et divulgués avec précision (point 3.1.3 des motifs). Par ailleurs, s'agissant de l'expression "bactérie convenable" (définition "en termes de fonction"), il a été souligné que l'applicabilité du procédé revendiqué à toutes ou à la plupart des espèces de bactéries n'avait pas été vraiment mise en cause (point 3.2.1 des motifs). On est parvenu à des constatations similaires au regard des autres définitions "en termes de fonction" - ou définitions "fonctionnelles" - de la revendication en question (cf. par ex. point 3.4.3 des motifs). Cette décision ne corrobore donc pas la thèse juridique de l'intimé qui est beaucoup plus générale. De même, les motifs indiqués au point 4 de la décision T 301/87 (JO OEB 1990, 335) et au point 3 de la décision T 19/90 (JO OEB 1990, 476) sous-entendent que les chambres de recours respectives étaient convaincues que toutes les variantes couvertes par les revendications en cause permettaient d'obtenir le résultat souhaité, éventuellement avec quelques exceptions. On ne peut rien déduire d'autre non plus du raisonnement correspondant développé dans la décision T 60/89 (JO OEB 1992, 268), points 2.2.2 à 2.2.7 des motifs. Au point 2 des motifs de la décision T 182/89 (JO OEB 1991, 391), il a été

ausreichend erachtet, da unter anderem festgestellt wurde, daß **"keine ... Argumente oder Beweismittel vorgebracht"** worden seien, "denen zufolge ein fachkundiger Leser des Patents nicht in der Lage wäre, die beanspruchte Erfindung **in irgendeiner Ausführungsart** nachzuarbeiten" (Hervorhebung durch die Kammer). In der Entscheidung T 212/88 (ABI. EPA 1992, 28) ging es um die Wiederholbarkeit der Ausführungsbeispiele. Die Frage, ob alle unter eine "funktionelle" Definition fallenden Erzeugnisse hergestellt werden könnten, stand nicht zur Diskussion.

2.2.3 Daher sieht die Kammer keinen Widerspruch zwischen diesen Entscheidungen und der Entscheidung T 226/85 (ABI. EPA 1988, 336), in der die Offenbarung für unzureichend befunden wurde, weil die Beschreibung keine brauchbare Anleitung enthielt, die es dem Fachmann ermöglicht hätte, Zufallsversuche mit einer annehmbaren statistischen Erfolgserwartung durchzuführen (s. Nrn. 7 und 8 sowie T 14/83, ABI. EPA 1984, 105). Vielmehr liegt all diesen Entscheidungen die gemeinsame Überlegung zugrunde, daß eine Erfindung nur dann ausreichend offenbart ist, wenn der Fachmann mit Grund erwarten kann, daß im wesentlichen alle Ausführungsarten einer beanspruchten Erfindung, die er ausgehend von der entsprechenden Offenbarung und dem einschlägigen allgemeinen Fachwissen ins Auge fassen würde, ausführbar sind. Fehlschläge können also mit anderen Worten nur als Ausnahmerecheinung hingenommen werden. Im vorliegenden Fall sind Fehlschläge aber keineswegs die Ausnahme. Für die Behauptung des Beschwerdegegners, daß er einen umfassenderen Schutzanspruch habe, weil die Kenntnis des Streitpatents den Fachmann zu **weiterer Forschungstätigkeit** animiere und diese zur Entdeckung weiterer geeigneter Zusammensetzungen führen **könnte**, findet sich keine Rechtsgrundlage im EPÜ; sie wird auch nicht durch die angeführte Rechtsprechung der Beschwerdekammern gestützt.

3. Erster Hilfsantrag...

4. Zweiter Hilfsantrag

4.1 Im einzigen Anspruch dieses Hilfsantrags wird die Definition des "Additivs" auf die vorstehend im ersten Satz unter Nummer 3.2 genannte Gruppe beschränkt. Diese weitere Einschränkung ist nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ nicht zu beanstanden.

"functional" definition could be obtained, was not at issue.

2.2.3 Therefore, in the board's judgment there is no conflict between these decisions and decision T 226/85 (OJ EPO 1988, 336), where it was held that the disclosure was insufficient, since the description did not contain adequate instructions which would allow the skilled person to perform random experiments with an acceptable statistical expectation of success (see points 7 and 8 and T 14/83, OJ EPO 1984, 105). On the contrary, these decisions are all based on the common ground that the disclosure of an invention is only sufficient if the skilled person can reasonably expect that substantially all embodiments of a claimed invention which this skilled person would envisage on the basis of the corresponding disclosure and the relevant common general knowledge can be put into practice. In other words, only exceptional failures can be tolerated. In the present case, however, the possibility of failure is far from being exceptional. Thus, the respondent's submission that he is entitled to a broader protection because the knowledge of the disputed patent would provide an incentive for those skilled in the art to entertain **further research activities** which **might** lead to the discovery of further suitable compositions, has no basis in the EPC, nor is it supported by the cited jurisprudence of the boards of appeal.

3. First auxiliary request...

4. Second auxiliary request

4.1 According to the sole claim of this request the definition of the "additive" is further limited to the group mentioned in the first sentence of point 3.2 above. This amendment is therefore not objectionable under Article 123 (2) and (3) EPC.

confirmé que l'exposé de l'invention était suffisant, constatation ayant été faite, entre autres, que nul **"n'a avancé de justifications"** laissant entendre qu'un lecteur averti du brevet ne serait pas en mesure d'exécuter l'invention **sous quelque mode de réalisation que ce soit** (caractères gras ajoutés). La décision T 212/88 (JO OEB 1992, 28) concerne la reproductibilité des exemples de réalisation; elle n'a pas porté sur la question de savoir si l'ensemble des produits couverts par une définition "fonctionnelle" pouvaient être obtenus.

2.2.3 Par conséquent, la Chambre estime qu'il n'y a pas de conflit entre ces décisions et la décision T 226/85 (JO OEB 1988, 336) dans laquelle l'exposé de l'invention a été considéré comme insuffisant car la description ne contenait pas d'indications adéquates permettant à l'homme du métier d'effectuer des expériences aléatoires avec des chances de succès statistiquement acceptables (cf. points 7 et 8 de cette dernière décision et T 14/83, JO OEB 1984, 105). Au contraire, toutes ces décisions ont un fondement commun, à savoir que l'exposé d'une invention revendiquée n'est suffisant que si l'homme du métier peut raisonnablement s'attendre à ce que pratiquement tous les modes de réalisation de cette invention qu'il envisage sur la base de cet exposé et des connaissances générales communes pertinentes puissent être exécutés. En d'autres termes, seuls des échecs exceptionnels peuvent être tolérés. Or, en l'espèce, la possibilité d'échec est loin d'être exceptionnelle. Il s'ensuit que l'argument de l'intimé, selon lequel il devrait bénéficier d'une protection plus étendue car l'enseignement du brevet attaqué inciterait les spécialistes à entreprendre **des recherches complémentaires susceptibles** d'entraîner la découverte d'autres compositions adaptées, n'a aucun fondement dans la CBE et qu'il ne saurait reposer sur la jurisprudence des chambres de recours citée.

3. Première requête subsidiaire...

4. Deuxième requête subsidiaire

4.1 Selon l'unique revendication soumise avec cette requête, la définition de l'"additif" fait l'objet d'une nouvelle limitation, à savoir qu'elle est restreinte au groupe mentionné dans la première phrase du point 3.2 supra. Cette modification ne peut donc donner lieu à aucune objection au titre de l'article 123(2) et (3) CBE.

4.2 Die Definition des "Additivs" erschöpft sich nun nicht mehr in der Angabe des angestrebten Ergebnisses, sondern weist ergänzend darauf hin, welche strukturellen Erfordernisse erfüllt sein müssen, damit dieses Ergebnis zustande kommt. Da der Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung aber nicht anzugeben vermochte, wie der Fachmann anhand der Patentschrift einen Mißerfolg bei der Ausführung der Erfindung anders vermeiden könnte als durch Verwendung der darin ausdrücklich empfohlenen "Additive", bleibt die Sachlage im wesentlichen dieselbe wie beim ersten Hilfsantrag. Die strukturelle Definition umfaßt immer noch eine praktisch unbegrenzte Zahl von Einzelverbindungen, und das Patent hilft dem Fachmann nicht, die geeigneten ohne unzumutbaren Aufwand zu ermitteln. Hierzu müßte er im vorliegenden Fall für jede Einzelverbindung in Kombination mit einer praktisch ebenso unbegrenzten Zahl möglicher Tenside ein komplettes Phasendiagramm erstellen. Die im Patent enthaltenen, auf die Ausführungsbeispiele bezogenen Phasendiagramme zeigen insbesondere bei einem Vergleich der Abbildungen 1 bis 5 (für Harnstoff als "Additiv") mit Abbildung 6 (für Natriumtoluolsulfonat als "Additiv"), daß der Bereich, in dem eine hexagonale Phase existiert, sehr klein sein kann. In diesen Abbildungen findet sich überdies keine Stützung für die Aussage des Beschwerdegegners, daß der Konzentrationsbereich, in dem sich die gewünschte hexagonale Phase einstellt, zwar je nach chemischer Struktur der Komponenten unsystematisch und somit unvorhersehbar variieren, der Fachmann aber dennoch erwarten könne, daß sich bei anderen geeigneten "Additiven" dann eine hexagonale Flüssigkristallphase bilde, wenn er die Konzentrationen ungefähr in der "Mitte" des für die Komponenten der Ausführungsbeispiele geltenden Bereichs ansetze. Der Fachmann hat aber keine Möglichkeit, durch irgendeinen "Schnelltest" zu prüfen, ob eine Einzelverbindung, die den breit definierten Strukturerfordernissen entspricht, eine Mischung aus einem Tensid a und Wasser aller Voraussicht nach in die gewünschte hexagonale Phase überführt, wenn er geeignete Konzentrationen wählt. Vielmehr wird dem Fachmann im vorliegenden Fall nicht nur die Auswahl eines geeigneten "Additivs", sondern auch noch die Wahl eines entsprechenden Tensids und der geeigneten Konzentration zugemutet, ohne daß ihm hierfür etwas anderes an die Hand gegeben würde als ein Verfahren, mit dem ermittelt

4.2 The definition of the "additive" now contains not only the result to be achieved but, in addition, an indication of which structural requirements must be met in order to obtain this result. However, having regard to the fact that the respondent was unable during the oral proceedings to indicate, on the basis of the patent specification, any other possibility for the skilled person to avoid failure in the attempt to carry out the invention than to use those "additives" which were specifically recommended therein, the situation remains substantially the same as that in respect of the first auxiliary request. The structural definition still comprises a practically unlimited number of individual compounds and the patent does not provide any guidance according to which a skilled person could identify the suitable individual compounds without undue effort. This identification would in the present case require him to establish for each individual compound in combination with a practically equally unlimited number of possible surfactant compositions (a) a complete phase diagram. However, the phase diagrams contained in the patent, which relate to the worked examples, in particular the comparison of Figures 1 to 5 (where the "additive" is urea) with Figure 6 (where the "additive" is sodium toluene sulfonate), demonstrate that the area in which a hexagonal phase exists may become very small. In addition, the respondent's assertion that, although the concentration range in which the desired hexagonal phase may exist varies unsystematically and thus unpredictably depending on the chemical structure of the components, the skilled person could still reasonably expect that with other suitable "additives" a hexagonal liquid crystal phase would be formed if concentrations similar to those corresponding to the "middle" of the area applicable for components according to the worked examples were chosen, is not supported by the above figures. Thus the person skilled in the art has no chance to perform some quick "screening" test in order to check whether an individual compound that meets the above broadly defined structural requirements will most likely force a mixture of a surfactant composition (a) and water into the desired hexagonal phase, if suitable concentrations are chosen. In the absence of such a possibility, the skilled person is in the present case confronted with the burden not only of selecting a suitable additive but also of choosing a corresponding surfactant composition and the suit-

4.2 La définition de l'"additif" indique à présent non seulement le résultat à atteindre mais également les conditions structurelles devant être satisfaites pour obtenir ce résultat. Toutefois, compte tenu du fait que, lors de la procédure orale, l'intimé n'a pas été en mesure d'indiquer, sur la base de la description, d'autres moyens pour l'homme du métier d'éviter des échecs en essayant d'exécuter l'invention que celui d'utiliser les "additifs" qui y sont expressément recommandés, la situation est sensiblement la même que pour la première requête subsidiaire. La définition en termes de structure comprend toujours un nombre pratiquement illimité de composés particuliers, et le brevet ne contient aucune indication permettant à l'homme du métier d'identifier sans effort excessif les composés particuliers appropriés. En l'espèce, pour effectuer cette identification, l'homme du métier serait obligé d'établir un diagramme de phases complet pour chaque composé, combiné à un nombre lui aussi pratiquement infini de compositions tensioactives envisageables (a). Toutefois, les diagrammes de phases contenus dans le brevet et afférents aux exemples de réalisation, en particulier lorsque l'on compare les figures 1 à 5 (où l'"additif" est de l'urée) avec la figure 6 (où l'"additif" est du toluène sulfonate de sodium), montrent que la zone dans laquelle on trouve une forme hexagonale peut devenir très réduite. En outre, l'intimé affirme que, même si la plage de concentration dans laquelle on peut obtenir la phase hexagonale souhaitée varie de manière non systématique et par conséquent de façon imprévisible, en fonction de la structure chimique des composants, l'homme du métier peut raisonnablement s'attendre à obtenir des cristaux liquides hexagonaux avec d'autres "additifs" adaptés, en choisissant des concentrations similaires à celles correspondant au "milieu" de la zone applicable aux composants selon les exemples de réalisation ; mais cette affirmation ne s'accorde pas avec les figures mentionnées ci-dessus. Par conséquent, l'homme du métier n'a aucune possibilité d'effectuer un test "de sélection" rapide pour vérifier si, lorsque l'on choisit des concentrations convenables, un composant particulier satisfaisant aux conditions structurelles ci-dessus, définies d'une façon générale, est susceptible de forcer un mélange d'une composition tensioactive (a) et d'eau à venir dans la phase hexagonale souhaitée. En l'absence d'une telle possibilité, l'homme du métier doit, en l'espèce, non seulement sélectionner un addi-

werden kann, ob sich eine bestimmte Zusammensetzung in der hexagonalen Flüssigkristallphase befindet. Zudem ist den vorstehend angesprochenen Abbildungen zu entnehmen, daß der Fachmann im vorliegenden Fall keine vernünftige Prognose darüber anstellen kann, welche "Additive" mit deutlich anderer chemischer Struktur als Harnstoff oder Natriumtoluolsulfonat in der Lage wären, die gewünschte hexagonale Flüssigkristallphase der Tenside a des Anspruchs 1 herbeizuführen, da schon bei einem Austausch von Harnstoff gegen Natriumtoluolsulfonat der Bereich, in dem sich eine solche Phase bildet, stark eingeengt wird. Daher ist die Kammer nach wie vor nicht davon überzeugt, daß der mit Anspruch 1 konfrontierte Fachmann allein anhand der Beschreibung und des allgemeinen Fachwissens auf geeignete, hinreichend erfolversprechende Varianten der ausdrücklich beschriebenen Ausführungsarten der beanspruchten Erfindung käme.

Infolgedessen bleibt die Offenbarung der Patentschrift für die meisten unter den vorliegenden Anspruch 1 fallenden Ausführungsarten unzureichend, so daß auch der zweite Hilfsantrag zurückgewiesen werden muß.

5. Dritter Hilfsantrag ...

6. Viertes Hilfsantrag

6.1 Anspruch 1 dieses Antrags basiert auf den Ansprüchen 1, 6, 7 und 9 in der ursprünglich eingereichten und erteilten Fassung sowie der Beschreibung in der eingereichten und erteilten Fassung (s. S. 5, Zeilen 2 bis 4 und Zeilen 21 bis 25 der Patentschrift, die bereits im Zusammenhang mit dem dritten Hilfsantrag erörtert worden sind) und geht nicht über den Schutzbereich des erteilten Anspruchs 1 hinaus. Die Änderung entspricht demzufolge den Anforderungen des Artikels 123(2) und (3) EPÜ.

6.2 Nach dem jetzt vorliegenden Anspruch 1 wird das "Additiv" aus einer begrenzten Liste chemischer Einzelverbindungen ausgewählt, die den in den Ausführungsbeispielen verwendeten "Additiven" strukturell sehr ähnlich sind. Somit entfällt der dem Fachmann bisher durch die breite "funktionelle" Definition der geeigneten "Additive" aufgebürdete

able concentration, and yet he is provided with nothing more than a method to determine whether or not a certain individual composition is in the hexagonal liquid crystal phase. In addition, it follows from the figures mentioned above that in the present case the person skilled in the art cannot reasonably predict which "additives" with chemical structures considerably different from urea or sodium toluene sulfonate would be capable of forcing the surfactant compositions (a) of claim 1 into the desired hexagonal liquid crystal phase, since the replacement of urea by sodium toluene sulfonate already strongly reduces the area in which such a phase exists. Thus the board is still not satisfied that in respect of the present claim 1 the skilled person is enabled by the description and the common general knowledge to conceive, with a reasonable expectation of success, suitable variants of the specifically described embodiments of the claimed invention.

For this reason the disclosure in the patent specification still remains insufficient in respect of most of the embodiments covered by the present claim 1 and this request must also fail.

5. Third auxiliary request ...

6. Fourth auxiliary request

6.1 Claim 1 of this request is based on claims 1, 6, 7 and 9 as filed and granted in combination with the description as filed and granted (see page 5, lines 2 to 4 and lines 21 to 25 of the patent specification, which have already been discussed in respect of the third auxiliary request) and does not extend the scope of protection conferred by claim 1 as granted. Therefore the amendment meets the requirements of Article 123(2) and (3) EPC.

6.2 According to the present claim 1 the "additive" is selected from a limited list of individual chemical compounds which are structurally very similar to the "additives" used in the worked examples. Therefore, the "double burden" imposed on the skilled person by the broad and "functional" definitions of the suitable additives, namely to establish

tif adapté mais encore choisir une composition tensioactive correspondante et la concentration convenable, alors qu'il ne lui est fourni rien de plus qu'une méthode permettant d'établir si une composition déterminée est ou non dans la phase de cristaux liquides hexagonaux. Par ailleurs, il résulte des figures mentionnées ci-avant qu'en l'espèce l'homme du métier ne peut raisonnablement pas prévoir quels "additifs" ayant une structure chimique très différente de celle de l'urée ou du toluène sulfonate de sodium seraient susceptibles de forcer les compositions tensioactives (a) de la revendication 1 à venir dans la phase de cristaux liquides hexagonaux souhaitée, car le remplacement de l'urée par du toluène sulfonate de sodium réduit déjà fortement la zone dans laquelle on trouve une telle phase. La Chambre n'est donc toujours pas convaincue que dans le cas de la revendication 1 en question, la description du brevet et les connaissances générales communes de l'homme du métier permettent à celui-ci de concevoir avec des chances raisonnables de succès des variantes appropriées des modes de réalisation expressément décrits de l'invention revendiquée.

Aussi l'exposé de l'invention dans la description demeure-t-il insuffisant pour la plupart des modes de réalisation couverts par l'actuelle revendication 1, et il ne peut non plus être fait droit à cette requête.

5. Troisième requête subsidiaire ...

6. Quatrième requête subsidiaire

6.1 La revendication 1 au titre de cette requête est basée sur les revendications 1, 6, 7 et 9 de la demande telle que déposée et du brevet tel que délivré, ensemble la description de ces mêmes demande et brevet (cf. page 5, lignes 2 à 4 et lignes 21 à 25 de la description, qui ont déjà été traitées à propos de la troisième requête subsidiaire), et elle n'étend pas la protection conférée par la revendication 1 du brevet tel que délivré. Par conséquent, la modification satisfait aux conditions de l'article 123(2) et (3) CBE.

6.2 Selon l'actuelle revendication 1, l'"additif" est choisi dans une liste limitée de composés chimiques particuliers dont la structure est très proche de celle des "additifs" utilisés dans les exemples de réalisation. L'homme du métier ne se voit donc plus imposer le "double effort" qu'exigent les définitions larges et "fonctionnelles" des additifs adaptés

doppelte Aufwand, der darin bestand, durch Herumexperimentieren die grundsätzlich geeigneten Verbindungen zu ermitteln und zugleich die geeigneten Konzentrationen aller Komponenten der entsprechend dem Hauptantrag und den ersten beiden Hilfsanträgen beanspruchten Zusammensetzungen herauszufinden. Der Beschwerdeführer hat nicht bestritten, daß es für alle nun beanspruchten "Additive" höchstwahrscheinlich einen Konzentrationsbereich gibt, in dem, je nach chemischer Struktur des Tensids a, eine hexagonale Flüssigkristallphase gebildet wird. Da die im vorliegenden Anspruch 1 aufgeführten "Additive", die in den Beispielen nicht verwendet werden, überdies strukturell sehr eng mit Harnstoff oder mit Natriumtoluolsulfonat verwandt sind, für die sich geeignete Konzentrationsbereiche aus den Abbildungen 1 und 6 ableiten lassen, kann die genaue Ermittlung des Konzentrationsbereichs, in dem bei Einsatz der anderen "Additive" die gewünschte hexagonale Flüssigkristallphase gebildet wird, nicht als unzumutbarer Aufwand für den Fachmann angesehen werden. Es wären nur einige Routineversuche notwendig, da der Fachmann erwarten darf, daß in diesen Fällen in etwa dieselben Konzentrationen gelten wie den genannten Abbildungen zufolge. Daher gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß der nun beanspruchte Gegenstand dem Erfordernis des Artikels 83EPU genügt und Artikel 100 b) EPU der Aufrechterhaltung des Streitpatents auf der Grundlage des vorliegenden Anspruchs 1 nicht entgegensteht.

6.3 Die Kammer erachtet den Gegenstand des nunmehr vorliegenden Anspruchs 1 für neu. Die Neuheit hatte der Beschwerdeführer auch nicht bestritten.

6.4 Zu klären ist noch die Frage, ob dieser Gegenstand auch eine erfinderische Tätigkeit aufweist. ...

6.4.4 Somit ergibt sich der Gegenstand des nun vorliegenden Anspruchs 1 für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik. Das Patent kann daher auf der Grundlage dieses Anspruchs aufrechterhalten werden.

7. Unter diesen Umständen braucht der fünfte Hilfsantrag nicht geprüft zu werden.

by trial and error which compounds are in principle suitable and at the same time to determine the suitable concentrations of all components of the compositions claimed according to the main and the first two auxiliary requests, no longer exists. It was not disputed by the appellant that it is highly likely that for all "additives" now claimed a concentration range exists in which, depending on the chemical nature of the surfactant (a), a hexagonal liquid crystal phase is formed. In addition, having regard to the fact that the additives listed in the present claim 1 which are not used in the examples are structurally very closely related to either urea or sodium toluene sulfonate, for which suitable concentration ranges can be derived from Figures 1 and 6, the exact determination of the concentration limits within which the desired hexagonal liquid crystal phase is formed when the other "additives" are used, cannot be regarded as an undue burden upon the skilled person. On the contrary, since he could reasonably expect that in these cases about the same concentrations will be applicable as those which are used in the above figures, only some routine experiments would be called for. Thus the board holds that in respect of the subject-matter now claimed the requirement of Article 83EPC is met and that, consequently, Article 100 (b) EPC does not prejudice the maintenance of the disputed patent on the basis of the present claim 1.

6.3 The board is satisfied that the subject-matter of the present claim 1 is novel. This was not disputed by the appellant.

6.4 It remains to be decided whether or not the subject-matter of the present claim 1 involves an inventive step. ...

6.4.4 Thus the cited state of the art does not render the subject-matter of the present claim 1 obvious to the person skilled in the art. The patent can therefore be maintained on the basis of that claim.

7. In these circumstances it is not necessary to consider the fifth auxiliary request.

et qui consiste à devoir établir par tâtonnements quels composés sont en principe adaptés et, en même temps, à déterminer les concentrations convenables de tous les composants des compositions revendiquées selon la requête principale et les deux premières requêtes subsidiaires. Le requérant n'a pas contesté le fait qu'il est très probable que, pour l'ensemble des "additifs" revendiqués à présent, il existe une plage de concentration dans laquelle on peut obtenir, selon la nature chimique du tensioactif (a), une phase de cristaux liquides hexagonaux. De plus, vu que les additifs énumérés dans l'actuelle revendication 1 qui ne sont pas utilisés dans les exemples ont une structure très proche de celle de l'urée ou du toluène sulfonate de sodium, pour lesquels des plages de concentration convenables peuvent être déduites des figures 1 et 6, la détermination exacte des limites de concentration à l'intérieur desquelles la phase de cristaux liquides hexagonaux souhaitée se forme lorsque l'on utilise les autres "additifs" ne peut être considérée comme nécessitant un effort excessif de la part de l'homme du métier. Au contraire, du fait qu'il peut raisonnablement s'attendre à ce que, dans ces cas-là, à peu près les mêmes concentrations que celles utilisées dans les figures mentionnées ci-dessus seront applicables, il aura uniquement à effectuer des expériences de routine. Ainsi, la Chambre estime qu'au regard de l'objet actuellement revendiqué, la condition de l'article 83 CBE est satisfaite et que l'article 100 b) CBE ne s'oppose donc pas au maintien du brevet attaqué, sur la base de l'actuelle revendication 1.

6.3 La Chambre est convaincue que l'objet de l'actuelle revendication 1 est nouveau. Ce fait n'a pas été contesté par le requérant.

6.4 Il reste à déterminer si l'objet de l'actuelle revendication 1 implique ou non une activité inventive. ...

6.4.4 Ainsi, l'état de la technique cité ne rend pas l'objet de l'actuelle revendication 1 évident pour l'homme du métier. Le brevet peut donc être maintenu sur la base de cette revendication.

7. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner la cinquième requête subsidiaire.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
<p data-bbox="72 290 501 348">Aus diesen Gründen wird entschieden:</p> <p data-bbox="72 371 501 429">1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.</p> <p data-bbox="72 453 501 671">2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des Anspruchs 1 in der Fassung des vierten Hilfsantrags nach Anpassung der übrigen Ansprüche und entsprechender Änderung der Beschreibung aufrechtzuerhalten.</p>	<p data-bbox="545 290 956 325">For these reasons it is decided that:</p> <p data-bbox="545 371 956 429">1. The decision under appeal is set aside.</p> <p data-bbox="545 453 956 671">2. The case is remitted to the opposition division with the order to maintain the patent on the basis of claim 1 of auxiliary request 4, after adaptation of the remaining claims and after appropriate amendment of the description.</p>	<p data-bbox="1016 290 1447 348">Par ces motifs, il est statué comme suit :</p> <p data-bbox="1016 371 1447 406">1. La décision attaquée est annulée.</p> <p data-bbox="1016 453 1447 671">2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour maintien du brevet sur la base de la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 après adaptation des autres revendications et modification correspondante de la description.</p>

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 10. März 1994
T 951/91 - 3.3.3*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Gérardin
 Mitglieder: R. Lunzer
 G. Davies

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
E. I. Du Pont De Nemours and Company

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Degussa AG, Frankfurt

Stichwort: Verspätetes Vorbringen/DU PONT

Artikel: 114 EPÜ

Schlagwort: "Ankündigung des verspäteten Vorbringens nicht näher bezeichneter Versuchsdaten- Ergebnisse nicht zugelassen"

Leitsatz

Der Ermessensspielraum der Organe des EPA nach Artikel 114 (2) EPU soll gewährleisten, daß Verfahren im Interesse der Beteiligten, der breiten Öffentlichkeit wie auch des EPA rasch zum Abschluß gebracht werden können, und taktische Mißbräuche verhindern. Legt ein Beteiligter die für seine Sache relevanten Tatsachen, Beweismittel und Argumente ohne Angabe stichhaltiger Gründe nicht so frühzeitig und vollständig wie möglich vor und würde deren Zulassung zu einer übermäßigen Verzögerung des Verfahrens führen, so können die Beschwerdekammern diese Zulassung im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Artikel 114 (2) EPÜ durchaus zu Recht ablehnen (Nummer 5.15 der Entscheidungsgründe; T 156/84, ABI. EPA 1988, 372, eingeschränkt).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 116 456 wurde am 25. Mai 1988 auf der Grundlage der am 7. Februar 1984 eingereichten Anmeldung Nr. 84300 759.2 erteilt, mit der die Priorität der beiden US-Anmeldungen 464411 vom 7. Februar 1983 und 570037 vom 16. Januar 1984 in Anspruch genommen wurde; es umfaßte 66 Patentansprüche, wobei der Anspruch 1 wie folgt lautete:

* 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 1,30DEM pro Seite erhältlich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3
dated 10 March 1994
T 951/91 - 3.3.3*
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: C. Gérardin
 Members: R. Lunzer
 G. Davies

Patent proprietor/Respondent: E.I. Du Pont De Nemours and Company

Opponent/Appellant: Degussa AG, Frankfurt

Headword: Late submission/DU PONT

Article: 114 EPC

Keyword: "Announcement of late submission of unspecified experimental data- results not admitted"

Headnote

The discretionary power given to the departments of the EPO pursuant to Article 114(2) EPC serves to ensure that proceedings can be concluded swiftly in the interests of the parties, the general public and the EPO, and to forestall tactical abuse. If a party fails to submit the facts, evidence and arguments relevant to their case as early and completely as possible, without adequate excuse, and admitting the same would lead to an excessive delay in the proceedings, the boards of appeal are fully justified in refusing to admit them in exercise of the discretion provided by Article 114(2) EPC (reasons, point 5.15; T 156/84, OJ EPO 1988, 372, qualified).

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 116 456 was granted on 25 May 1988 on the basis of application No. 84 300 759.2 filed on 7 February 1984, claiming priority from two US applications, 464411 of 7 February 1983 and 570037 of 16 January 1984, on the basis of 66 claims, claim 1 reading as follows:

* 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 DEM1.30 per page.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 10 mars 1994
T 951/91 - 3.3.3*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: C. Gérardin
 Membres: R. Lunzer
 G. Davies

Titulaire du brevet/intimé: E.I. Du Pont de Nemours and Company

Opposant/requérant: Degussa AG, Frankfurt

Référence: Moyens invoqués tardivement/DU PONT

Article: 114 CBE

Mot-clé: "Annonce de production tardive de données expérimentales non spécifiées- résultats non acceptés"

Sommaire

Le pouvoir discrétionnaire que l'article 114(2) CBE confère aux instances de l'OEB permet de garantir un déroulement rapide de la procédure dans l'intérêt des parties, du public en général et de l'OEB, et de prévenir des abus tactiques. Si une partie néglige de présenter, de la façon la plus exhaustive et rapide possible, les faits et justifications pertinents à son cas sans invoquer d'excuse valable, et si leur admission devait entraîner un retard de procédure excessif, les chambres de recours sont tout à fait en droit de refuser d'en tenir compte en usant du pouvoir discrétionnaire que leur confère l'article 114(2) CBE (point 5.15 des motifs ; T 156/84, JO OEB 1988, 372, limitée dans ses effets).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 116456 a été délivré le 25 mai 1988 sur la base de la demande n° 84 300 759.2, déposée le 7 février 1984, qui revendiquait la priorité des deux demandes américaines n° 464411 du 7 février 1983 et n° 570037 du 16 janvier 1984 ; il comportait 66 revendications, la revendication 1 s'énonçant comme suit:

* 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.

"Thermoplastische Polyoxymethylenzusammensetzung mit erhöhter Zähigkeit, im wesentlichen bestehend aus ..."

II. Am 22. Februar 1989 legten die Firmen Hoechst AG (Einsprechender I) und Degussa AG (Einsprechender II) unabhängig voneinander unter Hinweis auf Artikel 100 a) EPÜ Einspruch ein und machten mangelnde Neuheit (Art. 54 EPÜ) sowie mangelnde erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) geltend. Darüber hinaus brachte der Einsprechende I, gestützt auf Artikel 100 b) (Art. 83) EPÜ, vor, daß die Erfindung nicht ausreichend offenbart sei, und bemängelte unter Berufung auf Regel 29 (4) und (5) EPÜ, daß die Zahl der Ansprüche ungebührlich hoch sei; letzteres wurde im weiteren Verlauf des Verfahrens nicht aufrechterhalten. Beide Einsprechenden beantragten den Widerruf des Patents in vollem Umfang. ...

III. In ihrer Entscheidung, die am 18. September 1991 verkündet und am 8. Oktober 1991 schriftlich begründet wurde, befand die Einspruchsabteilung, daß kein rechtswirksamer Einspruchsgrund gegen die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung vorliege. ...

IV. Lediglich der Einsprechende II (Beschwerdeführer) legte am 11. Dezember 1991 Beschwerde gegen diese Entscheidung ein; die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet und die Beschwerdebegründung am 14. Februar 1992 eingereicht. Sämtliche Einspruchsgründe wurden aufrechterhalten. ...

VI. Mit Schreiben vom 18. November 1993, das am 23. November 1993 einging, kündigte der Beschwerdeführer die Vorlage neuer Versuchsdaten an.

Mit Bescheid vom 15. Dezember 1993 teilte die Kammer den Beteiligten mit, daß eine Entscheidung auf der Grundlage aller zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Unterlagen bereits im Entwurf erstellt sei. Die rund zwanzig Monate nach Einreichung der Beschwerdebegründung angekündigte Vorlage weiterer Versuchsdaten zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt werde als ein Mißbrauch des Verfahrens angesehen. In Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ sei die Kammer daher nicht bereit, dieses neue Material zuzulassen.

VII. Der Einsprechende I schloß sich der Beschwerde nicht an und erklärte

"A toughened thermoplastic polyoxymethylene composition consisting essentially of ..."

II. On 22 February 1989 oppositions were filed separately by Hoechst AG (opponent 1) and Degussa AG (opponent 2), both relying on the grounds of Article 100(a) EPC, alleging lack of novelty (Art. 54 EPC) and lack of any inventive step (Art. 56 EPC). In addition opponent 1 relied on Article 100(b) (Art. 83 EPC), contesting the sufficiency of the disclosure, and on Rule 29(4) and (5), the number of claims being regarded as excessive, the latter ground not being maintained subsequently. Both opponents requested the revocation of the patent in its entirety. ...

III. By its decision given orally on 18 September 1991, and issued in writing on 8 October 1991, the opposition division held that no valid grounds of opposition existed to the maintenance of the patent as granted. ...

IV. An appeal against that decision was lodged solely by opponent 2 (the appellant) on 11 December 1991, the appeal fee was paid on the same day, and the statement of grounds of appeal was filed on 14 February 1992. All the grounds of opposition were said to be maintained. ...

VI. By letter dated 18 November 1993, received on 23 November 1993, the appellant announced that it proposed to submit some fresh experimental data.

In a communication of 15 December 1993 the board informed the parties that a draft decision based on all the documents then available had already been written. The submission of further experimental information proposed to be filed at some unspecified later date, some twenty months after the statement of grounds of appeal had been filed, was regarded as an abuse of procedure. In the exercise of its discretion under Article 114(2) EPC, the board was thus not prepared to admit such fresh material.

VII. Opponent 1 took no part in the appeal, and indicated by its letter of

"Composition polyoxyméthylénique thermoplastique à ténacité améliorée essentiellement formée de..."

II. Le 22 février 1989, Hoechst AG (opposant 1) et Degussa AG (opposant 2) ont fait séparément opposition au brevet, tous deux invoquant les motifs visés à l'article 100a) CBE et dénonçant l'absence de nouveauté (article 54 CBE) et d'activité inventive (article 56 CBE). L'opposant 1 s'est en outre basé sur l'article 100b) (article 83 CBE) pour contester le caractère suffisant de l'exposé de l'invention et, invoquant la règle 29(4) et (5), a allégué que le nombre de revendications était excessif, ce dernier motif n'ayant pas été maintenu par la suite. Les deux opposants ont demandé la révocation du brevet dans son intégralité. ...

III. Par sa décision rendue au cours d'une procédure orale le 18 septembre 1991 et notifiée par écrit le 8 octobre 1991, la division d'opposition a conclu qu'il n'existait aucun motif valable d'opposition au maintien du brevet tel que délivré. ...

IV. Seul l'opposant 2 (le requérant) a formé un recours contre cette décision le 11 décembre 1991; il a acquitté la taxe de recours le même jour et déposé le 14 février 1992 le mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel il indiquait qu'il maintenait tous les motifs d'opposition. ...

VI. Par lettre en date du 18 novembre 1993, reçue le 23 novembre 1993, le requérant a déclaré qu'il se proposait de produire de nouvelles données expérimentales.

Dans une notification datée du 15 décembre 1993, la Chambre a informé les parties qu'un projet de décision basé sur tous les documents alors disponibles avait déjà été rédigé. Elle a estimé que le fait de vouloir, quelque vingt mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, soumettre à une date ultérieure non spécifiée de nouvelles données expérimentales, constituait un détournement de procédure. Exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE, la Chambre a indiqué qu'elle n'était pas disposée à accepter ces nouvelles données.

VII. L'opposant 1 n'a pas pris part au recours et a fait savoir, par lettre

mit Schreiben vom 30. November 1992, das am 2. Dezember 1992 einging, daß er seinen Einspruch zurückziehe.

VIII. Der Beschwerdeführer beantragte

i) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang. ...

Entscheidungsgründe

...

Zulässigkeit verspätet eingereichter Versuchsdaten

4. Wie unter der Nummer VI angeführt, war die Entscheidung in dieser Sache am 22. November 1993 im wesentlichen erstellt.

Am 25. November 1993 erhielt die Kammer ein vom 18. November datiertes Schreiben des Beschwerdeführers folgenden Inhalts:

"In vorbezeichneter Angelegenheit kündigt die Beschwerdeführerin an, daß sie binnen einer Frist von zwei Monaten Ergebnisse von Vergleichsversuchen vorlegen wird."

Mit Bescheid vom 15. Dezember 1993 teilte die Kammer mit, daß sie den Versuch, in einem derart fortgeschrittenen Verfahrensstadium, d. h. rund zwanzig Monate nach Einreichung der Beschwerdebegründung, neue Beweismittel vorzubringen, als einen Mißbrauch des Verfahrens ansehe. In Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ lehne sie daher die Zulassung weiterer Versuchsdaten ab.

5. Soweit der Kammer bekannt, ist die Sachlage im vorliegenden Fall insofern neuartig, als die Kammer von ihrem Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ, von einem Beteiligten verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen, bereits Gebrauch gemacht hat, bevor ihr diese überhaupt vorlagen. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern können Tatsachen und Beweismittel, die im Beschwerdeverfahren erstmals vorgebracht werden, gemäß Artikel 114 (2) EPÜ nach dem Ermessen der Beschwerdekammern unberücksichtigt bleiben. Bei der Prüfung eines Antrags auf Zulassung verspätet eingereichter Unterlagen hat eine Kam-

30 November 1992, received on 2 December 1992, that its opposition was withdrawn.

VIII. The appellant requested:

(i) that the decision under appeal be set aside, and the patent revoked in its entirety; ...

Reasons for the decision

...

Admissibility of late-filed experimental data

4. As indicated in point VI above, the decision in this case was substantially completed on 22 November 1993.

On 25 November 1993, the board received a letter dated 18 November from the appellant, which, translated from the German original, reads as follows:

"In connection with the above-identified case, the appellant gives notice that within the next two months it intends to file the results of comparative experiments."

By a communication dated 15 December 1993, the board indicated that it regarded seeking to introduce new evidence at such a late stage of the proceedings, some twenty months after the statement of grounds of appeal had been filed, as an abuse of procedure. In the exercise of its discretion under Article 114(2) EPC, therefore, it was not prepared to admit any further experimental information.

5. So far as the board is aware, the situation faced in the present case is novel in that the board exercised its discretion under Article 114(2) EPC to disregard facts or evidence not submitted in due time by a party, before such facts or evidence had actually been filed. It is the established case law of the boards of appeal that facts and evidence, submitted for the first time in appeal proceedings, may be disregarded by the boards of appeal as a matter of discretion pursuant to Article 114(2) EPC. However, when considering a request to admit late-filed material, a board exercising an adverse discretion will normally have the opportunity to form a view of the relevance of the material

datée du 30 novembre 1992 et reçue le 2 décembre 1992, qu'il retirait son opposition.

VIII. Le requérant a demandé

i) que la décision attaquée soit annulée et le brevet révoqué dans son intégralité ; ...

Motifs de la décision

...

Recevabilité de données expérimentales produites tardivement

4. Comme indiqué au point VI ci-dessus, la rédaction de la décision concernant la présente affaire était déjà dans une large mesure achevée le 22 novembre 1993.

Le 25 novembre 1993, la Chambre a reçu du requérant une lettre datée du 18 novembre qui a été traduite de l'original allemand en ces termes :

"Dans le cadre de l'affaire susmentionnée, le requérant fait savoir qu'il a l'intention de produire dans les deux prochains mois les résultats d'expériences comparatives".

Par une notification en date du 15 décembre 1993, la Chambre a fait observer que la tentative visant à introduire de nouveaux moyens de preuve aussi tardivement dans la procédure, c'est-à-dire quelque vingt mois après que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé, constituait selon elle un détournement de procédure. Exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE, la Chambre ne s'est pas déclarée disposée à accepter de nouvelles données expérimentales.

5. La Chambre considère qu'il s'agit, à sa connaissance, d'une affaire inédite en ce sens qu'elle a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE pour ne pas tenir compte de faits qu'une partie n'a pas invoqués ou de preuves qu'elle n'a pas produites en temps utile, avant même que ces faits ou preuves n'aient été effectivement produits. Selon une jurisprudence constante, les chambres de recours, usant du pouvoir discrétionnaire que leur confère l'article 114(2) CBE, peuvent ne pas tenir compte des faits et justifications qui ne sont invoqués pour la première fois qu'au stade de la procédure de recours. Mais, lorsqu'elle examine une requête

mer, die ihr Ermessen zum Nachteil des Einreichenden ausübt, in der Regel aber vor ihrer Entscheidung Gelegenheit, sich eine Meinung über die Relevanz dieser Unterlagen zu bilden. Daher hat die Kammer die Ermessensbefugnis nach Artikel 114 (2) EPÜ im Lichte der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und ihrer rechtsgeschichtlichen Entwicklung zu untersuchen.

5.1 Die Beschwerdekammern haben häufig zu entscheiden, ob verspätet eingereichte Unterlagen oder Beweismittel zu berücksichtigen sind oder nicht. Nach Artikel 114 (1) EPÜ ist das EPA verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln; dabei ist es weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Nach Artikel 114 (2) EPÜ braucht das EPA aber Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. Zu diesen beiden Bestimmungen hat sich eine umfangreiche Rechtsprechung herausgebildet.

5.2 Im Einspruchsverfahren hat der Einsprechende seine Beweismittel spätestens am Tag der Einreichung der Einspruchsschrift vorzulegen (Art. 99 (1) EPÜ in Verbindung mit R. 55 c) EPÜ). In diesem Zusammenhang ist zweckmäßigerweise auf die in ABI. EPA 1989, 417 veröffentlichte Mitteilung zum "Einspruchsverfahren im EPA" zu verweisen, die weitere Hinweise zum Zeitpunkt und zur Art und Weise des Vorbringens von Beteiligten in Einspruchsverfahren enthält. So heißt es unter der Nummer 2 dieses Dokuments wie folgt:

"Das Europäische Patentamt ist weiterhin bestrebt, im Interesse der am Einspruchsverfahren Beteiligten und der Öffentlichkeit möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen aufrechterhalten werden kann. Dies soll durch ein zügiges und straffes Verfahren erreicht werden."

Unter der Nummer 13 dieses Dokuments heißt es bezüglich verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel:

"Im Interesse einer Beschleunigung des Verfahrens sollten die Beteiligten grundsätzlich alle Tatsachen, Beweismittel und Anträge zu Beginn des Verfahrens oder - wenn dies nicht möglich ist - zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorbringen."

before coming to a decision. It is necessary therefore for the board to review the discretionary powers provided by Article 114(2) EPC in the light of the case law of the boards of appeal and its legislative background.

5.1 The boards of appeal frequently have to decide whether late-filed documents or evidence are to be taken into account. Under Article 114(1) EPC, the EPO is obliged to examine the facts of its own motion, and in doing so, it is not restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. According to Article 114(2) EPC, however, the EPO may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned. These two provisions have generated a considerable body of case law.

5.2 The due time for an opponent to file evidence in opposition cases is at the date of filing the notice of opposition (Art. 99(1) EPC in conjunction with Rule 55(c) EPC). In this connection, reference may usefully be made to the note on "Opposition Procedure in the EPO" published in OJ EPO 1989, 417, which gives further guidance in relation to the time and manner in which the parties' cases in opposition proceedings should be presented. Thus, in paragraph 2 of the above document, it is stated:

"The EPO's aim remains to establish as rapidly as possible in the interests of both the public and the parties to the opposition proceedings whether or not the patent may be maintained given the opponent's submissions. It seeks to achieve this by means of a speedy and streamlined procedure."

Paragraph 13 of the same document, referring to facts and evidence not submitted in due time, states:

"In order to expedite proceedings, parties should in principle submit all facts, evidence and requests at the beginning of the procedure. Where this is not possible, the facts, evidence or requests must be submitted at the earliest opportunity."

visant à faire admettre des documents produits tardivement, une chambre qui exerce son pouvoir discrétionnaire au détriment de l'auteur de la requête a en règle générale la possibilité de se forger une opinion sur la pertinence des documents avant de rendre sa décision. La Chambre doit donc examiner le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE à la lumière de la jurisprudence des chambres de recours et de son contexte juridique.

5.1 Les chambres de recours ont souvent à décider si des documents ou des preuves produits tardivement doivent être pris en considération. En vertu de l'article 114(1) CBE, l'OEB est tenu de procéder à l'examen d'office des faits et, ce faisant, il ne se limite ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Mais, conformément à l'article 114(2) CBE, l'OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. La jurisprudence engendrée par ces deux dispositions est considérable.

5.2 Dans les procédures d'opposition, la date à laquelle les justifications doivent être présentées par l'opposant est celle à laquelle est produit l'acte d'opposition (article 99(1) CBE ensemble la règle 55c) CBE). A cet égard, il peut être utile de rappeler la communication sur "la procédure d'opposition à l'OEB", publiée au JO OEB 1989, 417, qui donne de plus amples informations sur la date à laquelle les parties devraient produire leur dossier dans les procédures d'opposition, et la manière dont elles devraient le présenter. Ainsi, il est stipulé au point 2 de ce document :

"L'OEB s'efforce, tant dans l'intérêt du public que de celui des parties à la procédure d'opposition, d'établir le plus rapidement possible si le brevet délivré peut ou non être maintenu au vu des moyens invoqués par l'opposant. Il faut pour cela une procédure rapide et rationalisée."

Au point 13 du même document, qui a trait aux faits et justifications non produits en temps utile, il est précisé :

"Pour accélérer la procédure, les parties produisent en principe tous faits et justifications et présentent toutes requêtes au début de la procédure ou, si cela est impossible, dans les plus brefs délais".

5.3 Dem haben sich die Beschwerdekammern angeschlossen und darauf hingewiesen, daß Einsprechende gemäß dem Erfordernis des zügigen Abschlusses von Verfahren sowie dem Grundsatz der Fairneß gegenüber den anderen Beteiligten alle Einwände innerhalb der Einspruchsfrist vorbringen sollten (siehe T 101/87 vom 25. Januar 1990, T 430/89 vom 17. Juli 1991 und T 237/89 vom 2. Mai 1991, alle unveröffentlicht). Laut T 117/86 (ABI. EPA 1989, 401) brauchen Tatsachen und Beweismittel zur Stützung eines Einspruchs, die nach Ablauf der Frist von neun Monaten und damit verspätet vorgelegt werden, gemäß Artikel 114(2) EPÜ von der Kammer nicht im Verfahren zugelassen zu werden.

Im vorliegenden Fall hätten die Tatsachen und Beweismittel somit spätestens am 22. Februar 1989, dem Tag der Einreichung der Einspruchschrift, vorgebracht werden müssen, d. h. vier Jahre und neun Monate vor der Ankündigung des Beschwerdeführers, Versuchsdaten vorlegen zu wollen; daher wären die Beweismittel - falls sie zugelassen worden wären - eindeutig verspätet vorgebracht gewesen.

5.4 Somit liegt hier das von den Beschwerdekammern z. B. in T 117/86 (s. o.), T 182/89 (ABI. EPA 1991, 391) oder T 326/87 (ABI. EPA 1992, 522) klar anerkannte und angewandte Prinzip zugrunde, daß die Beteiligten ihre Sache frühzeitig und vollständig vorbringen und die Argumente und Beweismittel nicht nach und nach oder verspätet einreichen sollen. So heißt es in T 326/87:

"Diese Rechtsprechung legt in Verbindung mit der ausdrücklichen, in allen drei Sprachen klar und eindeutig formulierten Bestimmung des Artikels 114(2) EPÜ die rechtlichen Grenzen für die in Artikel 114(1) EPÜ verankerte Ermittlungspflicht der Beschwerdekammern fest ..."

5.5 Der Artikel 114 EPÜ mit seinen beiden Absätzen ist nicht nur - wie oben angeführt - klar formuliert, sondern weist auch die klassische Form einer Rechtsvorschrift auf, deren erster Absatz eine generelle Verpflichtung enthält, die durch eine unter den im zweiten Absatz festgelegten Umständen mögliche Ermessensentscheidung eingeschränkt wird. Unter bestimmten Umständen kann die im zweiten Absatz angesprochene Ermessensausübung der

5.3 The boards of appeal have endorsed the above and emphasised that opponents should present all their objections during the opposition period, in accordance with the requirement that proceedings be brought to a speedy conclusion and the principle of fairness to the other party (see T 101/87 of 25 January 1990, T 430/89 of 17 July 1991 and T 237/89 of 2 May 1991, none of which is reported in OJ EPO). As stated in T 117/86, OJ EPO 1989, 401, facts and evidence in support of an opposition which are presented after the nine-month period has expired are out of time and late, and may or may not be admitted into the proceedings as a matter of discretion under Article 114(2) EPC.

The due time, therefore, for submitting facts and evidence in the present case was the date of filing the notice of opposition on 22 February 1989, four years and nine months before the appellant's announcement of its intention to file experimental evidence and it is clear that the evidence, if admitted, would have been late.

5.4 Thus the underlying principle, clearly recognised and implemented by the boards of appeal, eg in T 117/86 (supra), T 182/89, OJ EPO 1991, 391, and T 326/87, OJ EPO 1992, 522, is one of early and complete presentation of the parties' case, as opposed to the piecemeal and tardy introduction of the arguments and supporting evidence. As stated in T 326/87:

"It is this jurisprudence, together with the express wording of Article 114(2) EPC, a wording which is clear and unambiguous in all the three languages, that sets the legal limit on the inquisitorial duties of the boards of appeal under Article 114(1) EPC ..."

5.5 The language of the two paragraphs of Article 114 EPC is not only clear, as stated above, but as a matter of legislative formulation it takes the conventional form of expressing a general obligation in the first paragraph, which is then qualified by a discretionary exception in the second. Where the discretion arises under the second paragraph, it may, in appropriate circumstances, be exercised to override the general obliga-

5.3 Les chambres de recours ont repris ceci à leur compte et ont souligné que les opposants devaient présenter toutes leurs objections dans le délai d'opposition, afin de répondre à la nécessité de conclure rapidement la procédure et de respecter le principe de loyauté à l'égard de la partie adverse (cf. T 101/87 du 25 janvier 1990, T 430/89 du 17 juillet 1991 et T 237/89 du 2 mai 1991; aucune de ces décisions n'a été publiée au JO OEB). Comme indiqué dans la décision T 117/86, JO OEB 1989, 401, les faits invoqués et les preuves produites à l'appui d'une opposition après l'expiration du délai de neuf mois ne le sont pas en temps utile; par conséquent, en vertu de l'article 114(2) CBE, ils peuvent ou non être admis dans la procédure à la discrétion de l'Office.

Par conséquent, la date à laquelle les faits et justifications devaient être produits dans la présente affaire était la date de dépôt de l'acte d'opposition, soit le 22 février 1989, c'est-à-dire quatre ans et neuf mois avant que le requérant n'annonce son intention de produire des données expérimentales à titre de preuves; il est donc évident que ces preuves, si elles avaient été acceptées, auraient été produites tardivement.

5.4 Ainsi, le principe fondamental, clairement reconnu et appliqué par les chambres de recours, par exemple dans les décisions T 117/86 (supra), T 182/89, JO OEB 1991, 391, et T 326/87, JO OEB 1992, 522, est que les parties doivent présenter rapidement un dossier complet, les justifications ne devant pas être produites de manière fragmentaire ni tardivement. Il est dit dans la décision T 326/87 que

"C'est cette jurisprudence, et également le texte fort explicite de l'article 114(2) CBE - un texte clair, sans aucune ambiguïté dans les trois langues -, qui fixent les limites sur le plan juridique des tâches dévolues aux chambres de recours en matière d'instruction au titre de l'article 114(1) CBE ...".

5.5 Comme indiqué plus haut, le texte des deux paragraphes de l'article 114 CBE est non seulement clair, mais, sur le plan juridique, il énonce de façon classique une obligation générale (premier paragraphe), assortie ensuite d'un pouvoir discrétionnaire exceptionnel qui peut être exercé dans les conditions précisées dans le second paragraphe. Lorsque ce pouvoir discrétionnaire s'applique en vertu du second paragraphe, il peut être exercé, si les circonstances

im ersten Absatz verankerten generellen Verpflichtung vorgehen.

5.6 In einer grundlegenden Entscheidung (T 156/84, ABI. EPA 1988, 372) wurde jedoch die Auffassung vertreten, daß der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen (Art. 114 (1) EPÜ) Vorrang vor der dem EPA eingeräumten Befugnis hat, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt zu lassen. Dies ergebe sich aus der Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von denen es überzeugt sei, daß sie rechtlich keinen Bestand haben. Somit müsse das EPA die Relevanz von Entgegenhaltungen prüfen, die nachträglich in das Verfahren eingeführt werden. Der Artikel 114 (2) EPÜ diene demnach allein dazu, dem EPA die Möglichkeit zu eröffnen, nachgereichte Unterlagen ohne ausführliche Begründung unberücksichtigt zu lassen, wenn diese für die Entscheidung unerheblich seien (Nummer 3.8 der Entscheidungsgründe). In Anlehnung an diese Entscheidung wird das Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ, neue Tatsachen oder Beweismittel unberücksichtigt zu lassen, von den Beschwerdekammern in der Praxis üblicherweise in Form einer sogenannten "Relevanzprüfung" ausgeübt. Ob verspätet eingereichte Unterlagen berücksichtigt werden, hängt davon ab, ob sie für den Ausgang des Falls möglicherweise relevant sind (T 258/84, ABI. EPA 1987, 119).

5.7 Diese Auslegung ist nach Auffassung der Kammer nicht unbedingt mit dem eindeutigen Wortlaut des Artikels 114 (2) EPÜ vereinbar, wobei auch die Begründung der früheren Entscheidung teilweise fraglich ist. Neben der oben angeführten Berücksichtigung des öffentlichen Interesses wurde dort auch Artikel 115 EPÜ zur Auslegung des Artikels 114 (2) EPÜ herangezogen. Es wurde darauf hingewiesen, daß sich das Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ, verspätet eingereichte Unterlagen unberücksichtigt zu lassen, auf die "Beteiligten" beziehe, während gemäß Artikel 115 (1) EPÜ, der Einwendungen Dritter betreffe, die "am Verfahren ... nicht beteiligt" seien. Daraus wurde geschlossen, daß das EPA nicht befugt sei, verspätet eingereichte Unterlagen Dritter auszuschließen, und folgendes angemerkt:

tion expressed in the first.

5.6 However, a leading case T 156/84, OJ EPO 1988, 372, held that the principle of examination by the EPO of its own motion under Article 114(1)EPC took precedence over the possibility of disregarding facts or evidence not submitted in due time under Article 114(2) EPC. This followed from the EPO's duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid. Thus, the EPO had to examine the relevance of citations introduced late into the proceedings. According to that decision, the sole effect of Article 114(2) EPC was to enable the EPO to disregard late-filed documents if they are not material to the decision without having to give detailed reasons (reasons for the decision, point 3.8). In practice, therefore, following this decision, the discretion under Article 114(2)EPC to disregard new facts or evidence, is normally exercised by the boards of appeal in the form of a so-called "examination as to relevance". The decision whether to take account of a late-filed document depends on its likely bearing on the outcome of the case (T 258/84, OJ EPO 1987, 119).

5.7 That interpretation does not appear to this board to accord with the clear wording of Article 114(2) EPC, while some of the reasoning used in the earlier decision may also be questioned. Apart from the above-mentioned consideration of the public interest, Article 115 EPC was invoked as an aid to the interpretation of Article 114(2) EPC. It was observed that the discretionary power to disregard late-filed matter is applied by Article 114(2) EPC to "the parties", while Article 115(1) EPC, which deals with observations by third parties, indicates that they "shall not be a party to the proceedings". From those premises it was inferred that the EPO has no power to exclude late-filed material submitted by third parties, leading to the comment that -

s'y prêtent, pour passer outre à l'obligation générale visée au premier paragraphe.

5.6 Cependant, dans l'affaire T 156/84 (JO OEB 1988, 372) qui constitue un précédent, la chambre a estimé que le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits (article 114(1) CBE) prime les dispositions de l'article 114(2) CBE qui prévoient la possibilité pour l'Office de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, l'OEB étant tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables. En l'occurrence, l'OEB devait examiner la pertinence d'antériorités citées tardivement au cours de la procédure. Selon cette décision, l'article 114(2) CBE a pour seul effet de permettre à l'OEB de ne pas tenir compte de documents produits tardivement si ceux-ci ne sont pas pertinents, sans qu'il ait à exposer en détail ses motifs (point 3.8 des motifs de la décision). Par conséquent, si l'on en juge par cette décision, le pouvoir discrétionnaire que confère l'article 114(2) CBE de ne pas tenir compte de nouveaux faits et justifications est normalement exercé, dans la pratique, par les chambres de recours sous la forme d'un "examen quant à la pertinence". La décision de tenir compte ou non d'un document produit tardivement dépend de son incidence probable sur l'issue de l'affaire (T 258/84, JO OEB 1987, 119).

5.7 De l'avis de la Chambre, une telle interprétation ne semble pas conforme au texte explicite de l'article 114(2) CBE ; de même, certains éléments de l'argumentation développée dans la décision qui précède peuvent aussi être mis en question. Dans cette décision, la chambre a non seulement estimé (voir plus haut) qu'il fallait prendre en considération l'intérêt du public, mais elle s'est en outre servi de l'article 115 CBE pour interpréter l'article 114(2) CBE. Elle a fait remarquer que le pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir compte de documents produits tardivement, tel que le confère l'article 114(2) CBE, est exercé par l'OEB à l'égard "des parties", alors que l'article 115(1) CBE, qui traite des observations des tiers, stipule que ces derniers "n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure". Partant de ces principes, la chambre a conclu que l'OEB n'avait pas la compétence d'exclure des documents produits tardivement par des tiers et a fait observer que:

"Es wäre lächerlich, wenn der Einsprechende verspätet ermittelte Unterlagen über einen Dritten nach Artikel 115 EPÜ einreichen müßte, damit sie nicht aufgrund von Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt bleiben."

Diese Unstimmigkeit war nur zu umgehen, indem entschieden wurde, daß auch von den Beteiligten vorgelegte relevante Unterlagen, die verspätet eingereicht wurden, nicht ausgeschlossen werden können (T 156/84, Nummern 3.5 bis 3.7 der Entscheidungsgründe).

5.8 Ebenso läßt sich zur Auslegung des Artikels 115 EPÜ aber auch Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge heranziehen, was die Große Beschwerdekammer und die Beschwerdekammern auch vielfach getan haben. Bei Auslegung des oben angeführten Wortlauts dieses Artikels im Lichte seines Zieles und Zweckes wird klar, daß er ausschließlich der Einschränkung, nicht aber der Ausweitung der Rechte Dritter und schon gar nicht der Ausweitung ihrer Rechte über die Rechte der an Verfahren vor dem EPA Beteiligten hinaus dienen soll.

5.9 Dies würde bedeuten, daß das EPA, wenn es gegenüber einem Beteiligten, der sich aufschiebender Mittel bedient und Unterlagen verspätet vorbringt, von seinem Ermessen Gebrauch machen und die Unterlagen unberücksichtigt lassen kann, wie es in Artikel 114 (2) EPÜ eindeutig vorgesehen ist, dieselbe Rechtsfolge erst recht gegenüber einem Dritten zur Anwendung bringen kann, der sich aufschiebender Mittel bedient. Es läßt sich daher nicht bestreiten, daß verspätet eingereichte Unterlagen ungeachtet ihrer Relevanz in Ausübung des Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ ausgeschlossen werden können, wenn auch diese Relevanz -wie im nächsten Absatz erläutert- einen Einfluß auf die Art und Weise der Ausübung des Ermessens haben kann.

5.10 Ein Gericht ist in der Ausübung seines Ermessens wie jede andere Justizinstanz zu unparteiischem Handeln verpflichtet, es darf also nicht nach Gutdünken handeln, sondern muß dem gesamten Sachverhalt Rechnung tragen. Im Rahmen von Einspruchsverfahren vor dem EPA und anschließenden Einspruchsbeschwerdeverfahren ist die Relevanz verspätet eingereicherter Unterlagen ebenso ein Sachverhalt wie der

"It would be ridiculous if the opponent had to file documents found late through a third party in accordance with Article 115 EPC, if he wished to ensure that they would not be disregarded under Article 114(2) EPC."

To avoid that anomaly it was concluded that late-filed relevant material cannot be excluded at all, even if filed by the parties (T 156/84, reasons for the decision, points 3.5 to 3.7).

5.8 However, it is no less arguable that Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties should be applied, as it has been on numerous occasions by the Enlarged Board and boards of appeal, to the interpretation of Article 115 EPC. By interpreting the above-cited words of that article in the light of their object and purpose, it is clear that they are intended exclusively to cut down, and not to extend, the rights of third parties, still less to extend their rights beyond the rights of parties to proceedings before the EPO.

5.9 From this it would follow that if, as is clearly provided by Article 114(2) EPC, a party who is dilatory and introduces material late may have it disregarded in the exercise of the EPO's discretion, a fortiori the same sanction may be applied to a dilatory third party. There is consequently no reason to deny the existence of the discretionary power under Article 114(2) EPC to exclude late-filed material, irrespective of its relevance, although, as explained in the next paragraph, relevance may influence how that power is to be exercised.

5.10 A court or any other judicial tribunal exercising a discretionary power is obliged to do so judicially, ie it may not act capriciously, but must take due account of all the material facts. In relation to oppositions before the EPO and appeals therefrom, a material fact is the relevance of any late-filed matter, as is also the asymmetric character of opposition proceedings, in which revocation of a patent is final, where-

"Il serait absurde qu'un opposant en soit réduit à produire, par l'intermédiaire d'un tiers, en faisant jouer l'article 115 CBE, des documents découverts tardivement, pour être sûr qu'ils ne tomberont pas sous le coup de l'article 114(2) CBE en vertu duquel ils pourraient n'être pas pris en compte".

Pour éviter cette anomalie, la chambre a conclu que des documents pertinents produits tardivement ne pouvaient être exclus, même s'ils ont été produits par les parties (T 156/84, points 3.5 à 3.7 des motifs de la décision).

5.8 Cependant, on peut tout aussi bien défendre l'opinion selon laquelle l'article 115 CBE devrait être interprété conformément aux règles énoncées à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, comme l'ont fait à maintes reprises la Grande Chambre de recours et les chambres de recours. Si l'on interprète le texte de cet article cité plus haut à la lumière de son objet et de son but, il est clair que ce texte est exclusivement destiné à restreindre les droits des tiers et non à les étendre, ni, à plus forte raison, à les étendre au-delà de ceux des parties à la procédure devant l'OEB.

5.9 Il découle de ce qui précède que, comme le prévoit clairement l'article 114(2) CBE, l'OEB peut user de son pouvoir discrétionnaire vis-à-vis d'une partie qui se sert de moyens dilatoires et produit des documents tardivement, et ne pas tenir compte de ces documents, la même sanction pouvant a fortiori s'appliquer à un tiers qui se sert de moyens dilatoires. Il n'y a par conséquent aucune raison de ne pas admettre que le pouvoir discrétionnaire que confère l'article 114(2) CBE permet d'exclure des documents produits tardivement, quelle qu'en soit la pertinence, bien que, comme expliqué dans le prochain paragraphe, la pertinence puisse influencer la façon dont ce pouvoir doit être exercé.

5.10 Un tribunal ou toute autre autorité judiciaire qui use de son pouvoir discrétionnaire est tenu de le faire de manière impartiale, autrement dit de ne pas agir arbitrairement, mais en tenant dûment compte de tous les faits matériels. En ce qui concerne les procédures d'opposition devant l'OEB et les recours qui en résultent, la pertinence de tout document produit tardivement constitue un fait matériel au même titre que le carac-

asymmetrische Charakter von Einspruchsverfahren, wobei der Widerruf eines Patents endgültig ist, während ein Einsprechender nach der Zurückweisung seines Einspruchs immer noch die Möglichkeit hat, die Gültigkeit des Patents vor den einzelnen nationalen Gerichten anzufechten.

5.11 Diese Auslegung des Artikels 114 (2) EPÜ steht in Einklang mit der jüngsten Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Wie die Kammer in der Entscheidung T 97/90, ABI. EPA 1993, 719 befand, bedeutet der Wortlaut des Artikels 114 (1) EPÜ nicht, daß die Beschwerdekammern das erstinstanzliche Verfahren neu aufrollen müssen mit dem unbeschränkten Recht und sogar der Pflicht, alles neue Material ungeachtet der Frage zu prüfen, wie spät es vorgebracht wurde. Weiter heißt es dort:

"... eine solche Auslegung des Artikels 114(1) EPÜ läßt nicht nur den Zusammenhang mit dem zweiten Absatz des Artikels 114, sondern auch den mit dem Artikel 111 (1) EPÜ vermissen. Wird Artikel 114(1) EPÜ in seinem Gesamtzusammenhang ausgelegt, so wird erkennbar, daß der Umfang etwaigen neuen Materials, das von den Beteiligten oder der Kammer selbst in ein Beschwerdeverfahren eingeführt werden darf, klar begrenzt ist, denn Beschwerdesachen müssen mit den in erster Instanz entschiedenen Fällen identisch oder eng verwandt sein und auch bleiben. Diese Auslegung wird von der Rechtsprechung der Kammer eindeutig bestätigt, beispielsweise in den Entscheidungen T 26/88, ABI. EPA 1991, 30, T 326/87" (s. o.), T 153/85, ABI. EPA 1988, 1 "und T 611/90, ABI. EPA 1993, 50 und auch in einer Reihe unveröffentlichter Entscheidungen, z. B. T 137/90" vom 26. April 1991 und "T 38/89" vom 21. August 1990. In derselben Sache fuhr die Kammer wie folgt fort: "Eine ... generelle Verpflichtung zur Prüfung sämtlichen Materials ungeachtet der Frage, wie spät es eingereicht worden ist, würde die Tätigkeit der erstinstanzlichen Organe entweder überflüssig machen oder ihre Aufgabe darauf beschränken, lediglich eine vorläufige Auffassung im Hinblick auf eine spätere richterliche Überprüfung und Entscheidung durch die Beschwerdekammern darzulegen."

5.12 In ihrer Entscheidung G 9/91, ABI. EPA 1993, 408 hat die Große Beschwerdekammer vor kurzem die Rechtslage im Beschwerdeverfahren

as dismissal of an opposition leaves the opponent with a further opportunity to challenge validity before the national courts.

5.11 This interpretation of Article 114(2) EPC is in accord with the more recent case law of the boards of appeal. As the board found in T 97/90, OJ EPO 1993, 719, the wording of Article 114(1) EPC does not mean that the boards of appeal have to conduct rehearings of the first instance proceedings with an unfettered right, and indeed obligation, to look at all fresh matter regardless of how late it was submitted. It continued:

"Such an interpretation of Article 114(1) is out of the context not only of the remainder of the Article, namely Article 114(2), but also of the context of Article 111(1) EPC. When Article 114(1) is construed in its proper context, it becomes evident that there is a clear limit to the scope of any new matter that may be introduced into an appeal by the parties or by the board itself, because cases on appeal must be and remain identical or closely similar to those on which first instance decisions have been rendered. There is clear scope for the above interpretation in the board's jurisprudence, in cases such as T 26/88, OJ EPO 1991, 30, T 326/87 (supra), T 153/85, OJ EPO 1988, 1 and T 611/90, OJ EPO 1993, 50, as well as in a number of unpublished cases, eg T 137/90 of 26 April 1991 and T 38/89 of 21 August 1990". In the same case, the board went on to say "a blanket obligation to look at all matter, however late filed, would render the function of the first instance departments either superfluous, or delegate their role to merely providing a preliminary opinion for subsequent judicial review and decision by the boards of appeal".

5.12 The Enlarged Board has recently clarified the law in respect of the appeal procedure in G 9/91, OJ EPO 1993, 408, holding that, in contrast to

tère asymétrique de la procédure d'opposition, au cours de laquelle la révocation d'un brevet est définitive, alors que le rejet d'une opposition offre à l'opposant une nouvelle possibilité d'attaquer la validité du brevet devant les tribunaux nationaux.

5.11 Cette interprétation de l'article 114(2) CBE est conforme à la jurisprudence la plus récente des chambres de recours. Ainsi que la Chambre l'a constaté dans la décision T 97/90 (JO OEB 1993, 719) le texte de l'article 114(1) CBE ne signifie pas que les chambres de recours ont en fait à recommencer l'instruction après la première instance, avec le droit absolu, et même l'obligation, d'examiner tous les nouveaux éléments sans tenir compte du retard avec lequel ils ont été produits. La Chambre a également fait observer que

"Une telle interprétation de cette disposition sort non seulement du contexte du reste de l'article 114 CBE, en l'occurrence l'article 114(2), mais aussi du contexte de l'article 111(1) CBE. Si l'article 114(1) est interprété à la lumière de son contexte, il devient évident qu'il existe une limite nette à la portée de tout nouvel élément pouvant être invoqué dans un recours par les parties ou par la chambre de recours elle-même ; en effet, les affaires faisant l'objet d'un recours doivent être et rester identiques ou très semblables à celles pour lesquelles des décisions ont été rendues en première instance. La jurisprudence de la Chambre va clairement dans le sens de cette interprétation, comme le montrent les affaires T 26/88 (JO OEB 1991, 30), T 326/87 (susmentionnée), T 153/85 (JO OEB 1988, 1) et T 611/90 (JO OEB 1993, 50) ainsi qu'un grand nombre de décisions non publiées, par exemple T 137/90 en date du 26 avril 1991 et T 38/89 en date du 21 août 1990". Dans cette même affaire, la Chambre a conclu : "Cette obligation générale d'examiner tous les éléments, aussi tardive qu'ait été leur production, soit rendrait la fonction des premières instances superflue, soit réduirait leur rôle à donner simplement un premier avis avant que les chambres de recours ne procèdent à l'examen judiciaire de l'affaire et ne statuent en l'espèce".

5.12 La situation juridique en ce qui concerne la procédure de recours vient d'être clarifiée par la Grande Chambre de recours ; dans l'affaire

geklärt und dabei befunden, daß das Beschwerdeverfahren - anders als das rein administrative Einspruchsverfahren - als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen sei, wie in ihren jüngst ergangenen Entscheidungen G 7/91, ABI. EPA 1993, 356 und G 8/91, ABI. EPA 1993, 346 (jeweils Nummer 7 der Entscheidungsgründe) dargelegt. Ein solches Verfahren sei seiner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet als ein Verwaltungsverfahren. Daher erscheine es gerechtfertigt, Artikel 114(1) EPÜ, obwohl er sich formal gesehen auch auf das Beschwerdeverfahren erstreckt, dort generell restriktiver anzuwenden als im Einspruchsverfahren.

5.13 In den Vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ wird diese Auslegung bestätigt. Nach dem Bericht der Luxemburger Regierungskonferenz zum ersten Vorentwurf des EPÜ aus dem Jahre 1970 "bestimmt" Artikel 113 (2) - der spätere Artikel 114 (2) -

"jedoch, daß die Beschwerdekammer Tatsachen oder Beweismittel, die nicht rechtzeitig vorgebracht worden sind, nicht zu berücksichtigen braucht. Das Beschwerdeverfahren soll nicht dadurch ungebührlich verzögert werden, daß der Beschwerdeführer nachlässig handelt oder sich aufschiebender Mittel bedient."

Im übrigen war schon von Anfang an im Jahre 1961 eine Vorschrift gleichen Inhalts vorgeschlagen worden; damit sollte "verhindert werden, daß von böswilligen oder unachtsamen Beschwerdeführern das Beschwerdeverfahren unnötig verschleppt wird" (EWG-Arbeitsgruppe "Patente", 29. Mai 1961). (Die Entscheidung T 122/84, ABI. EPA 1987, 177 befaßt sich ausführlich mit den Verweisen auf Artikel 114 (1) und (2) EPÜ in den Vorbereitenden Arbeiten).

5.14 Auch wenn nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern und in Anlehnung an die Sache T 156/84 die Relevanz, d. h. die Beweiskraft gegenüber anderen bereits im Verfahren befindlichen Unterlagen das Hauptkriterium ist für die Entscheidung über die Zulässigkeit eines verspätet eingereichten Dokuments, haben die Kammern doch in mehreren Fällen die verspätet eingereichten Beweismittel unberücksichtigt gelassen und deren mögliche Relevanz nicht geprüft.

the merely administrative character of the opposition procedure, the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure, as explained by the Enlarged Board in its recently issued decisions in the cases G 7/91, OJ EPO 1993, 356, and G 8/91, OJ EPO 1993, 346 (reasons for the decision, point 7 in each case). Such procedure is by its very nature less investigative than an administrative procedure. Although Article 114(1) EPC formally covers also the appeal procedure, the application of this provision generally in a more restrictive manner than in opposition proceedings is therefore justified.

5.13 The travaux préparatoires of the EPC also support this interpretation. According to the report of the Luxembourg Intergovernmental Conference concerning the first preliminary draft of the EPC of 1970 (Art. 113(2), the text which later became Art. 114(2)):

"provides, however, that the board of appeal is not obliged to consider facts or evidence which were not submitted when they should have been. This provision serves to prevent the appeal proceedings from being excessively delayed by negligent or intentionally dilatory applicants".

Moreover, a provision to the same effect had been proposed from the outset in 1961 "to prevent appeal proceedings from being dragged out unnecessarily by malicious or negligent appellants" (EC Patent Working Party, 29 May 1961). (A detailed account of the references to Article 114(1) and (2) in the travaux préparatoires is given in T 122/84, OJ EPO 1987, 177).

5.14 Thus, although it is the established case law of the boards of appeal, following case T 156/84, that the main criterion for deciding on the admissibility of a late-filed document is its relevance, ie its evidential weight in relation to other documents already in the case, the boards have on a number of occasions disregarded late-filed evidence, refusing to examine the possible relevance of the submission.

G 9/91 (JO OEB 1993, 408), celle-ci a estimé que contrairement au caractère purement administratif de la procédure d'opposition, la procédure de recours est à considérer comme une procédure judiciaire, comme l'a expliqué la Grande Chambre dans des décisions qu'elle a rendues récemment au sujet des affaires G 7/91 (JO OEB 1993, 356) et G 8/91 (JO OEB 1993, 346) (point 7 des motifs de la décision, dans les deux cas). Cette procédure a par nature un caractère moins inquisitoire qu'une procédure administrative. Il est donc justifié, bien que l'article 114(1) CBE concerne aussi en principe la procédure de recours, d'appliquer d'une manière générale cette disposition de façon plus restrictive dans une telle procédure que dans la procédure d'opposition.

5.13 Les Travaux Préparatoires à la CBE corroborent cette interprétation. Selon le rapport de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg concernant le premier avant-projet de Convention de 1970, le paragraphe 2 de l'article 113, qui est devenu par la suite l'article 114(2),

"prévoit cependant que la chambre de recours n'est pas obligée de tenir compte de faits ou de moyens de preuve qui n'auraient pas été produits en temps utile. Cette disposition tend à éviter que la procédure de recours ne soit abusivement ralentie par des requérants négligents ou usant de moyens dilatoires".

En 1961, une disposition produisant le même effet a également été proposée dès le début afin d'éviter que la procédure de recours ne puisse être inutilement ralentie par des requérants mal intentionnés ou négligents" (groupe de travail "Brevets" de la CEE en date du 29 mai 1961). (La décision T 122/84 (JO OEB 1987, 177) détaille les références à l'article 114(1) et (2) faites dans les Travaux Préparatoires).

5.14 Par conséquent, même si d'après la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. affaire T 156/84), le principal critère pour décider de la recevabilité d'un document produit tardivement est sa pertinence, autrement dit l'importance de la preuve que constitue ce document par rapport aux autres documents déjà versés au dossier, les chambres n'ont pas tenu compte, à maintes reprises, de faits et preuves produits tardivement, refusant d'examiner la pertinence éventuelle des moyens invoqués.

So entschied die Kammer beispielsweise in den Sachen T 534/89, ABI. EPA 1994, 464 und T 17/91 (Leitsatz veröffentlicht in ABI. EPA 9/1993) in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ, verspätet eingereichte Beweismittel für eine offenkundige Vorbenutzung ohne Prüfung ihrer möglichen Relevanz unberücksichtigt zu lassen, da das verspätete Vorbringen einen Mißbrauch des Verfahrens vor dem EPA und einen Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben zwischen dem EPA und den an Verfahren vor dem EPA Beteiligten darstelle.

In der Sache T 270/90, ABI. EPA 1993, 725 lehnte die Kammer die Berücksichtigung verspätet eingereicherter Versuchsdaten ebenfalls ab, da das verspätete Vorbringen (zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung) einen Mißbrauch des Verfahrens darstelle und gegen den Grundsatz der Fairneß verstoße. Auch in der Sache T 741/91 vom 22. September 1993 (unveröffentlicht) weigerte sich die Kammer, die Relevanz von Beweismitteln zu prüfen, die einen Tag vor einer mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht worden waren. Sie wertete die Einreichung von Beweismitteln zu einem derart späten Zeitpunkt als unzumutbares Verhalten des betreffenden Beteiligten, weshalb die Einspruchsabteilung diese Beweismittel in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ hätte unberücksichtigt lassen sollen.

Desgleichen befand die Große Beschwerdekammer in der Sache G 4/92, ABI. EPA 1994, 149, daß die Vorlage neuer Beweismittel oder Tatsachen, die durchaus früher hätten vorgebracht werden können, in einer mündlichen Verhandlung grundsätzlich einen Verfahrensmißbrauch darstelle, den eine Instanz des EPA dadurch unterbinden könne, daß sie es in Anwendung des Artikels 114 (2) EPÜ ablehne, diese Tatsachen oder Beweismittel zu berücksichtigen.

5.15 Der Ermessensspielraum der Organe des EPA nach Artikel 114 (2) EPÜ soll gewährleisten, daß Verfahren im Interesse der Beteiligten, der breiten Öffentlichkeit wie auch des EPA rasch zum Abschluß gebracht werden können, und taktische Mißbräuche verhindern. Die Beteiligten müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß verspätet eingereichte Unterlagen unberücksichtigt bleiben, und ihr Bestes zu tun, um die für ihre Sache relevanten Tatsachen, Beweis-

For example, in T 534/89, OJ EPO 1994, 464, and T 17/91 (Headnote in OJ EPO 9/1993), the board exercised its discretion in each case under Article 114(2) EPC in deciding to disregard late-filed evidence of prior public use, without examining the possible relevance of the submission, on the grounds that the late filing represented an abuse of the procedure before the EPO and a breach of the principle of good faith between the EPO and the parties to proceedings before it.

In T 270/90, OJ EPO 1993, 725, the board also refused to consider late-filed experimental data, on the grounds that the late submission (two weeks before oral proceedings) represented an abuse of procedure and that the principle of fairness had been breached. Likewise, in T 741/91 of 22 September 1993 (not published in OJ EPO) the board refused to consider the relevance of evidence which had been filed one day prior to oral proceedings before the opposition division. The board found that to file evidence at such a late date was not an acceptable conduct by a submitting party and that, therefore, the opposition division should have disregarded this evidence applying the discretion conferred upon it under Article 114(2).

Similarly, the Enlarged Board in G 4/92, OJ EPO 1994, 149, found as a matter of principle that the submission of new evidence or facts at an oral proceeding, which could have been filed earlier, represents an abuse of procedure which an instance of the EPO may sanction by refusing to take such facts or evidence into account pursuant to Article 114(2) EPC.

5.15 The discretionary power given to the departments of the EPO pursuant to Article 114(2) EPC serves to ensure that proceedings can be concluded swiftly in the interests of the parties, the general public and the EPO, and to forestall tactical abuse. Parties must take into account the possibility that late-filed material will be disregarded and do their best to submit the facts, evidence and arguments relevant to their case as early and completely as possible. If a party

Par exemple, dans les deux affaires T 534/89 (JO OEB 1994, 464) et T 17/91 (sommaire publié au JO OEB 9/1993), la Chambre a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE en décidant de ne pas tenir compte de la preuve apportée tardivement de l'existence d'un usage antérieur et de ne pas examiner la possible pertinence des moyens invoqués, au motif que leur production tardive constituait un détournement de procédure devant l'OEB et une atteinte au principe de la bonne foi qu'il convient d'observer dans les rapports entre l'OEB et les parties à la procédure devant celui-ci.

Dans l'affaire T 270/90 (JO OEB 1993, 725), la chambre a aussi refusé de prendre en considération des données expérimentales produites tardivement, au motif que la présentation tardive de ces données (deux semaines avant la procédure orale) constituait un détournement de procédure et que le principe de loyauté à l'égard de la partie adverse avait été enfreint. De même, dans l'affaire T 741/91 en date du 22 septembre 1993 (non publiée au JO OEB), la chambre a refusé d'examiner la pertinence de preuves produites la veille de la procédure orale devant la division d'opposition. La chambre a conclu qu'il était inacceptable qu'une partie produise des faits et preuves aussi tardivement et que, par conséquent, la division d'opposition aurait dû ne pas tenir compte de ces preuves en usant du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE.

De la même façon, dans l'affaire G 4/92 (JO OEB 1994, 149), la Grande Chambre de recours a conclu que, par principe, la présentation lors d'une procédure orale de preuves ou de faits nouveaux qui auraient pu être produits ou invoqués antérieurement constitue un abus de procédure qu'une instance de l'OEB peut sanctionner en refusant de les prendre en considération en application de l'article 114(2) CBE.

5.15 Le pouvoir discrétionnaire que l'article 114(2) CBE confère aux instances de l'OEB permet de garantir un déroulement rapide de la procédure dans l'intérêt des parties, du public en général et de l'OEB, et de prévenir des abus tactiques. Les parties doivent avoir présent à l'esprit que des documents produits tardivement pourront ne pas être pris en considération; elles doivent donc s'efforcer de présenter, de la façon la plus exhaustive et rapide possible,

mittel und Argumente so frühzeitig und vollständig wie möglich vorzulegen. Unterläßt ein Beteiligter dies ohne Angabe stichhaltiger Gründe und würde die Zulassung der Beweismittel zu einer übermäßigen Verzögerung des Verfahrens führen, so können die Beschwerdekammern die Zulassung im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Artikel 114 (2) EPÜ durchaus zu Recht ablehnen.

6. Im vorliegenden Fall ist die Kammer der Auffassung, daß der Versuch des Beschwerdeführers, in einem derart fortgeschrittenen Verfahrensstadium neue Beweismittel vorzulegen, als unzumutbares Verhalten zu werten und sie in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ berechtigt ist, die Zulassung solcher Beweismittel abzulehnen. So hat der Beschwerdeführer erst nahezu fünf Jahre nach Einreichung seiner Einspruchsschrift und rund zwanzig Monate nach Einreichung seiner Beschwerdebeurteilung versucht, die betreffenden Versuchsdaten als Beweismittel vorzubringen. Legt ein Beteiligter aber Tatsachen oder Beweismittel erst in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium vor, so hat er stichhaltige Gründe für diese Verzögerung anzugeben.

Der Beschwerdeführer hat der Kammer gegenüber weder eine Erklärung für diese Verzögerung abgegeben noch nachgewiesen, daß er an der Einreichung der Beweismittel zu einem früheren Zeitpunkt gehindert war. Im gesamten Zeitraum wurden der Beschwerdegegner wie auch das EPA und die Öffentlichkeit im allgemeinen in Unkenntnis über den vollen Umfang des Vorbringens des Beschwerdeführers gelassen. Eine Zulassung der Beweismittel hätte eine unvermeidbare Verzögerung des Verfahrens zur Folge, da dem Beschwerdegegner die Möglichkeit eingeräumt werden müßte, dazu Stellung zu nehmen und im Gegenzug eigene Versuchsdaten vorzulegen. Wie unter den Nummern 5.2 und 5.3 angeführt, liegt es im Interesse der Öffentlichkeit wie auch der am Einspruchsverfahren Beteiligten - und dies gilt gleichermaßen auch bei Einspruchsbeschwerdeverfahren -, möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen aufrechterhalten werden kann oder nicht.

Sachfragen

...

Schlußfolgerung bezüglich der Sachfragen

fails to do so without adequate excuse, and admitting the evidence would lead to an excessive delay in the proceedings, the boards of appeal are fully justified in refusing to admit it in exercise of the discretion provided by Article 114(2) EPC.

6. In the present case, the board finds that the conduct of the appellant in attempting to submit evidence at such a late stage of the proceedings is unacceptable and that it is justified, in the exercise of its discretion under Article 114(2) EPC, to refuse to admit such evidence. The appellant waited nearly five years after filing its notice of opposition and some twenty months after filing its statement of grounds of appeal before seeking to introduce the experimental evidence in question. If facts or evidence are submitted by a party only at a late stage of the proceedings, the party must show good reason for the delay.

The appellant gave the board no explanation for the delay, nor has it shown that it was prevented from filing such evidence at an earlier date. The respondent, as well as the EPO and the public at large, were left in ignorance of the full extent of the appellant's case throughout this period. Were the evidence to be admitted, it would have the effect of unreasonably prolonging the proceedings as the respondent would have to be given the opportunity of commenting on the evidence and filing its own experimental evidence in response. As stated in paragraphs 5.2 and 5.3 above, it is in the interest of both the public and the parties to opposition proceedings, and equally where there are appeals from opposition decisions, to establish as rapidly as possible whether or not the patent may be maintained, given the opponent's submissions.

Substantive issues

...

Conclusion of the substantive issues

les faits et justifications pertinents à leur cas. Si une partie, sans invoquer d'excuse valable, n'agit pas de la sorte et si l'admission des preuves devait entraîner un retard de procédure excessif, les chambres de recours sont tout à fait en droit de refuser d'entendre en usant du pouvoir discrétionnaire que leur confère l'article 114(2) CBE.

6. Dans la présente affaire, la Chambre conclut que la tentative du requérant de produire des preuves à un stade aussi avancé de la procédure est inacceptable et qu'elle est donc en droit, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE, de ne pas admettre ces preuves. Le requérant a attendu près de cinq ans après le dépôt de l'acte d'opposition et quelque vingt mois après avoir déposé son mémoire exposant les motifs du recours avant de chercher à introduire, à titre de preuves, les données expérimentales concernées. Si une partie n'invoque des faits et justifications que tardivement pendant la procédure, cette partie doit justifier ce retard par un motif valable.

Or, le requérant n'a fourni à la Chambre aucune explication à ce retard et n'a pas prouvé qu'il avait été empêché de produire ces preuves plus tôt. Pendant toute cette période, l'intimé, de même que l'OEB et le public en général, ont été laissés dans l'ignorance de tous les détails du dossier du requérant. Si ces preuves étaient admises, cela prolongerait de manière excessive la procédure, car il faudrait donner à l'intimé la possibilité de faire des observations sur les preuves produites et de présenter, en réponse, ses propres données expérimentales. Comme indiqué aux paragraphes 5.2 et 5.3 ci-dessus, il convient d'établir le plus rapidement possible, dans l'intérêt du public aussi bien que dans celui des parties à la procédure d'opposition, et aussi en cas de recours contre des décisions rendues par des divisions d'opposition, si le brevet peut ou non être maintenu au vu des moyens invoqués au cours de la procédure d'opposition.

Questions de fond

...

Conclusion concernant les questions de fond

12. Die Prüfung der vom Beschwerdeführer angesprochenen Sachfragen hat ergeben, i) daß sich der beanspruchte Gegenstand in mindestens einem Merkmal von der ausdrücklichen Lehre der Dokumente 1, 5 und 6 unterscheidet, ii) daß sich die patentgemäße Kombination von Merkmalen aus den angeführten Dokumenten - für sich genommen oder in Verbindung miteinander - nicht in naheliegender Weise ergibt und iii) daß von einer unzureichenden Offenbarung nicht die Rede sein kann. Deshalb hätten wohl auch die vom Beschwerdeführer angekündigten Versuchsdaten an diesen Schlußfolgerungen nichts geändert.

12. Examination of the substantive issues raised by the appellant has brought to light (i) that the claimed subject-matter differs by at least one feature from the explicit teaching of each of documents (1), (5) and (6), (ii) that the combination of features as required in the patent is not obvious in view of the documents cited, either in isolation or in combination, and (iii) that there can be no question of insufficient disclosure. It is evident that the experimental data, which the appellant intended to submit, were not likely to affect any of these conclusions.

12. L'examen des questions de fond soulevées par le requérant a permis de montrer (i) que l'objet revendiqué diffère par au moins une caractéristique de l'enseignement contenu sous forme explicite dans chacun des documents (1), (5) et (6), (ii) que la combinaison des caractéristiques telle que requise dans le brevet ne découle pas d'une manière évidente des documents cités, qu'ils soient considérés isolément ou en combinaison les uns avec les autres, et (iii) qu'il ne peut être question d'insuffisance de l'exposé de l'invention. Il apparaît clairement que les données expérimentales que le requérant avait l'intention de produire n'étaient pas susceptibles d'avoir une incidence sur l'une quelconque de ces conclusions.

Weitere Verfahrensfragen

Further procedural issues

Autres questions de procédure

...

...

...

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

1. The appeal is dismissed.

1. Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 31. März 1994
T 1055/92 - 3.5.1
 (Übersetzung)

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 31 March 1994
T 1055/92- 3.5.1
 (Official text)

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 31 mars 1994
T 1055/92- 3.5.1
 (Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg
 Mitglieder: R. Randes
 G. Davies

Anmelder: Ampex Corporation

Stichwort: Klarheit/AMPEX CORPORATION

Artikel: 76 (1), 83, 84, 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "Klarheit (bejaht)"

Leitsätze

I. Form und Inhalt der Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung unterliegen den Anforderungen des Artikels 84 und der Regel 29 EPÜ. Gemäß Artikel 84 müssen die Ansprüche den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird.

Diese Funktion der Ansprüche sollte von dem Erfordernis streng getrennt werden, daß die Europäische Patentanmeldung die Erfindung so offenbaren muß, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

II. In Artikel 83 wird eine ausreichende Offenbarung in der europäischen Patentanmeldung gefordert; dies gilt für die Anmeldung als Ganzes, einschließlich der Ansprüche, der Beschreibungen und der Zeichnungen, und nicht für einen einzelnen Anspruch als solchen.

III. Ein Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung muß die wesentlichen Merkmale der Erfindung angeben (vgl. T 32/82, ABI. EPA 1984, 354); dazu gehören insbesondere jene Merkmale, welche die Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 1. Mai 1986 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 86 200 750.7, die eine Teilanmeldung einer am 10. April 1981 eingereichten früheren Anmeldung (Veröffentlichungsnr. 0 076 259) ist, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 29. September 1992 zurückgewiesen.

Composition of the board:

Chairman: P. K. J. van den Berg
 Members: R. Randes
 G. Davies

Applicant: Ampex Corporation

Headword: Clarity/AMPEX CORPORATION

Article: 76(1), 83, 84, 123(2) EPC

Keyword: "Clarity (yes)"

Headnote

I. The form and content of the claims in a European patent application are governed by the requirements of Article 84 and Rule 29 EPC. According to Article 84, the claims shall define the matter for which protection is sought.

This function of the claims should be clearly distinguished from the requirement that the European patent application must disclose the invention in such a way that it enables a person skilled in the art to carry out that same invention.

II. Under Article 83, sufficient disclosure is required in a European patent application, ie in the application as a whole, comprising the claims, together with the description and the drawings, but not of an individual claim as such.

III. A claim in a European patent application must comprise the essential features of the invention (see T 32/82, OJ EPO 1984, 354); the essential features should in particular comprise those features which distinguish the invention from the closest prior art.

Summary of facts and submissions

I. Appellant's European patent application No. 86 200 750.7, filed on 1 May 1986, which is a divisional application of an earlier application (publication No. 0 076 259), filed on 10 April 1981, was refused by a decision of the examining division dated 29 September 1992.

Composition de la Chambre:

Président : P. K. J. van den Berg
 Membres : R. Randes
 G. Davies

Demandeur : Ampex Corporation

Référence: Clarté/AMPEX CORPORATION

Article: 76(1), 83, 84, 123(2) CBE

Mot-clé: "Clarté (oui)"

Sommaire

I. La forme et le contenu des revendications d'une demande de brevet européen sont régis par l'article 84 et la règle 29 CBE. Aux termes de l'article 84, les revendications définissent l'objet de la protection demandée.

Il convient de distinguer clairement entre cette fonction dévolue aux revendications et les conditions exigées en ce qui concerne l'exposé de l'invention dans la demande de brevet européen, qui doit être tel qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention.

II. Aux termes de l'article 83, c'est "dans la demande de brevet européen", c.-à-d. dans la demande considérée dans son ensemble, comprenant les revendications, la description et les dessins, et non dans une revendication isolée en tant que telle, que "l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète" .

III. Une revendication d'une demande de brevet européen doit indiquer les caractéristiques essentielles de l'invention (cf. décision T 32/82, JO OEB 1984, 354); parmi les caractéristiques essentielles doivent notamment figurer les caractéristiques par lesquelles l'invention se distingue de l'état de la technique le plus proche.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 86 200 750.7, déposée par le demandeur le 1^{er} mai 1986, qui est une demande divisionnaire relative à une demande initiale déposée le 10 avril 1981 (publiée sous le n° 0 076 259), a été rejetée le 29 septembre 1992 par décision de la division d'examen.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß Anspruch 1 den Anforderungen des Artikels 84 EPÜ nicht entspreche.

Die Prüfungsabteilung stellte insbesondere fest, daß der letzte Absatz des Anspruchs 1 ungenau und unklar sei. Er enthalte Formulierungen, die den Gegenstand, für den Schutz begehrt werde, hinsichtlich der technischen Merkmale der Erfindung nicht klar und knapp bezeichneten, da nicht deutlich werde, wie die Werte der Befehlsparameter für die Felder zwischen aufeinanderfolgenden Knoten anhand der Werte der jeweiligen Befehlsparameter und deren Ableitungen an den Knoten zu berechnen seien.

III. Am 27. Oktober 1992 legte der Beschwerdeführer unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde zusammen mit einem Satz aus den Ansprüchen 1 bis 7 am 2. November 1992 eingereicht.

Die unabhängigen Ansprüche 1 bis 6 lauten wie folgt:

1. Steuersystem für ein Bildtransformationssystem (1300), das so ausgelegt ist, daß es nach Eingabe von Gruppen von Datenelementen, die Videofelder darstellen, für jedes einer Vielzahl aufeinanderfolgender Felder eine modifizierte Datengruppe entsprechend den für dieses Feld geltenden Werten einer Vielzahl von Befehlsparametern errechnet, die für jedes Feld eine räumliche Transformation des von der eingegebenen Datengruppe dargestellten Bildes bestimmen, wobei dieses Steuersystem folgendes umfaßt:

Mittel (1422, 1424, 1308, 1310) zur Auswahl der Vielzahl aufeinanderfolgender Felder

Mittel (1428, 1308, 1310) zur Programmierung einer im Verhältnis zur Zahl der Felder kleinen Anzahl von Knoten, die durch die ausgewählten Felder dargestellt werden und einen Anfangs-, einen End- und mindestens einen Zwischenknoten umfassen

Mittel (1410, 1426, 1308, 1310) zur Festlegung der Werte von ausge-

II. The reason given for the refusal was that claim 1 did not meet the requirements of Article 84 EPC.

In particular the examining division stated that the last paragraph of claim 1 was vague and indefinite. It contained phrases which did not define the matter for which protection was sought in terms of technical features of the invention in a clear and concise manner, because it was not clear how the values of the command parameters for fields between successive knots were to be computed in terms of the values of the respective command parameters and their derivatives at the knots.

III. On 27 October 1992 the appellant filed a notice of appeal against that decision, paying the appeal fee on the same day. The statement of grounds was filed on 2 November 1992, accompanied by a set of claims 1 to 7.

The independent claims 1 and 6 read as follows:

"1. A control system for an image transformation system (1300) which is operable to act on input arrays of data samples representing video fields to compute, for each of a multiplicity of fields in a sequence, a modified array of data samples in accordance with the values in respect of that field of a plurality of command parameters which determine for each field a spatial transformation of an image represented by the respective input array of data samples, the control system comprising:

means (1422, 1424, 1308, 1310) for selecting the said multiplicity of fields in the sequence;

means (1428, 1308, 1310) for programming a plurality of knots, which are few in number relative to the multiplicity of fields in the sequence and which are represented by selected fields and which comprise an initial knot, a final knot and at least one intermediate knot;

means (1410, 1426, 1308, 1310) for setting values of selected command

II. Le motif invoqué pour justifier le rejet était que la revendication 1 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 84 CBE.

La division d'examen a notamment indiqué que le dernier paragraphe de la revendication 1 était vague et mal défini et comportait des expressions qui ne définissaient pas l'objet de la protection demandée de façon claire et concise, en termes de caractéristiques techniques de l'invention, car l'on ne voyait pas clairement comment les valeurs des paramètres de commande pour les trames se trouvant entre des noeuds successifs étaient calculées en termes de valeurs à ces noeuds des paramètres de commande correspondants et de leurs dérivées.

III. Le 27 octobre 1992, le demandeur a formé un recours contre cette décision et a acquitté la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 novembre 1992, accompagné d'un jeu de revendications 1 à 7.

Les revendications indépendantes 1 et 6 étaient rédigées comme suit:

"1. Système de commande pour un système de transformation d'image (1300) que l'on peut faire fonctionner pour agir sur des ensembles d'entrée d'échantillons de données représentant des trames vidéo afin de calculer, pour chaque trame d'un ensemble de trames figurant dans une séquence, un ensemble modifié d'échantillons de données, et ceci conformément aux valeurs pour cette trame d'un ensemble de paramètres de commande qui déterminent pour chaque trame une transformation spatiale d'une image représentée par l'ensemble d'entrée correspondant d'échantillons de données, le système de commande comprenant:

des moyens (1422, 1424, 1308, 1310) permettant de sélectionner ledit ensemble de trames dans la séquence ;

des moyens (1428, 1308, 1310) permettant de programmer un ensemble de noeuds, peu nombreux par rapport à l'ensemble de trames figurant dans la séquence, représentés par les trames sélectionnées et comprenant un noeud initial, un noeud final et au moins un noeud intermédiaire ;

des moyens (1410, 1426, 1308, 1310) permettant de déterminer des

wählten Befehlsparametern für jeden Knoten und

eine Steuerung (1314), die (1) die festgelegten Werte der ausgewählten Befehlsparameter für jeden Knoten speichert und (2) die Werte der einzelnen Befehlsparameter für die Felder zwischen aufeinanderfolgenden Knoten entsprechend (a) den Werten der jeweiligen Befehlsparameter am vorhergehenden und am nachfolgenden Knoten sowie (b) den Werten der Steigung oder der ersten Ableitung des betreffenden Befehlsparameters am vorhergehenden und am nachfolgenden Knoten berechnet, so daß die räumlichen Transformationen einen fließenden, sich stetig verändernden Videoeffekt ergeben

6. Verfahren zur Steuerung eines Bildtransformationssystems (1300) zur Erzeugung eines komplexen, sich stetig verändernden Videoeffekts, der sich ohne abrupten, schrittweisen Wechsel über eine Vielzahl aufeinanderfolgender Videofelder erstreckt, wobei das Verfahren folgende Schritte umfaßt:

Auswahl der Variablen für die Bildmanipulation zur Erzeugung des Videoeffekts und Auswahl der Vielzahl aufeinanderfolgender Felder

Festlegung der Knoten, die ausgewählten Feldern in der Folge entsprechen, wobei diese Knoten einen Anfangs-, einen End- und mindestens einen Zwischenknoten umfassen

Speichern mehrerer Parameter zu jedem Knoten, die jeweils an diesem Knoten den Zustand der betreffenden Bildmanipulationsvariablen angeben

Berechnung der Parameter für die Felder zwischen den Knoten entsprechend den Werten der betreffenden Parameter sowie den Werten seiner Steigung oder ersten Ableitung am vorhergehenden und am nachfolgenden Knoten, um so für jedes Feld in der Folge die Bildmanipulationsvariablen zu ermitteln und

Eingabe der so errechneten Bildmanipulationsvariablen in das Bildtransformationssystem als Transformationsbefehle".

parameters for each of the knots; and

a controller (1314) which (1) stores the set values of the selected command parameters for each of the knots; and (2) computes values for each of the said command parameters for fields between successive knots (a) in accordance with the values of the respective command parameter at preceding and succeeding knots and (b) in accordance with the values of the slope or first derivative of the respective command parameter at the said preceding and succeeding knots, so that the spatial transformations provide a smooth and continuously changing video effect.

6. A method of controlling an image transformation system (1300) to produce a complex and continuously varying video effect extending over a sequence composed of a multiplicity of video fields without sudden stepwise change, comprising the steps of:

selecting the image manipulation variables for the video effect and selecting the said multiplicity of fields in the sequence;

specifying knots corresponding to selected fields in the sequence, the knots including a first knot, a final knot and at least one intermediate knot;

storing for each of the knots a plurality of parameters which each specify, at each knot, the state of a respective image manipulation variable;

computing the said parameters for fields between knots in accordance with the values of the respective parameter at preceding and succeeding knots and in accordance with the values of the slope or first derivative of the parameter at the said preceding and succeeding knots, whereby to provide for each field in the sequence the said image manipulation variables; and

providing the thus computed image manipulation variables to the image transformation system as transformation commands."

valeurs de paramètres de commande sélectionnés pour chacun des noeuds ; et

un contrôleur (1314) qui (1) enregistre les valeurs qui ont été déterminées pour les paramètres de commande sélectionnés pour chacun des noeuds ; et (2) calcule les valeurs pour chacun desdits paramètres de commande, pour des trames situées entre des noeuds successifs (a) conformément aux valeurs du paramètre de commande correspondant aux noeuds précédent et suivant et (b) conformément aux valeurs de la pente ou de la dérivée première du paramètre de commande correspondant aux noeuds précédent et suivant, de façon à ce que les transformations spatiales produisent un effet vidéo se modifiant sans cesse, de façon insensible.

6. Méthode de commande d'un système de transformation d'images (1300) afin de produire un effet vidéo complexe et variant constamment, s'étendant sur une séquence composée d'un ensemble de trames vidéo, se produisant sans changement incrémental brusque, comprenant les étapes suivantes:

sélection des variables de manipulation d'images pour l'effet vidéo et sélection dudit ensemble de trames dans la séquence ;

identification des noeuds correspondant aux trames sélectionnées dans la séquence, noeuds comprenant un premier noeud, un dernier noeud et au moins un noeud intermédiaire ;

enregistrement, pour chacun des noeuds, d'un ensemble de paramètres dont chacun définit, à chaque noeud, l'état d'une variable correspondante de manipulation d'images ;

calcul desdits paramètres pour des trames situées entre les noeuds, conformément aux valeurs du paramètre correspondant aux noeuds précédent et suivant et conformément aux valeurs de la pente ou de la dérivée première du paramètre auxdits noeuds précédent et suivant, afin ce faisant d'obtenir pour chaque trame figurant dans la séquence lesdites variables de manipulation d'images ; et

fourniture au système de transformation d'images, en tant que commandes de transformation, des variables de manipulation d'images ainsi calculées."

Anspruch 1 unterscheidet sich vom zurückgewiesenen Anspruch 1 nur dadurch, daß der Ausdruck "in terms of" ("anhand") im letzten Absatz des Anspruchs (nach a bzw. b) in "in accordance with" ("entsprechend") abgeändert wurde. Anspruch 6 ist identisch mit dem am 15. November 1990 eingereichten Anspruch 6.

IV. Zur Unterstützung seines Antrags äußerte der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung die Vermutung, daß die Prüfungsabteilung Artikel 83 mit 84 EPÜ verwechselt habe. In der Beschwerdebegründung wurde folgendes ausgeführt:

"In der angefochtenen Entscheidung wird es offensichtlich versäumt, den angeblichen Mangel an Klarheit in Zusammenhang mit dem Zweck der Ansprüche zu erörtern. Die Zurückweisung beruht im wesentlichen nur auf zwei Behauptungen. Die erste davon besagt, daß der letzte Teil des Anspruchs "ungenau und unklar ist, da nicht deutlich wird, **wie** die Werte zu berechnen sind", die zweite, daß "Anspruch 1 **die notwendigen Einzelheiten** angeben müßte, damit ein Fachmann die Erfindung ausführen kann". Nach Ansicht des Beschwerdeführers ist keine dieser Behauptungen als Begründung für mangelnde Klarheit geeignet, sondern trifft von der Wortwahl her eher auf eine unzureichende Beschreibung der Erfindung zu: Die zweite Behauptung ist nämlich praktisch eine Umschreibung der Regel 27(1) e), welche vorschreibt, daß "in der **Beschreibung** wenigstens ein Weg zur Ausführung der [beanspruchten] Erfindung im einzelnen anzugeben" ist. Insbesondere legen die Behauptungen nicht einmal ansatzweise dar, welches wesentliche Merkmal - aufgrund eines für die Ansprüche maßgeblichen Kriteriums - in den Ansprüchen noch fehlt oder in welcher Hinsicht die Formulierung in bezug auf den Zweck der Ansprüche unklar ist. Die Zurückweisung stützt sich daher nach Ansicht des Beschwerdeführers zu Unrecht auf Artikel 84."

Darüber hinaus wies der Beschwerdeführer darauf hin, daß die Prüfungsabteilung in der mündlichen Verhandlung bestätigt habe, daß keine Einwände wegen mangelnder Offenbarung aufgrund von Artikel 83 EPÜ erhoben würden.

Die Einwände der Prüfungsabteilung wegen mangelnder Klarheit betrafen

Claim 1 is distinguished from refused claim 1 only in that the expressions "in terms of" in the last paragraph of the claim (after (a) and (b) respectively) have been changed into "in accordance with". Claim 6 is identical to claim 6, filed on 15 November 1990.

IV. In support of his request, in the statement of grounds of appeal the appellant expressed the opinion that the examining division had confused Articles 83 and 84 EPC. The statement of grounds of appeal concluded that:

"the decision under appeal fails significantly to discuss the alleged lack of clarity in the context of what purpose the claims are to fulfil. The rejection rests on, in essence, two assertions only. The first is that the last part of the claim is "vague and indefinite because it is not clear **how** the values are to be computed". The second is that "claim 1 would have to state **the necessary detail** that a person skilled in the art would be enabled to perform the invention". Neither assertion, in the submission of the appellant, is adequate to demonstrate lack of clarity. Generally, the language employed is pertinent to a lack of sufficient description of the invention: the second statement is practically a paraphrase of Rule 27(1)(e), which requires that the "**description** shall ... describe in detail at least one way of carrying out the invention ...". More particularly, the assertions do not begin to demonstrate what essential feature, by any test pertinent to the claims, is missing from the claims or in what manner, pertinent to the functions of the claims, the language is unclear. The rejection is accordingly, in the submission of the appellant, improperly made under Article 84."

Moreover, the appellant pointed out that in the oral proceedings the examining division confirmed that there was no objection with regard to insufficiency according to Article 83 EPC.

The objection as to clarity made by the examining division was said to

La revendication 1 ne se distingue de la la revendication 1 qui avait été rejetée que par la modification apportée à l'expression "en termes de" utilisée à deux reprises dans le dernier paragraphe de la revendication (après (a) et après (b)), qui devient à présent "conformément à". La revendication 6 est identique à la revendication 6 qui avait été déposée le 15 novembre 1990.

IV. A l'appui de sa requête, le requérant a fait valoir dans le mémoire exposant les motifs du recours que la division d'examen avait confondu les articles 83 et 84 CBE. Les conclusions tirées dans ce mémoire étaient les suivantes :

"Dans la décision attaquée, la division d'examen s'est gardée manifestement de discuter du prétendu manque de clarté eu égard au but assigné aux revendications". Le rejet n'a été prononcé essentiellement que sur la base de deux objections. La première est que la dernière partie de la revendication est "vague et mal définie car l'on ne voit pas clairement **comment** les valeurs doivent être calculées". La seconde est que "la revendication 1 devrait fournir **les précisions nécessaires** pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention". Or, selon le requérant, ces deux objections ne suffisent pas pour prouver le manque de clarté. D'une manière générale, les termes employés sont ceux qui conviendraient pour une objection concernant le caractère insuffisant de l'exposé de l'invention ; dans la seconde objection, la division d'examen se borne pratiquement à paraphraser la règle 27(1)(e) qui prévoit que la "**description** doit indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention ...". Pour être plus précis, l'on peut dire que l'on ne trouve pas là trace d'un test applicable aux revendications, qui pourrait constituer un commencement de preuve de l'absence dans les revendications d'une caractéristique essentielle ou du défaut de clarté, s'agissant de l'expression des fonctions dans les revendications. C'est donc à tort, estime le requérant, qu'il a été fait référence à l'article 84 dans la décision de rejet."

En outre, le requérant a fait observer que, lors de la procédure orale, la division d'examen avait confirmé qu'il n'y avait pas lieu de soulever au titre de l'article 83 CBE une objection relative à l'insuffisance de l'exposé de l'invention.

Il avait été précisé que l'objection formulée par la division d'examen au

nur den letzten Absatz von Anspruch 1. Der Beschwerdeführer analysierte diesen Absatz ausführlich wie folgt:

"4.11. Der letzte Absatz von Anspruch 1 besteht aus drei Teilen, von denen der erste den Speichervorgang und die beiden anderen den Interpolationsvorgang der Steuerung betreffen. Es empfiehlt sich, die einzelnen Teile der Reihe nach zu behandeln, weil sich dabei zeigt, daß jeder Teil ein notwendiges technisches Merkmal darstellt, das klar und zutreffend formuliert ist.

4.12. Im ersten Teil wird dargelegt, daß [die Steuerung] die festgelegten Werte der ausgewählten Befehlsparameter für jeden der Knoten abspeichert. In diesem Teil, der nicht streitig ist, ist die auf Seite 52, Zeile 23, Seite 53, Zeile 5 und in dem speziellen Beispiel auf Seite 64, Zeilen 34 und 35 sowie an anderer Stelle offenbarte Funktionsweise der Steuerung kurz und knapp dargestellt.

4.13. Im zweiten Teil heißt es, daß die Steuerung die Werte für die Felder zwischen aufeinanderfolgenden Knoten (a) entsprechend den Werten der jeweiligen Befehlsparameter am vorhergehenden und am nachfolgenden Knoten berechnet. Damit soll in knappen Worten der Vorgang angegeben werden, der nachstehend auf verschiedene Weise beschrieben ist:

(i) [Die Hochstufensteuerung] "interpoliert zwischen den festgesetzten Zeiten und zwischen dem vorhergehenden und dem nachfolgenden Zustand für jeden Kontrollparameter" (vgl. Seite 52, Zeile 30);

(ii) "interpoliert zwischen den festgesetzten Punkten" (vgl. Seite 52, Zeile 35);

(iii) "zwischen den Knoten wird jeder Befehlsparameter zwischen seinem Zustand am vorhergehenden sowie am nachfolgenden Knoten interpoliert [mit einer polynomen Gleichung dritten Grades, deren Koeffizienten] anhand des Wertes des Parameters **an dem betreffenden und am nachfolgenden Knoten** sowie anhand des Wertes der Steigung oder ersten zeitlichen Ableitung des Befehlsparameters an dem betreffenden sowie am vorhergehenden Knoten berechnet werden" (vgl. S. 53, Zeilen 21 bis 32.) [Hervorhebung durch die Kammer].

concern only the last paragraph of claim 1 The appellant made the following exhaustive analysis of that paragraph:

"4.11. The final paragraph of claim 1 has three parts, the first of which concerns the storage action of the controller (1314) and the last two of which concern the interpolating action of the controller. It is appropriate to deal with each in its turn and it will become apparent that each is a necessary technical feature expressed in clear and appropriate terms.

4.12. The first part states that [the controller] stores the set values of the selected command parameters for each of the knots. This part, which is not in dispute, concisely states the action of the controller as disclosed at page 52, line 23, page 53, line 5, and, in the specific example, at page 64, lines 34 and 35, and elsewhere.

4.13. The second part states that the controller computes values for fields between successive knots (a) in accordance with the values of the respective command parameter at the preceding and succeeding knots. This is intended to indicate concisely the action which is described in several ways, as follows:

(i) [The high level controller] "between the set times interpolates between the preceding and succeeding states for each control parameter" (see page 52, line 30).

(ii) "Interpolating between the set points" (see page 52, line 35).

(iii) "Between knots, each parameter is interpolated between its state at the preceding and succeeding knots [with a third-degree polynomial equation, the coefficients of which] are **computed** in terms of the **value** of the parameter **at the current and succeeding knots** and the value of the slope or first derivative of the parameter with respect to time at the current and preceding knots". (See above page 53, lines 21 to 32.) [Emphasis added]

sujet de la clarté ne concernait que le dernier paragraphe de la revendication 1. Le requérant a procédé à une analyse approfondie du paragraphe en question, analyse qui est reproduite ci-après :

"4.11. Le dernier paragraphe de la revendication 1 comporte trois parties, la première concernant l'enregistrement par le contrôleur (1314) et les deux dernières son action d'interpolation. Si on les examine chacune tour à tour, l'on constatera que chacune d'entre elles constitue l'expression en termes clairs et appropriés d'une caractéristique technique indispensable.

4.12. Il est indiqué dans la première partie de la revendication que [le contrôleur] enregistre les valeurs déterminées des paramètres de commande sélectionnés pour chacun des noeuds. Cette partie, qui n'a pas donné lieu à des objections, traite brièvement de l'action du contrôleur telle qu'elle est exposée dans la description à la page 52, ligne 23, à la page 53, ligne 5, et, dans l'exemple précis qui a été donné, à la page 64, lignes 34 et 35 ainsi que dans d'autres passages.

4.13. Il est indiqué dans la seconde partie de la revendication que le contrôleur calcule des valeurs pour des trames situées entre des noeuds successifs (a) conformément aux valeurs aux noeuds précédent et suivant du paramètre de commande correspondant, ceci visant à exprimer de façon concise l'action qui dans la description a été décrite de plusieurs manières, à savoir:

(i) "Entre les moments choisis, [le contrôleur de haut niveau] interpole entre l'état précédent et l'état suivant pour chaque paramètre de commande" (cf. page 52, ligne 30).

(ii) "Interpolant entre les points fixés" (cf. page 52, ligne 35).

(iii) "Entre les noeuds, chaque paramètre fait l'objet d'une interpolation entre son état au noeud précédent et son état au noeud suivant, conformément [à une équation polynomiale du troisième degré dont les coefficients] sont **calculés** en termes de **valeur** du paramètre **aux noeuds considéré et au noeud suivant** et de valeur de la pente ou de la dérivée première du paramètre par rapport au temps aux noeuds considéré et au noeud [suivant]". (Cf. supra, page 53, lignes 21 à 32.) [c'est la Chambre qui souligne].

Es ist darauf hinzuweisen, daß eine Interpolation kaum zweckmäßig ist, **wenn sie nicht** "entsprechend" den Werten der Parameter an den ausgewählten Feldern erfolgt. Die mit der vorliegenden Erfindung bereitgestellte Interpolation entspricht dem Aufbau eines Interpolanten für eine Reihe nichtkollinear Punkte in einem zweidimensionalen Feld, dessen Ordinatenwerte für einige Abszissenwerte bekannt sind, wobei die Ordinatenwerte bei der vorliegenden Erfindung durch den Parameter dargestellt werden und die Abszisse durch die Zeit. Es steht außer Zweifel, daß eine sinnvolle Interpolation die bekannten Werte mit einbeziehen muß.

4.14. Der letzte Teil von Anspruch 1 bezieht sich auf die Berechnung der Parameterwerte, die "(b) entsprechend den Werten der Steigung oder der ersten Ableitung des jeweiligen Befehlsparameters am vorhergehenden und am nachfolgenden Knoten" erfolgt, "so daß die räumlichen Transformationen einen fließenden, sich stetig verändernden Videoeffekt ergeben".

4.15. Zwar ist es unstrittig, daß sich dieser letzte Teil des Anspruchs ordnungsgemäß auf die Beschreibung stützt; seine Bedeutung für den beanspruchten Gegenstand ist aber anders als beim zuvor beschriebenen Merkmal - möglicherweise nicht schon auf den ersten Blick offensichtlich. Die Bedeutung läßt sich jedoch unschwer aus der Art der beabsichtigten Wirkung und der elementaren mathematischen Regeln erschließen und wird durch die in der Anmeldung zitierte Veröffentlichung bestätigt.

4.16. **Beabsichtigt** ist ein **fließender**, sich **stetig** ändernder **Effekt**. Die Anfangsdaten bestehen aus den Parameterwerten für verhältnismäßig wenige aufeinanderfolgende Felder."

Im Anschluß an diese Analyse bezog sich der Beschwerdeführer auf ein in der Beschreibung des Anspruchs zitiertes Lehrbuch von de Boor und legte dar, daß die in Anspruch 1 und der Beschreibung genannten Interpolationstechniken schon 1981 bekannt gewesen seien und auf verschiedenen Interpolationsmethoden beruhten. Er nannte dazu ein Beispiel aus dem o. g. Lehrbuch (S. 49), das angeblich auf die für die vorliegende Erfindung erforderliche Interpolation direkt anwendbar ist. Nach diesem Beispiel "entsprach der Interpolant nicht nur den (gespeicherten) Parameterwerten an den betreffenden

It may be observed that there is hardly any purpose to an interpolation **unless** it is "in accordance with" the values of the parameter at the selected fields. The interpolation which the present invention provides is analogous to construction of an interpolant for a set of non-colinear points in a two-dimensional field of which ordinate values are known for a few abscissa values, the ordinate values being represented in the present invention by the parameter and the abscissa by time. It is beyond doubt that a meaningful interpolation has to take into account the known values.

4.14. The final part of claim 1 refers to the computation of the values of the parameters being "(b) in accordance with the values of the slope or first derivative of the respective command parameter at the preceding and succeeding knots, so that the spatial transformations provide a smooth and continuously changing video effect".

4.15. Although there is no dispute that this final part of the claim is properly based on the description, the relevance of it to the claimed subject-matter might not be as immediately apparent as the foregoing feature. However, the significance is not difficult to derive from the nature of the desired effect and elementary mathematics, confirmed by the published work cited in the application.

4.16. The **desired effect** is a **smooth** and **continuously** changing effect. The starting data consists of the values of the parameter for relatively few fields in a sequence."

Following that analysis, the appellant referred to a textbook by de Boor, cited in the description of the application, going on to show that interpolating techniques such as those referred to in claim 1 and in the description of the application had been well established by 1981 and relied on different interpolation methods. The appellant referred to an example given in said textbook (page 49) which was said to be directly applicable to the interpolation required for the present invention. According to this example, "the interpolant is in accordance not only with the (stored) parameter values at

On peut observer qu'une interpolation n'a guère d'intérêt **à moins qu'elle ne** "soit effectuée conformément aux" valeurs du paramètre aux trames sélectionnées. L'interpolation effectuée dans la présente invention est analogue à la construction d'une partie interpolée pour un ensemble de points non colinéaires dans une trame bidimensionnelle dont les ordonnées sont connues pour un petit nombre de valeurs des abscisses, les valeurs du paramètre étant portées en ordonnées dans la présente invention, et le temps étant porté en abscisse. Il ne fait pas de doute que pour avoir un sens, l'interpolation doit tenir compte des valeurs connues.

4.14. La partie finale de la revendication 1 concerne le calcul des valeurs des paramètres "(b) conformément aux valeurs de la pente ou de la dérivée première du paramètre de commande correspondant aux noeuds précédent et suivant, de façon à ce que les transformations spatiales produisent un effet vidéo se modifiant sans cesse, de façon insensible".

4.15. Bien qu'il ne soit pas contesté que cette partie finale de la revendication se fonde correctement sur la description, sa pertinence pour ce qui est de l'objet revendiqué pourrait ne pas être aussi immédiatement apparente que ce n'est le cas pour la caractéristique précédente. Toutefois, il n'est pas difficile d'en constater l'importance, qui découle de la nature de l'effet recherché et des mathématiques élémentaires, comme le confirme l'ouvrage cité dans la demande.

4.16. L'**effet recherché** est une modification **incessante** et **insensible**. Les données de départ sont les valeurs du paramètre pour un nombre relativement limité de trames dans une séquence."

Poursuivant cette analyse, le requérant s'est référé à un manuel de de Boor, cité dans la description, afin de montrer que les techniques d'interpolation du type de celles mentionnées dans la revendication 1 et dans la description étaient connues depuis 1981 et se fondaient sur différentes méthodes d'interpolation. Le requérant a cité un exemple donné dans cet ouvrage (page 49), exemple dont il était affirmé qu'il était directement applicable à l'interpolation requise pour la présente invention. D'après cet exemple, "la partie interpolée correspond non seulement aux valeurs (enregistrées) du paramètre

festgesetzten Punkten, sondern auch der ersten Ableitung des Parameters an diesen Punkten". Der Beschwerdeführer erklärte, der Verfasser des Lehrbuchs sei von der sog. "schrittweisen linearen Interpolation" ausgegangen. Diese Technik sei allerdings recht ungenau, weshalb der Verfasser darauf hinweise, daß

"für eine gleichmäßigere und auch effizientere Annäherung eine schrittweise polynome Annäherung mit Stücken höherer Ordnung erforderlich ist"; ferner sei "die am häufigsten verwendete (wenn auch offensichtlich nicht die einzige - Anmerkung des Beschwerdeführers) Methode nach wie vor eine schrittweise kubische Annäherungsfunktion."

Der Beschwerdeführer bekräftigte zusammenfassend, daß die Formulierung von Anspruch 1 (im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ) klar sei und den für die Erfindung begehrten Schutz eindeutig angebe. Ferner beinhalte er insofern alle notwendigen "wesentlichen Merkmale", als 1. alle gemäß der Beschreibung zur Ausführung der Erfindung notwendigen Merkmale darin enthalten (d. h. durch die Beschreibung gestützt) seien und 2. alle wesentlichen Merkmale zur Abgrenzung der Erfindung vom gegenwärtigen Stand der Technik vorhanden seien.

Der Beschwerdeführer wies außerdem darauf hin, daß in der angefochtenen Entscheidung der Rechtsstand der am 15. November 1990 eingereichten Ansprüche 6 und 7 falsch bewertet worden sei. Der Beschwerdeführer (Anmelder) habe diese Ansprüche zu keinem Zeitpunkt zurückgezogen.

V. Aus diesen Gründen beantragte er:

(i) die Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung;

(ii) die Erteilung eines Patents auf die Anmeldung auf der Grundlage der folgenden Unterlagen:

der Ansprüche 1 bis 7 in der am 2. November 1992 eingereichten Fassung,

the relevant set points but also in accordance with the first derivative of the parameter at the relevant set points". The appellant said that the author of the textbook started from an interpolating technique known as "piecewise linear interpolation". This technique, however, was very rough and the author, therefore, indicated that:

"both for a smoother approximation and for a more efficient proximation one has to go to piecewise polynomial approximation with higher order pieces" and, moreover, that "the most popular choice (though obviously not the only choice - appellant's remark) continues to be a piecewise cubic approximation function."

The appellant summed up the argument, asserting that, (having regard to Article 84 EPC) the language of claim 1 was clear and that it correctly identified the protection sought for the invention. It, moreover, contained all necessary "essential features", first, in the sense that all the features described in the description as necessary for the performance of the invention were present in claim 1 (ie they were supported by the description) and, secondly, in the sense that all essential features were present to enable the invention to be distinguished from the prior art.

Moreover, the appellant pointed out that the decision under appeal did not treat the status of claims 6 and 7, filed on 15 November 1990, correctly. At no time had the appellant (applicant) abandoned those claims.

V. The appellant therefore requested that:

(i) the decision of the examining division be set aside;

(ii) that the application be allowed to proceed to grant with the following supporting documents:

claims 1 to 7 as filed on 2 November 1992,

aux points fixés considérés, mais aussi à la dérivée première du paramètre aux points fixés considérés". Le requérant a affirmé que l'auteur du manuel était parti d'une technique d'interpolation connue sous le nom d'"interpolation linéaire par morceaux". Cette technique était néanmoins très grossière, et l'auteur indiquait par conséquent que :

"pour permettre à la fois une approximation plus continue et rendre l'analyse immédiate plus efficace, il faut procéder à une approximation polynomiale par morceaux avec des morceaux "d'ordre supérieur", et, en outre, que "le choix le plus courant" (bien que ce ne soit manifestement pas le seul - c'est le requérant qui ajoute cette remarque) "reste une fonction d'approximation cubique par morceaux."

Résumant son argumentation, le requérant a affirmé que (du point de vue des conditions posées à l'article 84 CBE), le texte de la revendication 1 était clair et définissait correctement la protection recherchée pour l'invention, et qu'il indiquait par ailleurs toutes les "caractéristiques essentielles" nécessaires, 1°) parce que toutes les caractéristiques présentées dans la description comme nécessaires pour l'exécution de l'invention figuraient dans la revendication 1 (c.-à-d. que la revendication se fondait à cet égard sur la description) et, 2°) parce qu'il avait été indiqué toutes les caractéristiques essentielles pour permettre de distinguer l'invention de l'état de la technique.

En outre, le requérant a fait observer que la décision attaquée n'avait pas rendu compte correctement de la situation juridique en ce qui concerne les revendications 6 et 7, déposées le 15 novembre 1990. A aucun moment, le requérant (demandeur) n'avait abandonné ces revendications.

V. Le requérant a donc demandé:

i) que la décision de la division d'examen soit annulée ;

ii) que la demande puisse aboutir à la délivrance d'un brevet sur la base des documents suivants :

revendications 1 à 7 telles que déposées le 2 novembre 1992,

der Beschreibung, Seiten 1 bis 3 in der am 2. November 1992 und Seiten 4 bis 91 in der am 15. Juli 1989 eingereichten Fassung

der Zeichnungsblätter 1 bis 10 und 12 bis 19 in der ursprünglich eingereichten Fassung und des Blatts 11 in der am 15. Juli 1989 eingereichten Fassung

(iii) die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung für den Fall, daß die Beschwerdekammer dem Antrag ii oder einem in der Beschwerdebegründung alternativ gestellten Antrag nicht stattgeben könne (der Beschwerdeführer hatte in seiner Beschwerdebegründung erklärt, er sei bereit, die Formulierung der Ansprüche zu ändern, falls die Kammer dies für nötig befände, und z. B. die Formulierung "entsprechend" im letzten Absatz von Anspruch 1 in "ausgehend von" oder "in Abhängigkeit von" abzuändern).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Wie aus der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, wies die Prüfungsabteilung die vorliegende Anmeldung mit der Begründung zurück, daß

"die Anmeldung nicht den Anforderungen von Artikel 84 EPU entspricht, da Anspruch 1 nicht klar ist".

Um diese Frage entscheiden zu können, muß zunächst festgestellt werden, worum es bei der Erfindung im wesentlichen geht.

3. Da die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung keine Dokumente des Stands der Technik anführt, geht die Kammer davon aus, daß das vom Beschwerdeführer angegebene technische Problem als die der Erfindung objektiv zugrunde liegende Aufgabe anzusehen ist. In der Beschwerdebegründung vertrat der Beschwerdeführer die Auffassung, daß der erste Absatz von Anspruch 1 den Ausgangspunkt der Erfindung definiere; demnach lautet die Aufgabe wie folgt:

"Wie kann eine wiederholbare Abfolge von Befehls- oder Steuerparametern für ein Bildtransformationssystem erreicht werden, das so ausgelegt ist, daß es nach Eingabe von Gruppen von Datenelementen, die Videofelder darstellen, für jedes einer Vielzahl aufeinanderfolgender Felder eine modifizierte Datengruppe entsprechend den für dieses Feld geltenden Werten einer Vielzahl von

description pages 1 to 3 filed on 2 November 1992 and pages 4 to 91 as filed on 15 July 1989,

drawing sheets 1 to 10 and 12 to 19 as originally filed, and sheet 11 as filed on 15 July 1989;

(iii) that oral proceedings be appointed in the event that the board of appeal were unable to accede to request (ii) or any alternative request formulated in the grounds of appeal (the appellant had in the grounds of appeal declared that he was prepared to change the language in the claims, were the board to consider this necessary, eg to change "in accordance with" in the last paragraph of claim 1 into "in response to" or "in dependence upon").

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. The ground for the refusal of the present application by the examining division according to the decision under appeal was that:

"the application does not meet the requirements of Article 84 EPC, because claim 1 is not clear".

In order to be able to decide upon this issue, it is necessary to establish what the invention is, in essence, about.

3. Having regard to the fact that in the decision under appeal the examining division has not mentioned any prior art document, it appears appropriate to the board to consider the technical problem, identified by the appellant, to be the objective problem to be solved by the invention. The appellant in its statement of grounds of appeal considered that the first paragraph of claim 1 defined the starting point of the invention and, therefore, identified the problem to be

"how to achieve a repeatable sequence of command or control parameters for an image transformation system which ... is operable to act on input arrays of data samples representing video fields to compute for each of a multiplicity of fields in a sequence, a modified array of data samples in accordance with the values in respect of that field of a plurality of command parameters which

texte de la description, pages 1 à 3, telles que déposées le 2 novembre 1992, et 4 à 91, telles que déposées le 15 juillet 1989,

feuilles de dessins 1 à 10 et 12 à 19, telles que déposées initialement, et feuille 11 telle que déposée le 15 juillet 1989 ;

iii) que la Chambre tiennne une procédure orale au cas où elle ne pourrait accéder à la requête ii) ou à toute autre requête formulée dans le mémoire exposant les motifs du recours (le requérant avait déclaré dans ledit mémoire qu'il était prêt à modifier la rédaction des revendications, si la Chambre le jugeait nécessaire, en remplaçant, par. ex., "conformément à" au dernier paragraphe de la revendication 1 par "en fonction de" ou "en réponse à").

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Aux termes de la décision attaquée, la demande a été rejetée par la division d'examen au motif que :

"la demande ne répond pas aux exigences de l'article 84 CBE, car la revendication 1 n'est pas claire".

Afin de pouvoir trancher cette question, il est nécessaire d'établir en quoi consiste l'essence de l'invention.

3. La division d'examen n'ayant mentionné aucune antériorité dans la décision attaquée, la Chambre estime que le problème technique identifié par le requérant doit être considéré comme étant le problème objectif que l'invention doit résoudre. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a estimé que le premier paragraphe de la revendication 1 définissait le point de départ de l'invention, et que donc le problème qui se posait concernait

"la manière dont pourrait être obtenue une séquence répétable de paramètres de commande d'un système de transformation d'images, ... exploitable pour agir sur des ensembles d'entrée d'échantillons de données représentant des trames vidéo afin de calculer un ensemble modifié d'échantillons de données pour chaque trame d'un ensemble de trames dans une séquence, et cela confor-

Befehlsparametern errechnet, die für jedes Feld eine räumliche Transformation des von der eingegebenen Datengruppe dargestellten Bildes bestimmen".

Wie der Beschwerdeführer festgestellt hat, erscheint es auf den ersten Blick notwendig, für eine Transformationsabfolge eine große Anzahl von Befehlsparametern zu bestimmen und zu speichern. Erfindungsgemäß läßt sich jedoch eine hinreichend genaue Darstellung der Transformation dadurch erzielen, daß nur für einige ausgewählte Felder die Werte der Befehlsparameter ("Knoten") gespeichert und diese dann für die zwischen den Knoten liegenden Felder interpoliert werden.

Die Kammer ist der Ansicht, daß die drei Absätze im Anspruch 1, die auf den einleitenden ersten Absatz folgen, hinsichtlich der Formulierung völlig klar sind. Sie machen deutlich, daß das Steuersystem Mittel enthalten muß, welche (1) alle aufeinanderfolgenden Felder auswählen, (2) eine im Vergleich zur Gesamtzahl aller aufeinanderfolgenden Felder kleine Anzahl von Knoten programmieren und (3) Werte ausgewählter Befehlsparameter für die erwähnten "Knoten" festlegen. Tatsächlich hat die Prüfungsabteilung die bisher aufgeführten Absätze ja auch nicht als unklar beanstandet.

Die zentrale Idee der Erfindung ist nach Ansicht der Kammer im dritten Absatz von Anspruch 1 enthalten; dort heißt es, daß nur (eine im Vergleich zur Anzahl der Felder kleine Zahl von) "Knoten" programmiert werden. Die im letzten Absatz des Anspruchs 1 genannten Merkmale beschreiben genauer, wie diese Idee in die Praxis umzusetzen ist. Die Lehre der letzten beiden Zeilen dieses Anspruchs, die lediglich das gewünschte Ergebnis der Erfindung angibt, stellt kein echtes technisches Merkmal dar. Dennoch bezeichnet sie in etwa die Bedingungen und auch die Einschränkungen für die im ersten Abschnitt erwähnte Berechnung.

Anspruch 1 ist, wie oben dargelegt, in dem Sinne klar, daß er deutlich formuliert ist und keinen Anlaß zu einer falschen Auslegung seines Wortlauts gibt. Die Kammer ist daher in diesem Fall der Ansicht, daß die Erfordernisse des ersten Teils des

determine for each field a spatial transformation of an image represented by the respected input array of data samples".

At first sight, as the appellant has noted, it appears to be necessary to determine and store a large number of command parameters for a transformation sequence. However, according to the invention a sufficiently accurate representation of the transformation can be provided by storing values for the command parameters for only a few selected fields ("knots") and to interpolate the values for the fields between the "knots".

To the board it appears that in claim 1 the three paragraphs following the first introductory paragraph are perfectly clear having regard to the language used. They make clear that means must be contained in the control system which (1) select all the fields in a sequence, (2) program the said knots which are few in number relative to all the fields in a sequence; and (3) set values of selected command parameters for the said "knots". In fact, it appears that the examining division did not consider the paragraphs mentioned so far to be unclear.

To the board the key-idea of the invention appears to be given in the third paragraph of claim 1, i.e. that only "knots" (which are few relative to the number of fields) are programmed. The features according to the last paragraph of claim 1 specify how this idea is performed in practice. The teaching of the last two lines of this claim, which only indicates the desired result to be achieved by the invention, does not represent a true technical feature. Nevertheless, it roughly indicates the conditions and the restrictions for the computing mentioned in the first part of the paragraph.

As has been shown above, claim 1 is clear in the sense that it uses a language that is clear and does not give rise to misinterpretation of its wording. Thus, the board in this case finds that the requirements of the first part of the second sentence of

mément aux valeurs **pour cette trame** d'un ensemble de paramètres de commande qui déterminent pour chaque trame une transformation spatiale d'une image représentée par l'ensemble d'entrée correspondant d'échantillons de données".

A première vue, comme l'a noté le requérant, il semble nécessaire de déterminer et d'enregistrer un grand nombre de paramètres de commande pour une séquence de transformation. Toutefois, selon l'invention, il est possible d'obtenir une représentation suffisamment précise de la transformation en n'enregistrant les valeurs des paramètres de commande que pour un petit nombre de trames sélectionnées ("noeuds") et en interpolant les valeurs pour les trames situées entre les "noeuds".

La Chambre estime que, dans la revendication 1, les trois paragraphes qui suivent le premier paragraphe servant d'introduction sont rédigés en termes parfaitement clairs. Ils précisent que le système de commande doit comporter des moyens permettant (1) de sélectionner toutes les trames d'une séquence, (2) de programmer lesdits noeuds, qui sont peu nombreux par rapport à l'ensemble des trames d'une séquence, et (3) de fixer les valeurs des paramètres de commande sélectionnés pour lesdits "noeuds". De fait, il ne semble pas jusqu'ici que la division d'examen ait considéré que les paragraphes en question manquaient de clarté.

La Chambre pense que c'est le troisième paragraphe de la revendication 1 qui expose l'idée-clé de l'invention, à savoir que seuls sont programmés les "noeuds" (peu nombreux par rapport au nombre de trames). Les caractéristiques mentionnées au dernier paragraphe de la revendication 1 montrent comment cette idée est réalisée dans la pratique. L'on ne peut considérer comme une véritable caractéristique technique l'enseignement des deux dernières lignes de cette revendication, qui indiquent seulement le résultat que l'on cherche à obtenir par l'invention. Néanmoins, elles fixent en gros les conditions et les limites dans lesquelles doivent s'effectuer les calculs mentionnés dans la première partie du paragraphe.

Comme cela a été montré plus haut, la revendication 1 est claire en ce sens que sa rédaction est claire et ne prête pas à malentendu. La Chambre pense donc que dans cette affaire il a été satisfait aux exigences énoncées dans la première partie de la secon-

zweiten Satzes von Artikel 84 erfüllt sind, d. h. daß sie (die Ansprüche) "deutlich und knapp gefaßt" sind.

4. Der angefochtenen Entscheidung zufolge mangelt es Anspruch 1 insbesondere deshalb an Klarheit, "weil nicht ersichtlich ist, wie die Werte der Befehlsparameter für die Felder zwischen zwei aufeinanderfolgenden Knoten anhand der Werte der betreffenden Befehlsparameter und deren Ableitungen an den Knoten zu berechnen sind". In diesem Punkt kommt die Kammer zum entgegengesetzten Ergebnis:

Nach Artikel 84 Satz 1 EPÜ müssen in einer europäischen Patentanmeldung die "Patentansprüche ... den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird". Die wichtigste Funktion eines Patentanspruchs ist es daher, den für die Erfindung begehrten Schutzzumfang festzulegen. Es ist also nicht immer notwendig, daß in einem Anspruch die technischen Merkmale oder Schritte in allen Einzelheiten beschrieben sind. Die Kammer kann sich deshalb dem Teil der Entscheidung der Prüfungsabteilung nicht anschließen, in dem es heißt: "Um deutlich zu sein, müßte Anspruch 1 die erforderlichen Berechnungen so genau angeben, daß ein Fachmann die Erfindung ausführen könnte, ohne dabei selbst erfinderisch tätig zu werden". Nach Auffassung der Kammer genügt es, wenn die Anmeldung als Ganzes (die Ansprüche in Verbindung mit der Beschreibung und den Zeichnungen) die notwendigen Merkmale einer Erfindung (in diesem Falle die Berechnung) so genau beschreibt, daß ein Fachmann die Erfindung ausführen kann. Dieses Erfordernis bezieht sich allerdings auf Artikel 83 EPÜ und ist für Artikel 84 EPÜ ohne Belang.

Der Inhalt von Patentansprüchen unterliegt den Bestimmungen des Artikels 84 und der Regel 29 EPÜ. Nach Artikel 83 muß die Anmeldung als Ganzes (die Ansprüche in Verbindung mit der Beschreibung und den Zeichnungen) und nicht ein einzelner Patentanspruch als solcher ausreichend offenbart sein.

5. Die Kammer stimmt jedoch auch der vom Beschwerdeführer vertretenen Auslegung der Bedeutung des zweiten Teils des zweiten Satzes von Artikel 84 EPÜ (wonach die Ansprüche durch die Beschreibung gestützt sein müssen - vgl. Nr. IV) zu, wonach alle in der Beschreibung als zur Ausführung der Erfindung notwendig

Article 84 EPC are fulfilled, i.e. that "they (the claims) shall be clear and concise".

4. According to the decision under appeal claim 1 lacks clarity, in particular, "because it is not clear how the values of the command parameters for fields between successive knots are to be computed in terms of the values of the respective command parameters and their derivatives at the knots". With regard to this issue, the board has reached the opposite conclusion:

According to Article 84, first sentence, EPC, in a European patent application "the claims shall define the matter for which protection is sought". Therefore, the primary function of a claim is to set out the scope of protection sought for an invention. This implies that it is not always necessary for a claim to identify technical features or steps in detail. Thus, the board cannot agree with the examining division's decision where it is stated that "in order to be clear, claim 1 would have to state the necessary computations in such a degree of detail that a person skilled in the art would be enabled to perform the invention without exercising inventive skill". The board considers that it is sufficient if the application as a whole (the claims together with the description and drawings) describes the necessary characteristics of an invention (in this case the computation) in a degree of detail such that a person skilled in the art can perform the invention. This requirement, however, relates to Article 83 EPC and is not relevant to Article 84 EPC.

The content of claims is governed by the requirements of Article 84 and Rule 29 EPC. Under Article 83 EPC sufficient disclosure is required of an application as a whole (claims together with the description and drawings), but not of a patent claim as such.

5. However, the board also agrees with the appellant's interpretation of the meaning of the second part of said second sentence of Article 84 EPC (as regards the requirement for the claims to be supported by the description - see paragraph IV above), in that all the features described in the description as being

de phrase de l'article 84 CBE, à savoir qu'elles (les revendications) doivent être claires et concises".

4. Selon la décision attaquée, la revendication 1 manque de clarté, notamment "parce que l'on ne voit pas clairement comment les valeurs des paramètres de commande pour les trames situées entre des noeuds successifs sont calculées en termes de valeurs à ces noeuds des paramètres de commande correspondants et de leurs dérivées". Sur ce point, la Chambre est parvenue à la conclusion opposée :

Selon l'article 84 CBE, première phrase, dans une demande de brevet européen, "les revendications définissent l'objet de la protection demandée". Une revendication a donc pour fonction première de fixer l'étendue de la protection demandée pour une invention. Il en résulte qu'il n'est pas toujours nécessaire qu'une revendication définisse en détail des caractéristiques ou des étapes techniques. La Chambre ne peut donc se rallier à l'avis de la division d'examen qui avait déclaré dans sa décision que "pour que la revendication 1 soit claire, il faudrait qu'elle expose les calculs nécessaires avec suffisamment de détails pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention sans avoir à faire preuve d'esprit inventif". La Chambre estime qu'il suffit que la demande considérée dans son ensemble (c'est-à-dire les revendications plus la description et les dessins) expose les caractéristiques essentielles d'une invention (en l'espèce les calculs) avec suffisamment de détails pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention. Or, c'est là une condition exigée à l'article 83, et non à l'article 84 CBE.

Le contenu des revendications doit satisfaire aux conditions requises par l'article 84 et la règle 29 CBE. Aux termes de l'article 83 CBE, c'est dans la demande considérée dans son ensemble (comprenant les revendications, la description et les dessins), et non dans une revendication en tant que telle que "l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète".

5. Toutefois, la Chambre, se ralliant par ailleurs à l'interprétation donnée par le requérant de la seconde partie de la seconde phrase de l'article 84 CBE (pour ce qui est de l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description, voir point IV supra), considère que toutes les caractéristiques présentées dans

bezeichneten Merkmale (wesentliche Merkmale) in einem entsprechenden Anspruch vorkommen müssen (vgl. T 32/82, ABI. EPA 1984, 354).

Es müssen daher die zur Lösung der betreffenden technischen Aufgabe notwendigen Merkmale in dem Anspruch enthalten sein. Im Verfahren vor der Prüfungsabteilung kommt es häufig vor, daß sachdienliche Dokumente angeführt werden, was zur Folge hat, daß das Kernstück einer beanspruchten Erfindung abgeändert werden muß und damit auch die entsprechende Aufgabenstellung in geänderter Form erscheint. In diesen Fällen müssen dem Anspruch oft noch neue wesentliche Merkmale hinzugefügt werden, um die Lösung deutlich zu kennzeichnen und um die Erfindung vom Stand der Technik abzugrenzen.

Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung keine Dokumente erwähnt, anhand deren sich die wesentlichen Merkmale des vorliegenden Anspruchs 1 herausarbeiten ließen und somit eine Abgrenzung der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik möglich wäre. Geht man aber davon aus, daß der Stand der Technik und der Ansatzpunkt der Erfindung dem entsprechen, was der Beschwerdeführer vorträgt, so scheint das Kernstück der Erfindung in der Bereitstellung von Knoten zu liegen, von denen aus - wie auch immer - weitere Parameterwerte berechnet werden (vgl. Nr. 3). Da der Erfindung kein einschlägiger Stand der Technik entgegengehalten wurde, der die Interpolation zwischen den Knoten in dem erfindungsgemäßen oder einem eng verwandten technischen Bereich als bekannt offenbart hätte, dürfte sich der Gegenstand des Anspruchs 1 - beim gegenwärtigen Stand des Verfahrens - prima facie klar von dem vom Beschwerdeführer beschriebenen Stand der Technik unterscheiden. Nach Ansicht der Kammer bedarf es nach Artikel 84 EPÜ in dem Anspruch keiner weiteren Beschreibung der Erfindung zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik. Hierfür reichen funktionelle Merkmale aus.

6. Aus der angefochtenen Entscheidung geht hervor, daß die Prüfungsabteilung, wie schon vom Beschwerdeführer vermutet (vgl. Nr. IV, letzten 4 Zeilen), die am 15. November 1990 eingereichten Ansprüche 6 und 7 irrtümlich für zurückgenommen hielt.

necessary to carry out the invention (essential features) must be present in a corresponding claim (see T 32/82, OJ EPO 1984, 354).

Thus, features which are necessary to solve the technical problem concerned must be present in the claim. During proceedings before an examining division, it often happens that pertinent documents are cited with the result that the core of a claimed invention has to be changed and also the corresponding problem to be solved appears in a modified form. In such cases often new essential features must be added to the claim in order to identify clearly the solution and to distinguish the invention from the prior art.

In the present case the examining division has not mentioned any documents in the light of which such essential features of the present claim 1 could be identified to distinguish the invention from the prior art. However, when the prior art and the starting point of the invention is considered to be such as proposed by the appellant, it appears (see paragraph 3 above) that the core of the invention is to be seen in the provision of knots from which other parameter values are somehow computed. Since no pertinent prior art has been cited against the present application, disclosing interpolation between knots as being known in what can be considered to be the technical field of the present invention, or a closely related field, prima facie, it appears that the subject-matter of claim 1 at the present stage of the proceedings is clearly distinguished from the prior art mentioned by the appellant. In the opinion of the board no further specification of the invention or distinction from the prior art in the claim is required under Article 84 EPC. For these purposes functional features may suffice in a claim.

6. It appears from the decision under appeal that the examining division, as suggested by the appellant (see last four lines of paragraph IV, above), mistakenly considered claims 6 and 7, filed on 15 November 1990, as having been abandoned.

la description comme nécessaires pour l'exécution de l'invention (caractéristiques essentielles) doivent être reprises dans une revendication correspondante (cf. T 32/82, JO OEB 1984, 354).

Les caractéristiques nécessaires pour résoudre le problème technique sur lequel porte la demande doivent donc être exposées dans la revendication. Au cours de la procédure devant une division d'examen, il arrive souvent que des documents pertinents soient cités, ce qui amène à modifier les éléments essentiels de l'invention revendiquée, si bien que le problème à résoudre par l'invention doit lui aussi être posé sous une forme modifiée. En pareil cas, il est souvent nécessaire d'ajouter de nouvelles caractéristiques essentielles dans la revendication afin d'indiquer clairement la solution et de permettre de distinguer l'invention de l'état de la technique.

Dans la présente affaire, les caractéristiques essentielles qui dans la revendication 1 actuelle permettraient de distinguer l'invention de l'état de la technique ne peuvent être définies à la lumière de documents pertinents, la division d'examen, n'ayant pas cité de tels documents. Toutefois, si l'on admet que l'état de la technique et le point de départ de l'invention sont ceux qui ont été proposés par le requérant, il apparaît alors (cf. point 3 supra) que l'invention consiste essentiellement à créer des noeuds à partir desquels doivent être calculées d'une façon ou d'une autre d'autres valeurs de paramètres. Etant donné qu'il n'a pas été opposé à la présente demande d'antériorité pertinente qui rendrait connue l'interpolation entre des noeuds dans ce qui peut être considéré comme étant le domaine technique dont relève la présente invention, ou un domaine proche, il semble de prime abord, au stade actuel de la procédure, que l'objet de la revendication 1 se distingue clairement de l'état de la technique cité par le requérant. De l'avis de la Chambre, l'article 84 CBE n'exige pas d'autre définition de l'invention ni que l'invention puisse être distinguée de l'état de la technique dans la revendication. Il suffit pour cela que la revendication comporte des caractéristiques fonctionnelles.

6. Comme l'a suggéré le requérant (cf. les quatre dernières lignes du point IV supra), il ressort de la décision attaquée que la division d'examen a considéré par erreur que les revendications 6 et 7, déposées le 15 novembre 1990, avaient été abandon-

Auf diese Ansprüche ist sie deshalb auch nicht weiter eingegangen. Die Kammer hat den Eindruck, daß mit dem unabhängigen Anspruch 6 grundsätzlich ein entsprechendes Verfahren bereitgestellt werden sollte. Der Wortlaut von Anspruch 6 ist allerdings noch nicht an den jetzigen Anspruch 1 angepaßt worden.

7. Da die Kammer der Auffassung ist, daß dem Beschwerdeführer Gelegenheit gegeben werden sollte, seine Anmeldung von zwei Instanzen auf alle Erfordernisse des EPÜ hin überprüfen zu lassen, macht sie von dem ihr nach Artikel 111 (1) EPÜ zustehenden Ermessen Gebrauch und weist die vorliegende Anmeldung zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurück.

Die Kammer hält in diesem Zusammenhang fest, daß nach der angefochtenen Entscheidung mangelnde Klarheit des Anspruchs 1 der einzige Grund für die Zurückweisung war.

Dies ist auch der einzige Punkt, über den sich die Kammer in dieser Entscheidung ein Urteil gebildet hat; sie ist zu der Auffassung gelangt, daß der Anspruch 1 in seiner jetzigen Fassung nach dem gegenwärtigen Stand des Verfahrens den Anforderungen des Artikels 84 EPÜ entspricht, da er klar und knapp gefaßt ist. Die Kammer hat sich jedoch bei der Entscheidungsfindung vorwiegend auf die Ausführungen des Beschwerdeführers gestützt.

Um dem Beschwerdeführer nicht die Möglichkeit einer Überprüfung durch zwei Instanzen zu nehmen, hat die Kammer in der Überlegung, daß die vorrangige Aufgabe der Beschwerdekammern nicht darin besteht, europäische Patentanmeldungen zu prüfen, sondern über Beschwerden zu entscheiden, weder untersucht, ob die Anmeldung in ihrer nunmehrigen Fassung Artikel 76 (1) EPÜ (Inhalt gegenüber der Stammanmeldung), Artikel 84 EPÜ, Satz 2, letzter Teil (Stützung des Anspruchs durch die Beschreibung) und Artikel 123 (2) EPÜ (Anwendbarkeit auf eine Teilanmeldung) entspricht, noch, inwieweit die Erfindung in der beanspruchten Fassung möglicherweise unter die Ausschlußbestimmungen des Artikels 52 (2) EPÜ fällt.

Für den Fall, daß die Erfindung auf erfinderische Tätigkeit geprüft werden muß, möchte die Kammer darauf hinweisen, daß die zuständige

Thus these claims were not taken into further consideration. To the board, it appears that independent claim 6 is, in principle, intended to identify a method corresponding to the system according to claim 1. The wording of claim 6 has, however, not yet been adapted to the present claim 1.

7. Since the board is of the opinion that the appellant should have the possibility to have this application examined with regard to all the requirements of the EPC by two instances, in application of the board's discretion pursuant to Article 111(1) EPC, further examination of the present application is left to the examining division.

In this context, the board notes that, according to the decision under appeal, the only ground of the refusal was lack of clarity of claim 1.

This is also the only issue the board has formed a judgment on in this decision and it has decided that claim 1 as it stands, at the present stage of the proceedings, satisfies the requirements of Article 84 EPC in that claim 1 is clear and concise. However, in arriving at this decision, the board has based its opinion to a large extent upon the statements of the appellant.

In order not to deprive the appellant of an examination by two instances and considering that boards of appeal are primarily concerned with judging upon appeals and not with examining European patent applications, the board has not investigated whether the application, as it stands now, satisfies Article 76(1) EPC (content in relation to parent application), Article 84, second part of second sentence, EPC (support of the claim by the description), Article 123(2) EPC (applicability to a divisional application), nor in how far the invention as claimed might fall under the exclusions of Article 52(2) EPC.

Should it be necessary to examine the inventive step of the invention, the board would like to point out, that in the communication of 8 May

données, si bien qu'elle n'a pas examiné plus avant ces revendications. La Chambre considère que la revendication indépendante 6 vise, en principe, à définir une méthode correspondant au système divulgué dans la revendication 1. Toutefois, le texte de la revendication 6 n'a pas encore été adapté pour être mis en accord avec le texte de l'actuelle revendication 1.

7. La Chambre estimant que le requérant devrait pouvoir obtenir que deux instances examinent si sa demande répond à toutes les exigences de la CBE, elle décide, usant en cela du pouvoir d'appréciation qui lui a été reconnu par l'article 111(1) CBE, de renvoyer l'affaire à la division d'examen, à charge pour celle-ci de poursuivre l'examen de la demande.

La Chambre fait observer à ce propos que, aux termes de la décision attaquée, le seul motif de rejet était le manque de clarté de la revendication 1.

C'est aussi le seul point que la Chambre a tranché dans la présente décision : elle estime qu'au stade actuel de la procédure, le texte de la revendication 1 qui lui a été soumis satisfait aux exigences de l'article 84 CBE, la revendication 1 étant claire et concise. Cependant, pour rendre cette décision, la Chambre s'est fondée en grande partie sur les déclarations du requérant.

Ne souhaitant pas priver le requérant d'un examen de sa demande par deux instances et considérant que les chambres de recours ont avant tout à statuer sur les recours et non à procéder à l'examen des demandes de brevet européen, la Chambre n'a pas cherché à savoir si le texte actuel de la demande répond aux conditions visées à l'article 76(1) CBE (contenu ne s'étendant pas au-delà de celui de la demande initiale), à l'article 84 CBE, seconde partie de la deuxième phrase (fondement de la revendication sur la description), et à l'article 123(2) CBE (modifications pouvant être apportées à une demande divisionnaire), et n'a pas examiné non plus dans quelle mesure l'invention qui a été revendiquée pourrait tomber sous le coup des exclusions prononcées à l'article 52(2) CBE.

Au cas où il serait nécessaire d'examiner l'invention sous l'aspect de l'activité inventive, la Chambre voudrait faire observer que, dans sa

Prüfungsabteilung in ihrem Bescheid vom 8. Mai 1985 die Auffassung vertreten hatte, daß der Gegenstand des veröffentlichten, geänderten Anspruchs 22 der Stammanmeldung, der nun den Kern des vorliegenden Anspruchs 1 darstellt, aufgrund des im Prüfungsverfahren angezogenen Stands der Technik für den Fachmann naheliegend sei.

8. Was den Antrag des Beschwerdeführers auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung für den Fall anbelangt, daß die Kammer nicht in der Lage sein sollte, der Erteilung eines Patents auf der Grundlage eines der Anträge des Beschwerdeführers zuzustimmen, so weist die Kammer auf folgendes hin: Da im vorliegenden Fall mit der eigentlichen Prüfung der Anmeldung auf alle Erfordernisse des EPÜ - mit Ausnahme des Artikels 84 - noch nicht einmal begonnen worden ist, erscheint es weder angebracht noch zweckdienlich, den Beschwerdeführer zu einer mündlichen Verhandlung vor der Kammer zu laden. Wenn die Kammer - wie hier - die Sache an die erste Instanz zurückverweist, besteht nämlich die Gefahr, daß die erste Instanz durch eine mündliche Verhandlung vor der Kammer beeinflußt wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der unter Nummer V ii) genannten Anmeldungsunterlagen an die erste Instanz zurückverwiesen.

1985 by the examining division in charge, the subject-matter of published, amended claim 22 of the parent application, the subject-matter of which represents the core of the present claim 1, was considered to be obvious to a skilled person having regard to the prior art documents cited in those proceedings.

8. With regard to the appellant's request for oral proceedings in case the board were unable to allow the application to proceed to grant on the basis of any of the appellant's requests, the board notes that, under the present circumstances, where proper examination of the application in respect of all the requirements of the EPC, other than those under Article 84, has not yet even been started, it seems neither appropriate nor expedient to summon the appellant to oral proceedings before the board. In the case of remittal by the board to the first instance, as at present, oral proceedings before the board are likely to prejudice the first instance.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.

2. The case is remitted to the first instance for further prosecution on the basis of the application documents specified in paragraph V(ii) above.

notification du 8 mai 1985, la division d'examen chargée de l'affaire avait estimé que l'objet de la revendication 22 modifiée de la demande initiale qui avait été publiée, objet qui est à présent au centre de la revendication 1 actuelle, avait un caractère évident pour l'homme du métier, eu égard aux antériorités qui avaient été citées au cours de la procédure.

8. En ce qui concerne la requête en procédure orale que le requérant a présentée pour le cas où la Chambre ne pourrait autoriser la délivrance d'un brevet sur la base de ses requêtes, la Chambre note qu'en l'état actuel des choses, puisqu'il n'a pas encore été procédé à l'examen en règle de la demande du point de vue de toutes les conditions exigées par la CBE, mis à part celles visées à l'article 84, il ne semble ni approprié ni opportun de citer le requérant à une procédure orale devant la Chambre. Lorsqu'une chambre renvoie une affaire devant la première instance, comme c'est le cas en l'espèce, elle risquerait, en acceptant de tenir une procédure orale, de préjuger de la décision à rendre par la première instance.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour suite à donner sur la base des pièces de la demande énumérées ci-dessus au point V(ii).

**Entscheidung der
Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten
vom 23. September 1993
D. 1/93*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Payraudeau
Mitglieder: L. C. Mancini
J.-C. Saisset
Ch. Bertschinger
A. Armengaud

**Artikel: 12 Vorschriften für die euro-
päische Eignungsprüfung (VEP)**

**Schlagwort: Eignung zur Ausübung
der Tätigkeit**

Leitsätze

I. Durch die Eignungsprüfung soll festgestellt werden, ob ein Bewerber "zur Ausübung seiner Tätigkeit vor dem EPA geeignet" ist. Daher sollte Artikel 12 (3) VEP dahingehend ausgelegt werden, daß es in Grenzfällen im Ermessen der Prüfungskommission liegt zu entscheiden, ob der Bewerber "zur Ausübung seiner Tätigkeit geeignet" ist, obwohl er bei der Wiederholung der Prüfung eine Prüfungsaufgabe nicht bestanden hat.

II. Die Disziplinarkammer kann eine Sache an die Prüfungskommission mit der Auflage zurückverweisen, eine mit Gründen versehene auf die von der Disziplinarkammer dargelegten Prinzipien gestützte Entscheidung zu erlassen. Das legitime Interesse eines Beschwerdeführers an einer möglichst raschen Entscheidung kann es jedoch erforderlich machen, daß die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten über die Sache selbst entscheidet.

Sachverhalt und Anträge

I. Bei der europäischen Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter im April 1991 erzielte der Beschwerdeführer für die Arbeit A die Note 5, die Arbeit B Note 4, die Arbeit C die Note 5 und die Arbeit D die Note 2; daraufhin wiederholte er die Prüfungsaufgaben A und C bei der im April 1992 abgehaltenen Prüfung.

* Der in dieser Entscheidung zitierte Artikel 12 VEP mit seinen Ausführungsvorschriften ist mit Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1993 durch neue Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter ersetzt worden (s. ABI. EPA 1994, 7). Die entsprechenden Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung wurden ebenfalls geändert (s. ABI. EPA 1994, 598).

**Decision of the Disciplinary
Board of Appeal dated 23
September 1993
D 1/93*
(Official text)**

Composition of the Board:

Chairman: C. Payraudeau
Members: L.C. Mancini
J.-C. Saisset
Ch. Bertschinger
A. Armengaud

**Article: 12 of the Regulation on the
European qualifying examination for
professional representatives before
the EPO (REE)**

Keyword: Fit to practise

Headnote

I. The aim of the qualifying examination is to determine whether the candidate is "fit to practise before the EPO". Therefore, Article 12(3) REE should be interpreted so as to leave the Examination Board the possibility of deciding whether in borderline cases the candidate is "fit to practise", although he failed one paper at the resit."

II. The Disciplinary Board of Appeal may remit a case to the Examination Board with the order to deliver a reasoned decision based on the principles expounded by the Disciplinary Board of Appeal. The appellant's legitimate interest in having his case decided as promptly as possible may, however, make it necessary for the Disciplinary Board of Appeal to decide the case itself.

Summary of facts and submissions

I. Having obtained the grades A: 5, B:4, C:5, D:2 at the European qualifying examination for professional representatives held in April 1991, the appellant resat papers A and C at the examination held in April 1992.

* The version of Article 12 REE quoted in this decision, together with the implementing provisions under that article, has been replaced, by decision of the Administrative Council of 9 December 1993, by a new Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (OJ EPO 1994, 7). The corresponding implementing provisions have also been amended (OJ EPO 1994, 598).

**Décision de la Chambre de
recours statuant en matière
disciplinaire, en date du 23
septembre 1993
D 1/93*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : C. Payraudeau
Membres : L. C. Mancini
J.-C. Saisset
Ch. Bertschinger
A. Armengaud

**Article: 12 du règlement relatif à
l'examen européen de qualification
(REE)**

**Mot-clé: "Qualification pour exer-
cer"**

Sommaire

I. L'objectif de l'examen de qualification est de déterminer si le candidat est "qualifié pour exercer près l'OEB". Il convient donc d'interpréter l'article 12(3) REE en ce sens que le jury d'examen doit avoir la possibilité d'apprécier si, dans des cas limites, le candidat est "qualifié pour exercer" bien qu'il ait échoué à l'une des épreuves lorsqu'il a repassé celles-ci.

II. La Chambre de recours statuant en matière disciplinaire peut renvoyer une affaire au jury d'examen pour qu'il rende une décision motivée, fondée sur les principes développés par la Chambre. Vu l'intérêt légitime du requérant à ce qu'une décision soit rendue le plus rapidement possible, il peut cependant être nécessaire que la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire tranche elle-même l'affaire.

Exposé des faits et conclusions

I. Ayant obtenu les notes A : 5, B : 4, C : 5, D : 2 à l'examen européen de qualification des mandataires agréés d'avril 1991, le requérant s'est représenté aux épreuves A et C lors de la session d'avril 1992.

* L'article 12 REE cité dans la présente décision avec ses dispositions d'exécution a été remplacé, par décision du Conseil d'administration du 9 décembre 1993, par un nouveau règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (cf. JO OEB 1994, 7). Les dispositions d'exécution correspondantes du règlement relatif à l'examen européen de qualification ont également été modifiées (cf. JO OEB 1994, 598).

II. Mit Einschreiben vom 9. Oktober 1992 teilte der Vorsitzende der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung, nachstehend "Prüfungskommission" genannt, dem Beschwerdeführer seine in den beiden genannten Prüfungsarbeiten erzielten Leistungen mit; der Beschwerdeführer hat folgende Noten erzielt:

Prüfungsarbeit A: 3 (gut)
Prüfungsarbeit C: 5 (mangelhaft)

Daher ergeben sich für die beiden Prüfungen 1991 und 1992 zusammengekommen folgende Ergebnisse:

Prüfungsarbeit A: 3 (gut)
Prüfungsarbeit B: 4 (befriedigend)
Prüfungsarbeit C: 5 (mangelhaft)
Prüfungsarbeit D: 2 (sehr gut)

Dem Beschwerdeführer wurde mitgeteilt, daß er der gemäß den Ausführungsbestimmungen zu Artikel 12 VEP getroffenen Entscheidung der Prüfungskommission zufolge die europäische Eignungsprüfung nicht bestanden habe und sich für eine künftige Eignungsprüfung erneut anmelden könne.

III. Mit Schreiben vom 16. November 1992 legte der Beschwerdeführer gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Prüfung als bestanden angesehen werde. Hilfsweise beantragte er eine mündliche Verhandlung.

IV. In der Beschwerdebegründung und den späteren Vorbringen machte der Beschwerdeführer vor allem geltend, daß die angefochtene Entscheidung gegen Nummer I der Ausführungsbestimmungen zu Artikel 12 VEP verstoße.

Nach den Vorschriften dieser Nummer I habe die Prüfungskommission bei jeder einzelnen Arbeit zu entscheiden, ob "der Bewerber aufgrund seiner Arbeit geeignet ist, die Tätigkeit eines zugelassenen Vertreters vor dem Europäischen Patentamt auf dem Gebiet der Prüfungsaufgabe auszuüben".

Nach Artikel 12(2) b) VEP haben die Bewerber die Prüfung bestanden, die für mindestens die Hälfte der Prüfungsarbeiten eine ausreichende Bewertung erzielen, sofern sie die nach den Richtlinien der Prüfungskommission erforderlichen Mindestnoten erreichen.

II. By registered letter of 9 October 1992, the Chairman of the Examination Board for the European qualifying examination, hereinafter referred to as the "Board", notified the appellant of his performance in said two papers: the grades obtained by the appellant were the following:

Paper A: 3 (good)
Paper C: 5 (inadequate).

Therefore the combined results in the joint examination for 1991 and 1992 were:

Paper A: 3 (good)
Paper B: 4 (pass)
Paper C: 5 (inadequate)
Paper D: 2 very good.

The appellant was informed that, in accordance with the implementing provisions under Article 12 REE, the "Board" had decided that he had not been successful in the European qualifying examination as well as of the possibility for him to apply for enrolment for a future qualifying examination.

III. By letter dated 16 November 1992, the appellant filed an appeal against this decision requesting that the decision under appeal be set aside and that he be declared to have passed the examination. As an auxiliary request, he asked for oral proceedings.

IV. In the statement of grounds and in the complementary submissions filed later on, the appellant essentially argued that the appealed decision had infringed point I of the implementing provisions under Article 12 REE.

According to the provision of this point I, the Board has to decide for each paper whether "on the evidence of his answers to this paper, the candidate (is) fit to practise as a professional representative before the European Patent Office in the field covered by this paper".

According to Article 12(2)(b) REE, candidates shall be declared to have passed the examination if they pass at least half of the examination papers, provided they obtain the minimum grades required under the Board's rules.

II. Par lettre recommandée en date du 9 octobre 1992, le président du jury de l'examen européen de qualification, dénommé ci-après le "jury", a fait connaître au requérant les notes obtenues à ces deux épreuves, à savoir:

épreuve A : 3 (bien)
épreuve C : 5 (insuffisant).

Par conséquent, le résultat combiné des sessions de 1991 et de 1992 était le suivant :

épreuve A : 3 (bien)
épreuve B : 4 (passable)
épreuve C : 5 (insuffisant)
épreuve D : 2 (très bien).

Le requérant a été informé que, conformément aux dispositions d'exécution visées à l'article 12 REE, le jury avait décidé qu'il n'était pas admis à l'examen européen de qualification et qu'il pouvait s'inscrire à une session ultérieure de l'examen de qualification.

III. Par une lettre du 16 novembre 1992, le requérant a introduit un recours contre cette décision en demandant qu'elle soit annulée et qu'il soit déclaré admis à l'examen. A titre subsidiaire, il a demandé la tenue d'une procédure orale.

IV. Dans le mémoire exposant les motifs du recours et les mémoires complémentaires déposés ultérieurement, le requérant allègue pour l'essentiel que la décision faisant l'objet du recours a enfreint le paragraphe I des dispositions d'exécution visées à l'article 12 REE.

Conformément audit paragraphe I, le jury doit décider pour chaque copie si "le candidat (s'est) montré, par sa maîtrise du sujet, qualifié pour exercer l'activité de mandataire agréé près l'Office européen des brevets dans le domaine faisant l'objet de l'épreuve".

Aux termes de l'article 12(2) b) REE, sont déclarés reçus à l'examen les candidats qui obtiennent des notes suffisantes pour la moitié au moins des épreuves, à condition que soient atteintes les notes minimum exigées dans les directives du jury.

Nach Nummer VII a) der Ausführungsbestimmungen zu Artikel 12 hat ein Bewerber die Prüfung bestanden, wenn er nur eine Prüfungsaufgabe nicht bestanden hat, die mit der Note 5 bewertet wurde, und diese Note durch eine 3 oder eine bessere Note für mindestens eine andere Arbeit ausgeglichen wird.

Es dürfte nicht korrekt sein, den Bewerber, der eine Teilprüfung ablegt, anders als den Bewerber zu behandeln, der die gleichen Noten in der ersten Prüfung erzielt, da das Kriterium der Eignung zur Ausübung der Tätigkeit als Ganzes betrachtet werden müsse.

Da die vom Beschwerdeführer für Aufgabe C erzielte Note 5 entweder durch die Note 2 für Aufgabe D oder die Note 3 für Aufgabe A ausgeglichen worden sei, sollte die Prüfung als bestanden gelten.

V. Da die Prüfungskommission beschloß, der Beschwerde nicht abzuhelfen, wurde diese der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten vorgelegt.

VI. Nach Artikel 12 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern in Verbindung mit Artikel 23(4) VEP wurde sowohl dem Präsidenten des Rates des Instituts der beim EPA zugelassenen Vertreter (EPI) als auch dem Präsidenten des EPA Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

VII. Am 28. Juni 1993 übermittelte der Präsident des EPA dem Vorsitzenden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten folgende Stellungnahme:

"Ich darf Sie darauf hinweisen, daß der Beschwerdeführer Artikel 12 VEP und die Ausführungsbestimmungen zu Artikel 12 VEP falsch auslegt, indem er die Ergebnisse von zwei aufeinanderfolgenden Prüfungen kombiniert. Bei einer normalen (vollständigen) Wiederholung der Prüfung hat Ihre Kammer in der Vergangenheit in zahlreichen Fällen entschieden, daß Bewerber mangelhafte Noten in der zuletzt abgelegten Prüfung durch in vorhergehenden Prüfungen erzielte gute Noten nicht ausgleichen können. Im Fall einer teilweisen Wiederholung sollte dieselbe Regelung Anwendung finden. Dies ergibt sich auch eindeutig aus Artikel 12(3) VEP, wonach ein Bewerber bei einer Teilwiederholung der Prüfung für alle Arbeiten eine

According to point VII(a) of the implementing provisions, under Article 12, a candidate is successful if he has failed only one paper, which has been awarded a grade 5, and that grade is offset by a grade 3 or better in at least one other paper.

It should not be correct to consider the candidate who resits part of the examination differently from the candidate who obtains the same grades at the first sitting since the criterion of fitness to practise is to be taken as a whole.

Since grade 5 obtained by the appellant in paper C was offset either by grade 2 obtained in paper D or by grade 3 obtained in paper A, he should have been declared to have passed the examination.

V. Since the Board decided not to rectify its decision, the case was forwarded to the Disciplinary Board of Appeal.

VI. Both the President of the Council of the Institute of Professional Representatives before the EPO (EPI) and the President of the EPO were consulted under Article 12 of the Regulation on Discipline for Professional Representatives in conjunction with Article 23(4) REE.

VII. On 28 June 1993, the President of the EPO presented the following comments to the Chairman of the Disciplinary Board of Appeal:

"I would like to draw your attention to the fact that the appellant misinterprets Article 12 REE and the implementing provisions under Article 12 REE by combining the results of two subsequent examinations. In the case of normal (full) resits, your Board has ruled in numerous cases in the past that candidates cannot compensate inadequate grades in the last examination sat by good grades obtained in previous examinations. In the case of partial resits, the same rule should apply. This also follows clearly from Article 12(3) REE which states that a partial resit candidate has to pass all the papers he resits in order to pass the examination. Compensation is only possible when the candidate resits the complete examination. Partial resit

Il est prévu au paragraphe VII a) des dispositions d'exécution visées à l'article 12 REE qu'un candidat est déclaré admis s'il n'a échoué qu'à une seule épreuve pour laquelle la note 5 a été attribuée et si cette note est compensée par la note 3 ou une note meilleure dans une autre épreuve au moins.

Un candidat qui s'est représenté à une partie de l'examen ne devrait pas être traité différemment d'un candidat ayant obtenu les mêmes notes lors de la première session, dans la mesure où le critère de qualification pour exercer doit être considéré globalement.

Puisque la note 5 obtenue par le requérant à l'épreuve C était compensée soit par la note 2 obtenue à l'épreuve D soit par la note 3 obtenue à l'épreuve A, le requérant aurait dû être déclaré admis.

V. Le jury ayant décidé de ne pas revenir sur sa décision, le recours a été déferé à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

VI. Le président du conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI) et le Président de l'OEB ont été entendus conformément à l'article 12 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés en liaison avec l'article 23(4) REE.

VII. Le 28 juin 1993, le Président de l'OEB a présenté les observations suivantes au président de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire:

"Je souhaiterais attirer votre attention sur le fait que le requérant interprète l'article 12 REE et les dispositions d'exécution visées à l'article 12 REE de manière erronée en combinant les résultats de deux sessions successives. Votre Chambre a jugé par le passé, dans de nombreuses affaires, que lorsqu'un candidat se représente dans les conditions habituelles (à l'ensemble des épreuves) il ne peut compenser des notes insuffisantes obtenues lors de la dernière session par de bonnes notes obtenues lors de sessions précédentes. La même règle devrait s'appliquer lorsqu'un candidat ne se représente qu'à une partie des épreuves. Cela résulte également clairement de l'article 12(3) REE selon lequel, pour être reçu à l'examen, un candidat

ausreichende Bewertung erzielen muß, um die Prüfung zu bestehen. Ein Ausgleich ist nur möglich, wenn der Bewerber die Gesamtprüfung erneut ablegt. Bewerbern, die nur einen Teil der Prüfung zu wiederholen brauchen, steht dies frei."

VIII. Entsprechend dem Antrag des Bewerbers fand am 23. September 1993 eine mündliche Verhandlung statt. Der ordnungsgemäß geladene Präsident des EPI war nicht vertreten. Der Präsident des EPA war durch einen seiner Mitarbeiter vertreten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 23 (2) VEP und ist somit zulässig.

2. Gemäß der früheren Fassung des Artikels 12 VEP mußte der Bewerber, der die Eignungsprüfung nicht bestanden hatte, alle Aufgaben wiederholen. In solchen Fällen wurde in der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten die Auffassung vertreten, der Grundsatz, wonach die Prüfung vollständig zu wiederholen sei, schließe es aus, daß der Bewerber in der zuletzt abgelegten Prüfung erzielte mangelhafte Noten durch in früheren Prüfungen erzielte gute Noten ausgleichen kann.

3. Auf den vorliegenden Fall sind jedoch Artikel 12 VEP in der durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 1990 geänderten Fassung, die am selben Tag in Kraft trat (ABI. EPA 1991, 15), und die entsprechenden neuen Ausführungsbestimmungen zu Artikel 12 VEP (ABI. EPA 1991, 88) anzuwenden.

4. Die englische Fassung des neuen Artikels 12 Absatz 3 VEP lautet wie folgt: "The Board may lay down in its rules that a candidate who has failed the examination, under certain circumstances, need resit at a subsequent examination only the papers he has failed; **he shall be declared to have passed the examination if he passes these papers**" (Hervorhebung durch die Kammer). Die deutsche und die französische Fassung weisen geringfügig ab, und zumindest der deutsche Text ist weniger deutlich ("... wenn für diese Arbeiten eine ausreichende Bewertung erzielt wird." - "... si le candidat obtient une note suffisante, il est déclaré reçu.").

candidates may do so if they choose."

VIII. In accordance with the candidate's request, oral proceedings were held on 23 September 1993. The President of the EPI, duly summoned, was not represented. The President of the EPO was represented by a member of his staff.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with the provisions of Article 23(2) REE and is admissible.

2. According to the former version of Article 12 REE, a candidate having failed the qualifying examination had to resit all the papers. In such cases, the Disciplinary Board of Appeal had taken the consistent view in its case law that the principle of the full resit ruled out the possibility of the candidate compensating inadequate grades obtained in the last examination set by good grades obtained in previous examinations.

3. The version of Article 12 REE applicable to the present case is however the text amended by decision of the Administrative Council of 7 December 1990 which entered into force on the same date (OJ EPO 1991, 15) and the corresponding new implementing provisions under Article 12 REE (OJ EPO 1991, 88).

4. Paragraph 3 of the new Article 12 REE states "the Board may lay down in its rules that a candidate who has failed the examination, under certain circumstances, need resit at a subsequent examination only the papers he has failed; **he shall be declared to have passed the examination if he passes these papers**" (emphasis added). The German and French texts are slightly different and at least the German text is less explicit ("... wenn für diese Arbeiten eine ausreichende Bewertung erzielt wird." - "...Si le candidat obtient à ces épreuves une note suffisante").

repassant une partie des épreuves doit obtenir une note suffisante à chacune de ces épreuves. Il n'est possible de procéder à une compensation que si le candidat repasse l'ensemble de l'examen. Les candidats peuvent choisir cette solution s'ils le souhaitent."

VIII. Conformément à la requête du candidat, une procédure orale a eu lieu le 23 septembre 1993. Le président de l'EPI, dûment convoqué, n'a pas été représenté. Le Président de l'OEB était représenté par l'un de ses collaborateurs.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions de l'article 23(2) REE ; il est donc recevable.

2. Conformément à l'ancienne version de l'article 12 REE, un candidat ayant échoué à l'examen de qualification doit repasser toutes les épreuves. Dans un tel cas, la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire a estimé dans sa jurisprudence constante que le principe selon lequel le candidat doit repasser l'ensemble des épreuves exclut la possibilité de compenser des notes insuffisantes obtenues lors du dernier examen auquel il s'est présenté par de bonnes notes obtenues lors de sessions antérieures.

3. Toutefois, la version de l'article 12 REE applicable en l'espèce est le texte modifié par la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 1990 qui est entrée en vigueur à la même date (JO OEB 1991, 15), assorti des nouvelles dispositions d'exécution visées à l'article 12 REE correspondantes (JO OEB 1991, 88).

4. Selon le paragraphe 3 du nouvel article 12 REE, "le jury peut prévoir dans ses directives qu'un candidat ajourné n'aura, dans certaines conditions, à repasser lors de l'une des sessions suivantes que les épreuves auxquelles il n'a pas obtenu une note suffisante; **si le candidat obtient à ces épreuves une note suffisante, il est déclaré reçu**" (c'est la Chambre qui souligne). Les versions allemande et anglaise sont légèrement différentes et au moins le texte allemand est moins explicite ("...wenn für diese Arbeiten eine ausreichende Bewertung erzielt wird." - "...if he passes these papers").

5. Folglich ist die frühere Rechtsprechung der Disziplinarkammer nach Inkrafttreten dieser neuen Vorschriften nicht mehr anzuwenden, da in den Vorschriften und in den Ausführungsbestimmungen nunmehr der Grundsatz verankert ist, daß die in der ersten Prüfung erzielten Noten auch für die später abgelegte Prüfung als gültig anzusehen sind.

6. Die im vorliegenden Fall aufgeworfene Frage lautet, ob der Bewerber die beiden bei der ersten Prüfung nicht bestandenen Aufgaben bei der zweiten Prüfung bestehen muß, oder ob die Prüfung unter bestimmten Voraussetzungen als bestanden gilt, obwohl er eine dieser beiden Aufgaben erneut nicht bestanden hat.

7. Gemäß der Stellungnahme des Präsidenten des EPA sollte der letzte Satz von Artikel 12 (3) VEP dahingehend ausgelegt werden, daß ein Bewerber, der zwei Prüfungsaufgaben wiederholt, jedenfalls dann die Prüfung nicht bestanden hat, wenn eine dieser Arbeiten mit der Note 5 bewertet wurde.

8. Wie vom Beschwerdeführer hervorgehoben, soll - wie Nummer I der Ausführungsbestimmungen zu Artikel 12 VEP eindeutig besagt - durch die Eignungsprüfung festgestellt werden, ob der Bewerber "zur Ausübung seiner Tätigkeit vor dem EPA" geeignet ist. Daher ist zu prüfen, ob eine wörtliche Auslegung des Artikels 12 (3) VEP mit dem Zweck der Eignungsprüfung in Einklang steht.

9. Bei einer solchen Auslegung würde ein Bewerber die Prüfung in all den Fällen nicht bestehen, in denen er für eine der beiden wiederholten Aufgaben die Note 5 erzielt, und zwar unabhängig von seinen Ergebnissen in den anderen Arbeiten. Im ungünstigsten Fall hätte ein Bewerber mit den Noten 1, 1, 1 und 5 nach der Wiederholung der Prüfung automatisch die Prüfung nicht bestanden. Dies bedeutet, daß die Prüfungskommission nicht "darüber entscheiden" kann, "ob der Bewerber bestanden hat oder nicht" (Art. 5 (3) VEP), sondern ohne jeden Ermessensspielraum und ungeachtet der näheren Umstände erklären muß, daß der Bewerber nicht bestanden hat. Der Prüfungskommission wäre daher jedes in Grenzfällen auszu-

5. The former case law of the Disciplinary Board of Appeal therefore no longer applies to the cases arising under these new provisions since the principle is now written in the Regulation and its implementing provisions that the grades obtained in the first examination have to be considered as still valid for the subsequent examination.

6. The question raised by the present case is whether the candidate has to pass at the second examination both papers he failed at the first one or whether, in certain circumstances, the candidate may be declared as having passed although he again failed in one of these two papers.

7. According to the opinion given by the President of the EPO, the last sentence of Article 12(3) REE should be interpreted as requiring that a candidate who resits two papers should in all cases be declared as having been unsuccessful if he only obtains a 5 in one of these papers.

8. As pointed out by the appellant, the aim of the qualifying examination is to determine whether the candidate is "fit to practise before the EPO" as clearly stated in point I of the implementing provisions under Article 12 REE. It is thus necessary to examine whether a literal interpretation of the provision of Article 12(3) REE is in conformity with the aim of the qualifying examination.

9. According to such an interpretation a candidate should be declared unsuccessful in each and every case where he obtains a 5 in one of the two papers which he resits whatever his results in the other papers. At the limit, a candidate with the grades 1, 1, 1, 5 after the resit should therefore automatically be declared unsuccessful. This means that the "Board" could not "decide whether a candidate has passed or failed" (Article 5(3) REE) but must without exercising any discretion declare the candidate unsuccessful, whatever the circumstances of the case. The "Board" would therefore be deprived of any power of discretion in borderline cases and this would contravene the recognised principle that the role of the "Board" is essentially to

5. Par conséquent, la jurisprudence antérieure de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire n'est plus applicable aux affaires relevant de ces nouvelles dispositions, puisque le principe selon lequel les notes obtenues lors d'une première session doivent être considérées comme étant encore valables pour les sessions suivantes est désormais inscrit dans le règlement et ses dispositions d'exécution.

6. Dans la présente affaire, la question qui se pose est de savoir si le candidat doit réussir, lors de la seconde session, les deux épreuves auxquelles il a échoué lors de la première session ou si, sous certaines conditions, le candidat peut être déclaré reçu bien qu'il ait de nouveau échoué à l'une de ces deux épreuves.

7. Le point de vue qui ressort des observations présentées par le Président de l'OEB est que la dernière phrase de l'article 12(3) REE devrait être interprétée comme signifiant qu'un candidat qui repasse deux épreuves doit dans tous les cas être ajourné s'il n'obtient que la note 5 à l'une de ces épreuves.

8. Ainsi que le souligne le requérant, l'objectif de l'examen de qualification est de déterminer si le candidat est "qualifié pour exercer près l'OEB", comme il est indiqué clairement au paragraphe I des dispositions d'exécution visées à l'article 12 REE. Il faut donc examiner si une interprétation littérale des dispositions de l'article 12(3) REE est compatible avec l'objectif de l'examen de qualification.

9. Suivant une telle interprétation, un candidat devrait être déclaré ajourné dans tous les cas, s'il obtient la note 5 à l'une des deux épreuves qu'il repasse, quels que soient les résultats obtenus aux autres épreuves. A l'extrême, un candidat ayant obtenu les notes 1, 1, 1, 5 après s'être présenté à une nouvelle session devrait donc automatiquement être déclaré ajourné. Cela signifierait que le jury ne peut pas "(décider) de l'admission ou de l'ajournement des candidats" (article 5(3) REE) mais est contraint de déclarer le candidat ajourné quelles que soient les circonstances de l'espèce. Le jury serait donc dépourvu de tout pouvoir d'appréciation dans les cas limites et cela irait à l'encontre du principe reconnu selon lequel le rôle du jury

übende Ermessen entzogen, und dies würde gegen den anerkannten Grundsatz verstoßen, wonach die Aufgabe der Prüfungskommission darin besteht, in solchen Grenzfällen zu entscheiden.

10. Nach Auffassung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten sollte Artikel 12 (3) VEP daher dahingehend ausgelegt werden, daß es im Ermessen der Prüfungskommission liegt zu entscheiden, ob der Bewerber in solchen Grenzfällen zur Ausübung seiner Tätigkeit geeignet ist, obwohl er bei der Wiederholung der Prüfung eine Aufgabe nicht bestanden hat. Genauer gesagt: die VEP und ihre Ausführungsbestimmungen verlangen zwar eindeutig, daß ein erfolgloser Bewerber, der die Prüfung wiederholen kann, für alle ungenügenden Arbeiten eine ausreichende Bewertung erzielen muß; gleichwohl vertritt die Disziplinkammer die Auffassung, daß es sich grundsätzlich um einen Grenzfall handelt, wenn ein Bewerber, der die Prüfung erneut ablegt, für eine der beiden Arbeiten keine ausreichende Bewertung erzielt, und die Prüfungskommission zu entscheiden hat, ob der Bewerber trotzdem zur Ausübung seiner Tätigkeit geeignet ist. Hierzu muß die Prüfungskommission die vom Bewerber in allen vier Arbeiten erzielten Ergebnisse analysieren und dabei nicht nur die erzielten Noten, sondern auch die arithmetische Summe der Noten, die Art der Prüfungsaufgaben und die in jedem Teil der Aufgaben erreichten Ergebnisse berücksichtigen.

11. Aus diesen Gründen gelangt die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten zu dem Ergebnis, daß eine wörtliche Auslegung des Artikels 12 (3) VEP in Fällen wie dem vorliegenden nicht nur zu einer Verletzung der Bestimmungen der VEP in bezug auf den Zweck der Eignungsprüfung führen, sondern auch der Prüfungskommission jede Ermessensbefugnis absprechen würde.

12. Im vorliegenden Fall gab die Prüfungskommission - abgesehen von den erzielten Noten - keinerlei Begründung für ihre Entscheidung, der Beschwerdeführer habe nicht bestanden. Die Disziplinkammer könnte daher den Fall an die Prüfungskommission mit der Auflage zurückverweisen, eine mit Gründen versehene und auf das vorstehend dargelegte Prinzip gestützte Entscheidung zu erlassen. Eine solche Zurückverweisungsentscheidung würde jedoch dem legitimen Interesse des Beschwerdeführers an einer

decide such borderline cases.

10. The Disciplinary Board of Appeal considers therefore that Article 12(3) REE should be interpreted so as to leave the "Board" the possibility of deciding whether in such borderline cases the "candidate is fit to practise", although he failed one paper at the resit. More precisely, although the REE and its implementing provisions clearly require that the unsuccessful candidate admitted to resit should pass all the papers he failed, the Disciplinary Board of Appeal considers that, in principle, a case where a candidate who resits fails one of the two papers which he resits is a borderline case where the "Board" will have to decide whether the candidate is nevertheless fit to practise. To decide on this question, the "Board" will have to analyse the results obtained by the candidate in all four papers, taking into account not only the grades obtained but also the arithmetical sum of the grades obtained, the nature of the examination papers and the results obtained in each part of the papers.

11. For these reasons, the Disciplinary Board of Appeal judges that a literal interpretation of Article 12(3) REE would not only lead, in cases like the present one, to a violation of the provisions of the REE relating to the aim of the qualifying examination but would also deny any power of discretion by the "Board".

12. In the present case, the "Board" did not give any reason for its decision that the appellant had not been successful, except the grades obtained. The Disciplinary Board of Appeal could therefore remit the case to the "Board" with the order to give a reasoned decision based on the above-developed principle. However, such a decision to remit would be contrary to the legitimate interest of the appellant to have his case decided as promptly as possible. Moreover, the Disciplinary Board of Appeal has sufficient information in

consiste essentiellement à examiner de tels cas limites.

10. La Chambre de recours statuant en matière disciplinaire considère donc qu'il convient d'interpréter l'article 12(3) REE en ce sens que le jury doit avoir la possibilité d'apprécier si, dans de tels cas limites, le "candidat est qualifié pour exercer" bien qu'il ait échoué à l'une des épreuves lorsqu'il a repassé celles-ci. Plus précisément, bien que le REE et ses dispositions d'exécution prévoient clairement que le candidat ajourné admis à se représenter à une nouvelle session devrait réussir toutes les épreuves auxquelles il a précédemment échoué, l'échec d'un candidat à l'une des deux épreuves qu'il repasse constitue un cas limite dans lequel le jury aura à apprécier si le candidat est tout de même qualifié pour exercer. Pour trancher cette question, le jury devra analyser les résultats obtenus par le candidat à l'ensemble des quatre épreuves, en tenant compte non seulement des notes obtenues mais aussi de la somme arithmétique des notes obtenues, de la nature des épreuves et des résultats obtenus à chaque partie des épreuves.

11. Aussi la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire estime-t-elle que, dans des cas comme celui dont il est question ici, une interprétation littérale de l'article 12(3) REE entraînerait non seulement une violation des dispositions du REE relatives à l'objectif de l'examen de qualification mais refuserait également tout pouvoir d'appréciation au jury.

12. En l'espèce, le jury n'a donné aucun motif à l'appui de sa décision d'ajourner le candidat, à l'exception des notes obtenues. La Chambre de recours statuant en matière disciplinaire pourrait donc renvoyer l'affaire au jury pour qu'il rende une décision motivée fondée sur les principes développés plus haut. Toutefois, un tel renvoi serait contraire à l'intérêt légitime du requérant qui est de voir l'affaire tranchée le plus rapidement possible. De plus, la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire dispose d'un dossier contenant

möglichst raschen Entscheidung entgegenstehen. Darüber hinaus verfügt die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten über ausreichende Informationen aus der Akte, um selbst über den Fall zu entscheiden, ohne daß das gesamte Prüfungsverfahren in der Sache zu überprüfen ist.

13. Die zu entscheidende Frage lautet, ob die vom Beschwerdeführer für Prüfungsarbeit C erzielte Note 5 durch die für die anderen Arbeiten erreichten Noten ausgeglichen wird, wobei die arithmetische Summe der Noten 14 beträgt, also ein besseres Gesamtergebnis ergibt als das eines Bewerbers, der für alle vier Arbeiten die Note 4 erreicht hat. Wie in Artikel 10 VEP festgelegt, umfaßt die Prüfung vier Aufgaben: A, B, C und D. Die Aufgaben A und B betreffen die Ausarbeitung der Ansprüche und der Erwiderung auf einen Bescheid und sind im wesentlichen technischer Art, während es bei der Aufgabe C um die Ausarbeitung einer Einspruchsschrift und daher sowohl um technische als auch um rechtliche Aspekte geht; Aufgabe D bezieht sich im wesentlichen auf rechtliche Fragen.

14. Hinsichtlich der technischen Aspekte der Fragen erzielte der Beschwerdeführer für Prüfungsarbeit A die Note 3 und für Arbeit B die Note 4. Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten vertritt daher die Auffassung, daß die Mängel der Arbeit C im technischen Bereich durch die guten Ergebnisse in der Arbeit A ausgeglichen würden. Aus denselben Gründen könnten die Mängel dieser Aufgabe C in bezug auf die rechtlichen Aspekte durch die für Arbeit D erzielte sehr gute Note (2) ebenfalls als ausgeglichen betrachtet werden.

15. Aufgrund der vorstehenden Überlegungen vertritt die Disziplinkammer die Auffassung, daß die Prüfung als bestanden zu gelten hat.

16. Artikel 23 (4) VEP besagt folgendes: "Gibt die Beschwerdekammer der Beschwerde statt ..., so ordnet sie an, daß die Beschwerdegebühr ganz oder teilweise zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit entspricht." Im vorliegenden Fall erachtet die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten die Tatsache, daß die Entscheidung der Prüfungskommission nicht begründet war, als ausreichenden Grund, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

the file to decide itself the case without having to reconsider the entire examination procedure on its merits.

13. The question to be decided is whether the grade 5 obtained in paper C by the appellant is compensated by the other grades obtained in the other papers, the arithmetical sum of his grades being 14, which is a better overall result than that of a candidate having obtained grade 4 in all four papers. As stated in Article 10 REE, the examination comprises four papers: A, B, C, D. The papers A and B concern the drafting of claims and the reply to an official letter and are essentially of a technical nature whereas paper C concerns the drafting of a notice of opposition which therefore comprises both technical and legal aspects and paper D relates essentially to legal questions.

14. On the technical aspects of the questions, the appellant obtained a 3 in paper A and a 4 in paper B. The Disciplinary Board of Appeal considers therefore that any technical insufficiencies in paper C would be compensated by the good results obtained in paper A. For identical reasons, any legal deficiencies in this paper C should also be considered to be compensated by the very good grade (2) obtained in paper D.

15. On the basis of the above considerations, the Disciplinary Board of Appeal considers that the appellant should be declared to have passed the examination.

16. Article 23(4) REE states that "if the Board of Appeal allows the appeal ..., it shall order reimbursement in full or in part of the fee for appeal if this is equitable in the circumstances of the case". In the present case, the Disciplinary Board of Appeal considers the fact that the decision of the "Board" was not reasoned as being a sufficient ground for it to decide the reimbursement of the appeal fee.

suffisamment d'informations pour trancher elle-même l'affaire sans avoir à réexaminer au fond l'intégralité de la procédure d'examen.

13. La question à laquelle il faut répondre est de savoir si la note 5 obtenue à l'épreuve C par le requérant est compensée par les autres notes obtenues aux autres épreuves, la somme arithmétique de ses notes étant égale à 14, ce qui constitue un résultat global meilleur que celui d'un candidat ayant obtenu la note 4 à chacune des quatre épreuves. Conformément à l'article 10 REE, l'examen comporte quatre épreuves: A, B, C et D. Les épreuves A et B portent sur la rédaction des revendications et la préparation d'une réponse à une lettre officielle et ont principalement une nature technique tandis que l'épreuve C, qui porte sur la rédaction d'un acte d'opposition, revêt des aspects à la fois techniques et juridiques et l'épreuve D a trait essentiellement à des questions juridiques.

14. En ce qui concerne les aspects techniques des questions, le requérant a obtenu la note 3 à l'épreuve A et la note 4 à l'épreuve B. De l'avis de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire, les insuffisances techniques de l'épreuve C devraient donc être compensées par les bons résultats obtenus à l'épreuve A. De même, les insuffisances juridiques de l'épreuve C devraient également être considérées comme compensées par la très bonne note (2) obtenue à l'épreuve D.

15. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire estime que le requérant devrait être déclaré reçu à l'examen.

16. Il est prévu à l'article 23(4) REE que "si la chambre de recours fait droit au recours ..., elle ordonne que la taxe de recours soit remboursée intégralement ou partiellement, si l'équité l'exige". En l'espèce, la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire considère le fait que la décision du jury n'était pas motivée comme suffisant pour ordonner le remboursement de la taxe de recours.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The decision under appeal is set aside.	1. La décision attaquée est annulée.
2. Der Beschwerdeführer hat die europäische Eignungsprüfung 1992 bestanden.	2. The appellant is declared as having passed the European qualifying examination in 1992.	2. Le requérant est déclaré reçu à l'examen européen de qualification en 1992.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.	3. The reimbursement of the appeal fee is ordered.	3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

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 EPIDOS-Informationsregister jetzt noch ausführlichere Informationen zum Rechtsstand europäischer und internationaler Patentanmeldungen.

Zusätzlich zu den im europäischen Patentregister (Regel 92 EPÜ) aufgeführten Angaben sind im EPIDOS Informationsregister folgende Informationen 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;

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Free subscription to the on-line services of the European Patent Office

The European Patent Register 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 been considerably expanded and the EPIDOS information register now tells you even more about the legal status of European and international patent applications.

In addition to the entries contained in the European Patent Register (Rule 92 EPC) the following data are available in the EPIDOS information register:

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;

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

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, considérablement augmenté : à présent, le registre d'information EPIDOS vous en dit plus sur la situation juridique des demandes de brevet européen et des demandes internationales.

Outre les mentions inscrites au Registre européen des brevets (Règle 92 CBE), les données suivantes sont disponibles dans le registre d'information EPIDOS :

1. Données bibliographiques relatives à toutes les demandes PCT publiées désignant des Etats 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 ;

- | | | |
|--|--|--|
| <p>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;</p> | <p>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;</p> | <p>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 ;</p> |
| <p>7. Voraussichtlicher Tag der Erteilung eines europäischen Patents (Bekanntmachung etwa 6 Wochen vor der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt);</p> | <p>7. Expected date of grant of the European patent (available approximately six weeks before publication in the European Patent Bulletin);</p> | <p>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) ;</p> |
| <p>8. Absendedatum von Bescheiden der Einspruchsabteilung nach Artikel 101 (2) und Regel 58 (1) EPÜ mit Angabe von Fristen und Eingangsdatum entsprechender Stellungnahmen;</p> | <p>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;</p> | <p>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 ;</p> |
| <p>9. Absendedatum von Entscheidungen der Einspruchsabteilung nach Artikel 106(3) EPÜ und Angabe deren Rechtswirksamkeit (falls zutreffend);</p> | <p>9. Date of despatch of decisions of the opposition division under Article 106(3), with date of final legal effect (where applicable);</p> | <p>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) ;</p> |
| <p>10. Absendedatum von Entscheidungen der Einspruchsabteilung nach Artikel 102 (3) EPÜ und Angabe deren Rechtswirksamkeit;</p> | <p>10. Date of despatch of decisions of the opposition division under Article 102(3) EPC, with date of final legal effect;</p> | <p>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 ;</p> |
| <p>11. Absendedatum von Mitteilungen der Einspruchsabteilung nach Regel 58 (5) EPÜ;</p> | <p>11. Date of despatch of communications of the opposition division under Rule 58(5) EPC;</p> | <p>11. Dates d'envoi des notifications de la division d'opposition au titre de la règle 58(5) CBE ;</p> |
| <p>12. Absendedatum der Entscheidung der Einspruchsabteilung, ein europäisches Patent zu widerrufen oder einen Einspruch zurückzuweisen, und Angabe der Rechtswirksamkeit;</p> | <p>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;</p> | <p>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 ;</p> |
| <p>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;</p> | <p>13. Date of despatch of the notification of termination of opposition proceedings after lapse of the patent in all designated states (Rule 60 EPC), with date on which loss of rights ensued;</p> | <p>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 ;</p> |
| <p>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;</p> | <p>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;</p> | <p>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 ;</p> |
| <p>15. Tag der Zahlung von Jahresgebühren mit Angabe des Jahres, für das die Zahlung geleistet wurde;</p> | <p>15. Date of payment of renewal fees, with indication of year;</p> | <p>15. Date de paiement des taxes annuelles, avec indication de l'année ;</p> |
| <p>16. Standort der Papierakte mit Angabe der Faxnummer für Anträge auf Akteneinsicht;</p> | <p>16. Location of the paper file, with fax extension for requests for file inspection;</p> | <p>16. Localisation du dossier sur papier, avec indication du numéro de télécopieur pour les demandes d'inspection publique ;</p> |
| <p>17. Verfahrenssprache;</p> | <p>17. Language of proceedings;</p> | <p>17. Langue de la procédure ;</p> |
| <p>18. Datum der Rechtskraft für eingetragene Lizenzen und andere Rechte;</p> | <p>18. Date of legal effect of registered licences and other rights;</p> | <p>18. Date d'effet des licences enregistrées et autres droits ;</p> |

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;	21. Current EPO procedural fees schedule in the currencies of the Contracting States and advance notification of any fee changes;	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. Verschiedene Mitteilungen, die für alle Benutzer des europäischen Patentsystems von Belang sind.	22. Miscellaneous messages of interest to all users of the European patent system.	22. Annonce de diverses nouvelles présentant un intérêt pour tous les utilisateurs du système européen des brevets.
Erweiterung des EPIDOS Informationsregisters	Expansion of EPIDOS information register	Extension du registre d'information EPIDOS
Das EPIDOS Informationsregister ist um drei Informationsfelder erweitert worden.	Three extra items have now been added:	Le registre d'information EPIDOS vient d'être complété par trois rubriques.
a) Eintritt von Euro-PCT-Anmeldung in die regionale Phase	(a) Entry of Euro-PCT applications into regional phase	a) Entrée des demandes euro-PCT dans la phase régionale
Das EPIDOS Informationsregister enthält Hinweise über den Eintritt von Euro-PCT-Anmeldungen in die regionale Phase.	The EPIDOS information register contains indications relating to the entry of Euro-PCT applications into the regional phase.	Le registre d'information EPIDOS contient des indications sur l'entrée des demandes euro-PCT dans la phase régionale.
Unter dem Wortlaut: "Action under rule 104b EPC: ddmmyy" ist das Datum, an dem eine der Voraussetzungen nach Regel 104b(1) EPÜ erfüllt worden ist, eingetragen.	Under a new heading: "Action under rule 104b EPC: ddmmyy", the EPIDOS information register gives the date on which a Euro-PCT application fulfils at least one of the requirements of Rule 104b(1) EPC.	Sous le titre : "Action under rule 104b EPC: ddmmyy" figure la date à laquelle l'une des conditions visées à la règle 104ter(1) CBE a été remplie par la demande euro-PCT.
b) Informationen über die Feststellung eines Teilrechtsverlusts sowie Anträge auf Entscheidung	(b) Noting of loss of particular rights, requests for decisions	b) Informations relatives à la constatation de la perte d'un droit particulier ainsi qu'aux requêtes en décision
Angezeigt werden:	The EPIDOS information register indicates:	Sont indiqués:
- Grund des Teilrechtsverlusts;	- the reason for the loss of particular rights;	- le motif de la perte du droit particulier ;
- Absendedatum der Mitteilung über die Feststellung eines Teilrechtsverlusts;	- the date of despatch of the EPO communication noting it;	- la date de l'envoi de la notification de l'OEB relative à la constatation de la perte de ce droit ;
- Eintritt der Rechtskraft;	- the date on which it took legal effect;	- la date à laquelle la décision est devenue définitive ;
- Eingangsdatum eines Antrags auf Entscheidung gemäß Regel 69(2) EPÜ.	- the date of receipt of a request for a decision under Rule 69(2) EPC.	- la date de réception d'une requête en décision selon la règle 69(2) CBE.
c) Zitierte Dokumente	(c) Cited documents	c) Documents cités
Es werden jeweils nur die aktuell zitierten Dokumente angezeigt.	At the moment, only current citations are given.	Seuls les documents cités dans la procédure en cours sont indiqués.
Es wird erwartet, daß alle zitierten Dokumente in Kürze im EPIDOS Informationsregister genannt wer-	It is expected that shortly however the EPIDOS information register will indicate all documents cited. This	Il est prévu que l'ensemble des documents cités puissent être prochainement indiqués dans le registre

den können. Dies wird im Amtsblatt EPA bekanntgegeben.

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-Patentmeldungen 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

will be announced in the EPO Official Journal in due course.

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

d'informations EPIDOS. Il en sera fait mention au Journal officiel de l'OEB.

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

VERTRETUNG**REPRESENTATION****REPRESENTATION**

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

List of
professional
representatives before
the European Patent Office*

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

AT Österreich / Austria / Autriche**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Gödl, Oswald (AT)
Schnideritschstraße 12
A-8054 Graz

Wildhack, Helmut (AT)
Patentanwälte Brauneiss,
Dr. Wildhack, Dr. Jellinek
Landstrasser Hauptstraße 50
Postfach 281
A-1031 Wien

Änderungen / Amendments / Modifications

Jellinek, Gerhard (AT)
Patentanwälte Brauneiss,
Dr. Wildhack, Dr. Jellinek
Landstrasser Hauptstraße 50
Postfach 281
A-1031 Wien

Löschungen / Deletions / Radiations

Freudenschuss, Otto (AT) - R. 102(1)
Schloßgasse 3
A-1050 Wien

Widtmann, Georg (AT)
Clusiusgasse 2/8
A-1090 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique**Änderungen / Amendments / Modifications**

Draggett, Peter Thornton (GB)
Intellectual Property Department
ICI Polyurethanes
Everslaan 45
B-3078 Everberg

Löschungen / Deletions / Radiations

de Ville, Charles (BE) - R. 102(1)
Square des Latins, 5
B-1050 Bruxelles

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

Barbeaux, Bernard (FR)
I C B
Ingénieurs Conseils en Brevets SA
Rue des Sors 7
CH-2074 Marin

de Raemy, Jacques (CH)
I C B
Ingénieurs Conseils en Brevets SA
Rue des Sors 7
CH-2074 Marin

de Montmollin, Henri (CH)
I C B
Ingénieurs Conseils en Brevets SA
Rue des Sors 7
CH-2074 Marin

Patry, Didier Marcel Pierre (FR)
I C B
Ingénieurs Conseils en Brevets S.A.
Rue des Sors 7
CH-2074 Marin

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).
Anschrift:
EPI-Generalsekretariat
Erhardstraße 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:
Secrétariat général EPI
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Téi. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

Théron, Gérard Raymond (FR)
I C B
Ingénieurs Conseils en Brevets SA
Rue des Sors 7
CH-2074 Marin

White, William (CH)
NOVATOR AG
Patentanwaltsbüro
Zwängiweg 7
CH-8038 Zürich

Löschungen / Deletions / Radiations

Kubr, Václav (CS) - R. 102(2)a)
Bachtobelstrasse 7
CH-8106 Adlikon/Regensdorf

Moser, Heinz (DE) - R. 102(1)
Lonza AG
Patentabteilung
Postfach
CH-4002 Basel

Rossel, Albert (CH) - R. 102(1)
Limmattalstrasse 356
CH-8049 Zürich

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Ebert, Jutta (DE)
Allgeier & Vetter
Patentanwälte
Schillerstraße 8-10
D-79618 Rheinfelden

Karmann, Klaus-Peter (DE)
Straßbergerstraße 8
D-80809 München

Krause, Wolfgang (DE)
Dreiwerdener Weg 77 c
D-09648 Mittweida

Kuczka, Detlef (DE)
Am Steinberg 7
D-37136 Seeburg

Langer, Andreas (DE)
Grundig E.M.V.
Elektro-Mechanische Versuchsanstalt
Max Grundig GmbH & Co KG
Kurgartenstraße 37
D-90762 Fürth

Muschke, Markus Artur Heinz (DE)
Hollerweg 10
D-85649 Brunnthal/Faistenhaar

Quade, Eckhard (DE)
Luisenstraße 28
D-86415 Mering

Schwarzensteiner, Marie-Luise (DE)
Lewald - Grape - Schwarzensteiner
Rindermarkt 6
D-80331 München

Specht, Peter (DE)
Knorr-Bremse
Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH
Moosacher Straße 80
D-80809 München

Änderungen / Amendments / Modifications

Barz, Peter (DE)
Siegfriedstraße 8
D-80803 München

Bayer, Alfred (DE)
Schneisberg 63
D-45481 Mühlheim

Bösl, Raphael Konrad (DE)
Behringwerke AG
Abteilung Patente und Verträge
Postfach 11 40
D-35001 Marburg

Clanet dit Lamanit, Denis (FR)
Kapuzinerstraße 29
D-80337 München

Dannenberg, Gerda (DE)
Patentanwälte
Dr. Weinhold, Dannenberg
Dr. Gudel, Schubert
Große Eschenheimer Straße 39
D-60313 Frankfurt

Daum, Martin (DE)
Händelstraße 13
D-68623 Lempertheim

Frick, Gerhard (DE)
Daimler-Benz Aerospace AG
Patente
Postfach 80 11 09
D-81663 München

Gudel, Diether (DE)
Patentanwälte
Dr. Weinhold, Dannenberg
Dr. Gudel, Schubert
Große Eschenheimer Straße 39
D-60313 Frankfurt

Hansmann, Axel (DE)
Patent- und Rechtsanwälte
Hansmann Vogeser Dr. Boecker
Alber Dr. Strych Liedl
Albert-Roßhaupter-Straße 65
D-81369 München

Hauger, Helmut (DE)
Nätherstraße 6 b
D-80997 München

Heim, Hans-Karl (DE)
 Patentanwälte Weber & Heim
 Irmgardstraße 3
 D-81479 München

Hummel, Adam (DE)
 Daimler-Benz Aerospace AG
 Patente
 Postfach 80 11 09
 D-81663 München

Köhler, Manfred (DE)
 Manfred Köhler und Partner
 Könneritzstraße 114
 D-04229 Leipzig

Köhler, Tobias (DE)
 Manfred Köhler und Partner
 Könneritzstraße 114
 D-04229 Leipzig

Lucas, Ina (DE)
 Viertelsweg 13
 D-04157 Leipzig

Niedmers, Ole (DE)
 Patentanwälte
 Niedmers & Partner
 Stahlwiete 23
 D-22761 Hamburg

Pausch, Thomas Ernst (DE)
 Patentanwalt Thomas Pausch
 Altstadt 296
 D-84028 Landshut

Paustian, Othmar (DE)
 Patentanwalt Dr. Othmar Paustian
 Waldstraße 3
 D-85630 Grasbrunn-Neukeferloh

Pudimat, Roland (DE)
 Pestalozzistraße 23
 D-69412 Eberbach

Salhoff, Roland (DE)
 Daimler-Benz Aerospace AG
 Patentabteilung
 D-22876 Wedel

Schramm, Ewald Werner Josef (DE)
 Genter Straße 6
 D-28259 Bremen

Schubert, Siegmар (DE)
 Patentanwälte
 Dr. Weinhold, Dannenberg
 Dr. Gudel, Schubert
 Grosse Eschenheimerstraße 39
 D-60313 Frankfurt

Springer, Hans Jörg (DE)
 Parkstraße 51
 D-67061 Ludwigshafen

Steil, Johanna (DE)
 Lüdemannsweg 8
 D-45894 Gelsenkirchen-Buer

Vogeser, Werner (DE)
 Patent- und Rechtsanwälte
 Hansmann Vogeser Dr. Boecker
 Alber Dr. Strych Liedl
 Albert-Roßhaupter-Straße 65
 D-81369 München

Weber, Otto-Ernst (DE)
 Patentanwälte Weber & Heim
 Irmgardstraße 3
 D-81479 München

Weinhold, Peter (DE)
 Patentanwälte
 Dr. Weinhold, Dannenberg
 Dr. Gudel, Schubert
 Siegfriedstraße 8
 D-80803 München

Wenzel, Klaus (DE)
 EKO Stahl GmbH
 Postfach 7252
 D-15872 Eisenhüttenstadt

Wilhelm, Stefan (DE)
 3M Laboratories (Europe) GmbH
 Office of Intellectual
 Property Counsel
 Hansastraße 9H
 D-41453 Neuss

Wolter, Klaus-Dietrich (DE)
 Längerer & Reich GmbH
 D-70790 Filderstadt

Löschungen / Deletions / Radiations

Döring, Rudolf (DE) - R. 102(1)
 Jasperallee 1a
 D-38102 Braunschweig

Erdmann, Bodo (DE) - R. 102(1)
 Hochwaldstraße 11
 D-98544 Zella-Mehlis

Klose, Michael (DE) - R. 102(1)
 Sellostraße 15
 D-14471 Potsdam

Kruse-Maaz, Karin (DE) - R. 102(1)
 Leuna-Werke AG
 Am Haupttor
 D-06236 Leuna

Mengdehl, Ulrich (DE) - R. 102(2)a
 Rothenbaumchaussee 58
 D-20148 Hamburg

Mühle, Jochen (DE) - R. 102(1)
 Marienstraße 29
 D-06844 Dessau

Müller, Bettina (DE) - R. 102(1)
 Kopernikusstraße 21 a
 D-38126 Braunschweig

Müller, Volkmar (DE) - R. 102(1)
 Hartmannstraße 45
 D-04838 Eilenburg

Ruge, Werner (DE) - R. 102(1)
 Lausitzer Braunkohle AG
 D-03139 Schwarze Pumpe

Tille, Jürgen (DE) - R. 102(1)
 Hallorenstraße 29
 D-06122 Halle

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Änderungen / Amendments / Modifications

Kaufmann, Frantz (DK)
 c/o Danisco Ingredients
 Grindsted Division
 Edwin Rahrs Vej 38
 DK-8220 Brabrand

Roenoë, Kirsten (DK)
 c/o Radiometer Medical A/S
 Akandevej 21
 DK-2700 Broenshoej

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Fernandez Marquina, Cecilio (ES)
 IBERPATENT, S.L.
 Calle Félix Boix, 9
 E-28036 Madrid

De las Heras Hurtado, Margarita (ES) - R. 102(1)
 Calle General Pardinás, 45
 Bajo A
 E-28001 Madrid

Morales Duran, Carmen (ES)
 PROPI, S.L.
 C/ Jorge Juan 19 - 3.o Dcha
 E-28001 Madrid

Longo Sanz, Carlos (ES) - R. 102(1)
 c/o Elzaburu S.A.
 Miguel Angel, 21
 E-28010 Madrid

Löschungen / Deletions / Radiations

Alonso Yagüe, Juan José (ES) - R. 102(2)a)
 Naciones, 12
 E-28006 Madrid

Plaza Fernandez-Villa, Luis (ES) - R. 102(1)
 Calle Ferraz, 39
 E-28008 Madrid

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Dutériez, Bernard (FR)
 Commissariat à l'Energie Atomique
 DJC/SPr.I
 Bât. 445 - CE Saclay
 F-91191 Gif sur Yvette Cedex

Karmin, Roger (FR)
 Cabinet Lavoix Lyon
 142-150, cours Lafayette
 B.P. 3058
 F-69392 Lyon Cedex 03

Legendre, Gérard (FR)
 5, Square de l'Alboni
 F-78150 Le Chesnay

Lejet, Christian (FR)
 4, Boulevard Voltaire
 F-92600 Asnières

Monnier, Guy Jean (FR)
 Cabinet Lavoix Lyon
 142/150, cours Lafayette
 B.P. 3058
 F-69392 Lyon Cedex 03

Löschungen / Deletions / Radiations

Augeven, Jean (FR) - R. 102(1)
 Cabinet Armengaud Ainé
 3, avenue Bugeaud
 F-75116 Paris

Gouvenal, Serge Lionel (FR) - R. 102(2)a)
 Cabinet Gouvenal
 29, rue Davioud
 F-75016 Paris

Moinat, François (FR) - R. 102(1)
 38, rue d'Alsace
 F-91160 Longjumeau

Philippeau, Bernadette (FR) - R. 102(1)
 33, rue des Chêneaux
 F-92330 Sceaux

Schwartz, Guillaume (FR) - R. 102(1)
 40, rue du Mont Valérien
 F-92210 Saint Cloud

Tony-Durand, Serge (FR) - R. 102(1)
 77, rue Boissière
 F-75116 Paris

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Dee, Ian Mark (GB)
Intellectual Property Department
ICI Chemicals & Polymers Limited
P.O. Box 11
The Heath
GB-Runcorn, Cheshire WA7 4QE

Denholm, Anna Marie (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
SB House
Great West Road
GB-Brentford, Middlesex TW8 9BD

Dolan, Anthony Patrick (GB)
Ministry of Defence
DIPR, Room 2002
Empress State Building
Lillie Road
GB-London SW6 1TR

Stevens, Ian Edward (GB)
Stevens, Hewlett & Perkins
1 St. Augustine's Place
GB-Bristol BS1 4UD

Änderungen / Amendments / Modifications

Arnold, Graham Donald (GB)
ICI Group Intellectual Property
P.O. Box 90
Wilton
GB-Middlesbrough, Cleveland TS90 8JE

Atkinson, John David (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Pharmaceuticals
Mereside
Alderley Park
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG

Aufflick, James Neil (GB)
Kodak Clinical Diagnostics Limited
Pollards Wood Laboratories
Nightingales Lane
GB-Chalfont St Giles, Bucks. HP8 4SP

Berkson, Michael David (GB)
Nortel Limited
Patents and Licensing
West Road
GB-Harlow, Essex CM20 2SH

Beton, John Lonsdale (GB)
Lisheen
Altwood Close
GB-Maidenhead, Berkshire SL6 4PP

Bill, Kevin (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Pharmaceuticals
Mereside
Alderley Park
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG

Bishop, Nigel Douglas (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Agrochemicals
Jealott's Hill Research Station
P.O. Box 3538
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6YA

Brewer, Christopher Laurence (GB)
Glaxo plc
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

Brown, Ivor James Stewart (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Agrochemicals
Jealott's Hill Research Station
P.O. Box 3538
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6YA

Clark, Jane Anne (GB)
Beresford & Co
2-5 Warwick Court
High Holborn
GB-London WC1R 5DJ

Collingwood, Anthony Robert (GB)
Intellectual Property Department
ICI Chemicals & Polymers Limited
P.O. Box 11
The Heath
GB-Runcorn, Cheshire WA7 4QE

Cooper, Alan Victor (GB)
Patents and Trade Marks Section
Legal Affairs Department
ICI Paints
Wexham Road
GB-Slough, Berkshire SL2 5DS

Dawson, Hugh Bainforde (GB)
Glaxo plc
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

Denerley, Paul Millington (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Pharmaceuticals
Mereside
Alderley Park
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG

Dennis, Mark Charles (GB)
Nortel Limited
Patents and Licensing
West Road
GB-Harlow, Essex CM20 2SH

Dolton, Peter Irving Ernest (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Agrochemicals
Jealott's Hill Research Station
P.O. Box 3538
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6YA

- Filler, Wendy Anne (GB)
Glaxo pic
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN
- Gallafent, Alison (GB)
Glaxo pic
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN
- Giles, David Eric (GB)
Intellectual Property Group
ZENECA Specialties
P.O. Box 42
Hexagon House
GB-Blackley, Manchester M9 8ZS
- Graham, John George (GB)
Intellectual Property Department
ICI Materials
P.O. Box 90
Wilton
GB-Middlesbrough, Cleveland TS90 8JE
- Gratwick, Christopher (GB)
Intellectual Property Department
ICI Chemicals & Polymers Limited
P.O. Box 11
The Heath
GB-Runcorn, Cheshire WA7 4QE
- Hall, David Brian (GB)
Intellectual Property Department
ICI Materials
P.O. Box 90
Wilton
GB-Middlesbrough, Cleveland TS90 8JE
- Hesketh, Alan (GB)
Glaxo pic
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN
- Holmes, Miles Keeton (GB)
R.G.C. Jenkins & Co.
26 Caxton Street
GB-London SW1H 0RJ
- Holt, Michael (GB)
Texas Instrument Limited
Wellington House
61-73 Staines Road West
GB-Sunbury-on-Thames
- Houghton, Malcolm John (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Agrochemicals
Jealott's Hill Research Station
P.O. box 3538
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6YA
- Hughes, Brian Patrick (GB)
Brian Hughes & Co.
Letterbox Cottage
Friezley Lane
GB-Cranbrook, Kent TN17 2LL
- Humphries, Martyn (GB)
Intellectual Property Department
ICI Materials
P.O. Box 90
Wilton
GB-Middlesbrough, Cleveland TS90 8JE
- Huskisson, Frank Mackie (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Seeds
Jealott's Hill Research Station
P.O. Box 3539
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6YD
- James, Stephen Richard (GB)
Glaxo pic
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN
- Johnston, Walter Paul (GB)
Patents and Trade Marks Section
Legal Affairs Department
ICI Paints
Wexham Road
GB-Slough, Berkshire SL2 5DS
- Kolker, Peter Leigh (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Pharmaceuticals
Mereside
Alderley Park
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG
- Laurence, Simon French (GB)
Nortel Limited
Patents and Licensing
West Road
GB-Harlow, Essex CM20 2SH
- Locke, Timothy John (GB)
Intellectual Property Group
ZENECA Bioproducts
P.O. Box 2
Belasis Avenue
GB-Billingham, Cleveland TS23 1YN
- Mack, John Richard (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Pharmaceuticals
Mereside
Alderley Park
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG
- Mallalieu, Catherine Louise (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Agrochemicals
Jealott's Hill Research Station
P.O. Box 3538
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6YA
- Mannion, Sally Kim (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Pharmaceuticals
Mereside
Alderley Park
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG

- Matthews, Stanley Edward (GB)
Atkinson & Co.
High Holborn House
52-54 High Holborn
GB-London WC1V 6SE
- Mayall, John (GB)
Intellectual Property Group
ZENECA Specialties
P.O. Box 42
Hexagon House
GB-Blackley, Manchester M9 8ZS
- Millross, Christopher Robert (GB)
Intellectual Property Department
ICI Materials
P.O. Box 90
Wilton
GB-Middlesbrough, Cleveland TS90 8JE
- Nevard, Edward John (GB)
Intellectual Property Department
ICI Materials
P.O. Box 90
Wilton
GB-Middlesbrough, Cleveland TS90 8JE
- Oldroyd, Alan (GB)
Intellectual Property Department
ICI Chemicals & Polymers Limited
P.O. Box 11
The Heath
GB-Runcorn, Cheshire WA7 4QE
- Parker, Vernon (GB)
ICI Explosives
Group Technical Centre
Ardeer Site
GB-Stevenston KA20 3LN
- Parnham, Kevin (GB)
USM Texon Limited
Patents and legal Department
P.O. Box 88
GB-Ross Walk, Leicester LE4 5BX
- Pearson, Fred (GB)
ICI Group Intellectual Property
P.O. Box 90
Wilton
GB-Middlesbrough, Cleveland TS90 8JE
- Perkins, Janet Frances (GB)
Beresford & Co.
2-5 Warwick Court
High Holborn
GB-London WC1R 5DJ
- Phillips, Neil Godfrey Alasdair (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Pharmaceuticals
Mersey
Alderley Park
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG
- Pugsley, Roger Graham (GB)
Intellectual Property Group
ZENECA Specialties
P.O. Box 42
Hexagon House
GB-Blackley, Manchester M9 8ZS
- Quillin, Helen Kaye (GB)
Glaxo plc
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN
- Rees, Alexander Ellison (GB)
J. Miller & Co.
34 Bedford Row
Holborn
GB-London WC1R 4JH
- Reid, Thomas James (GB)
ICI Explosives
Group Technical Centre
Ardeer Site
GB-Stevenston KA20 3LN
- Rhind, John Lessels (GB)
Intellectual Property Department
ICI Materials
P.O. Box 90
Wilton
GB-Middlesbrough, Cleveland TS90 8JE
- Ricks, Michael James (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Agrochemicals
Jealott's Hill Research Station
P.O. Box 3538
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6YA
- Roberts, Alison Christine (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Agrochemicals
Jealott's Hill Research Station
P.O. Box 3538
GB-Bracknell, Berks. RG12 6YA
- Roberts, Jonathan Winstanley (GB)
Intellectual Property Department
ICI Chemicals & Polymers Limited
P.O. Box 11
The Heath
GB-Runcorn, Cheshire WA7 4QE
- Roberts, Timothy Wace (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Seeds
Jealott's Hill Research Station
P.O. Box 3539
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6YD
- Ryan, John Peter William (GB)
Nortel Limited
Patents and Licensing
West Road
GB-Harlow, Essex CM20 2SH
- Sanderson, Nigel Paul (GB)
Reckitt & Colman plc
Group Patents Department
Dansom Lane
GB-Hull, North Humberside HU8 7DS
- Sheller, Alan (GB)
Intellectual Property Group
ZENECA Specialties
P.O. Box 42
Hexagon House
GB-Blackley, Manchester M9 8ZS

Simpson, Paul Christopher (GB)
Massey Ferguson Group Limited
Patent Department
Stareton
GB-Kenilworth, Warwickshire CV8 2LJ

Smith, Janet Frances (GB)
cf. Perkins, Janet Frances

Smith, Stephen Collyer (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Pharmaceuticals
Mereside
Alderley Park
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG

Stephenson, Kenneth (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Specialties
P.O. Box 42
Hexagon House
GB-Blackley, Manchester M9 8ZS

Tait, Brian Steele (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Pharmaceuticals
Mereside
Alderley Park
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG

Thomas, Ieuan (GB)
Intellectual Property Department
ICI Chemicals & Polymers Limited
P.O. Box 11
The Heath
GB-Runcorn, Cheshire WA7 4QE

Thomas, Mair Denise (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Agrochemicals
Jealott's Hill Research Station
P.O. Box 3538
GB-Bracknell, Berkshire RG12

Tierney, Francis John (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Agrochemicals
Jealott's Hill Research Station
P.O. Box 3538
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6YA

Tinsley, Rachel Maria (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Pharmaceuticals
Mereside
Alderley Park
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG

Volckman, Janis Florence (GB)
Glaxo plc
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN

Walmsley, David Arthur Gregson (GB)
Intellectual Property Department
ICI Chemicals & Polymers Limited
P.O. Box 11
The Heath
GB-Runcorn, Cheshire WA7 4QE

Walters, Stephen Terrey (GB)
Intellectual Property Group
ZENECA Specialties
P.O. Box 42
Hexagon House
GB-Blackley, Manchester M9 8ZS

Ward, Steven Paul (GB)
Patents and Trade Marks Section
Legal Affairs Department
ICI Paints
Wexham Road
GB-Slough, Berkshire SL2 5DS

Waterman, John Richard (GB)
Intellectual Property Department
ZENECA Agrochemicals
Jealott's Hill Research Station
P.O. Box 3538
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6EY

Williams, Richard Anrew Norman (GB)
Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
Gate House South
West Gate
GB-Harlow, Essex CM20 1JN

Löschungen / Deletions / Radiations

Arthur, George Fitzgerald (GB) - R. 102(1)
12 The Quadrangle
GB-Welwyn Garden City, Herts

Booth, Philip Charles (GB) - R. 102(1)
J C B Developments Ltd
17 City Business Centre
Basin Road
GB-Chichester, West Sussex P019 2DU

Brooke-Smith, Fred (GB) - R. 102(1)
109 Norton Road
GB-Letchworth, Herts. SG6 1AG

Frost, Dennis Thomas (GB) - R. 102(1)
Withers & Rogers
4 Dyers Buildings
Holborn
GB-London EC1N 2JT

Haas, Frederic (GB) - R. 102(1)
2 Mowbray Road
GB-Edgware, Middlesex, HA8 8JQ

Hoolahan, Michael John (GB) - R. 102(1)
Kirklee
Church Street
GB-W. Chiltoning, W. Sussex RH20 2JW

Medlock, Edwin Roy (GB) - R. 102(1)
2 Church Lane
Great Gonerby
GB-Grantham NG31 8JU

Miller, Joseph (GB) - R. 102(1)
71 Platts Lane
Hampstead
GB-London NW3 7NL

Ross Gower, Edward Lewis (GB) - R. 102(1)
 "Milkwood"
 Keymer Park
 Keymer
 GB-Hassocks, West Sussex BN6 8QU

Wood, John Irwin (GB) - R. 102(2)a
 The General Electric Company plc
 GEC Patent Department
 Waterhouse Lane
 GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX

Wilson, Joseph Martin (GB) - R. 102(1)
 Withers & Rogers,
 4 Dyers Buildings
 Holborn
 GB-London. EC1N 2JT

GR Griechenland/ Greece / Grèce

Änderungen / Amendments / Modifications

Papayanidis, Spiridon (GR)
 Emm. Benaki 37
 GR-106 81 Athens

Löschungen / Deletions / Radiations

Razi-Vayakakou, Rena (GR) - R. 102(2)a
 64, Panepistimiou Street
 GR-106 77 Athens

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Alice, Guido (IT)
 Corso Valdocco 3
 I-10122 Torino

Gioffreda, Fernando (IT)
 Sama Patents
 Via Masera, 10
 I-20129 Milano

Bravi, Alfredo (IT)
 Via G. Paisiello, 28
 I-20131 Milano

Löschungen / Deletions / Radiations

Massarotto, Giusto (IT) - R. 102(1)
 Pharmacia
 Farmitalia Carlo Erba srl
 Via Carlo Imbonati 24
 I-20159 Milano

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Verdonk, Peter Lambert Frans Maria (NL)
 Internationaal Octrooibureau B.V.
 P.O. Box 220
 NL-5600 AE Eindhoven

Beetz, Tom (NL)
 Patent Department Pharma
 N.V. Organon
 P.O. Box 20
 Weth. van Eschstraat 1
 NL-5340 BH Oss

Wolfs, Marc Johannes Maria (NL)
 Internationaal Octrooibureau B.V.
 P.O. Box 220
 NL-5600 AE Eindhoven

Boelsma, Gerben Harm (NL)
 van Exter Polak & Charlouis B.V.
 P.O. Box 3241
 NL-2280 GE Rijswijk

Änderungen / Amendments / Modifications

Arbouw-Van der Veen, H.M.R. (NL)
 van Exter Polak & Charlouis B.V.
 P.O. Box 3241
 NL-2280 GE Rijswijk

Elłowicz, Leo (NL)
 van Exter Polak & Charlouis B.V.
 P.O. Box 3241
 NL-2280 GE Rijswijk

Bakkum, Ruben Joseph (NL)
 van Exter Polak & Charlouis B.V.
 P.O. Box 3241
 NL-2280 GE Rijswijk

Hermans, Frans G.M. (NL)
 Patent Department Pharma
 N.V. Organon
 P.O. Box 20
 Weth. van Eschstraat 1
 NL-5340 BH Oss

Barendregt, Frank (NL)
 van Exter Polak & Charlouis B.V.
 P.O. Box 3241
 NL-2280 GE Rijswijk

Iemenschot, Johannes Andreas (NL)
 van Exter Polak & Charlouis B.V.
 P.O. Box 3241
 NL-2280 GE Rijswijk

Mathol, Heimen (NL)
van Exter Polak & Charlouis B.V.
P.O. Box 3241
NL-2280 GE Rijswijk

Mertens, Hans Victor (NL)
van Exter Polak & Charlouis B.V.
P.O. Box 3241
NL-2280 GE Rijswijk

Mestrom, Joannes Jozef Louis (NL)
Patent Department Pharma
N.V. Organon
P.O. Box 20
Weth. van Eschstraat 1
NL-5340 BH Oss

Mommaerts, Johan H. (NL)
van Exter Polak & Charlouis B.V.
P.O. Box 3241
NL-2280 GE Rijswijk

Timmers, Cornelis Herman Johannes (NL)
van Exter Polak & Charlouis B.V.
P.O. Box 3241
NL-2280 GE Rijswijk

van der Veken, Johannes Adriaan (NL)
van Exter Polak & Charlouis B.V.
P.O. Box 3241
NL-2280 GE Rijswijk

van der Arend, Adrianus G.A. (NL)
van Exter Polak & Charlouis B.V.
P.O. Box 3241
NL-2280 GE Rijswijk

van Wezenbeek, Lambertus A.C.M. (NL)
Patent Department Pharma
N.V. Organon
P.O. Box 20
Weth. van Eschstraat 1
NL-5340 BH Oss

van der Kloet-Dorleijn, G.W.F. (NL)
van Exter Polak & Charlouis B.V.
P.O. Box 3241
NL-2280 GE Rijswijk

Löschungen / Deletions / Radiations

Zwaard, Jacobus Everardus Cornelis (NL) - R. 102(1)
Neerlandstraat 6
NL-5662 JC Geldrop

SE Schweden / Sweden / Suède

Änderungen / Amendments / Modifications

Egeröd, Lisbeth (SE)
Mölnlycke AB
Patent Department
S-405 03 Göteborg

Eriksson, Kjell (SE)
AB Electrolux
Group Patents & Trademarks
S-105 45 Stockholm

Holmborn, Erland Karl (SE)
Scania CV AB
Patents, TY
S-151 87 Södertälje

Olsson, Stefan (SE)
Mölnlycke AB
Patent Department
S-405 03 Göteborg

Waldebäck, Hans Olov (SE)
Scania CV AB
Patents, TY
S-151 87 Södertälje

Löschungen / Deletions / Radiations

Carminger, Lars (SE) - R. 102(1)
CUNAB
Carminger, Uusitalo
& Nyberg Patentbyrå AB
P.O. Box 7274
S-103 89 Stockholm

Hjärne, Per-Urban (SE) - R.102(2)a)
H. Albihns Patentbyrå AB
P.O. Box 3137
S-103 62 Stockholm

CEIPI/EPI**Grundausbildung im europäischen Patentrecht**

1. In dem Grundkurs werden dem Nachwuchs die **rechtlichen Grundlagen** sowie die **Praxis** des europäischen Patentrechts systematisch und umfassend vermittelt. CEIPI und EPI haben gemeinsam seit Jahren ein System der Grundausbildung im europäischen Patentrecht entwickelt, das sich in erster Linie an den künftigen vor dem EPA zugelassenen Vertreter wendet.

2. Die von CEIPI und EPI gemeinsam ausgearbeitete und organisierte Grundausbildung im europäischen Patentrecht dauert 2 Jahre und fängt jeweils im Herbst an.

3. Gegenwärtig werden 28 Kurse für 276 Teilnehmer in folgenden 27 Städten abgehalten:

AT: Wien
 BE: Antwerpen, Brüssel
 CH: Basel, Lausanne, Zürich
 DE: Berlin, Darmstadt, Köln/
 Leverkusen, Ludwigshafen,
 München, Stuttgart
 DK: Kopenhagen
 FI: Helsinki
 FR: Lyon, Paris
 GB: London, Manchester
 IE: Dublin
 IT: Mailand
 NL: Den Haag, Eindhoven, Geleen
 SE: Göteborg, Malmö, Stockholm,
 Västeras

4. Diese Grundausbildung, die Interessenten auch die Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung erleichtern soll, ist **berufsbegleitend** und dauert zwei Jahre; sie sollte kurz nach dem Eintritt des künftigen Patentspezialisten in eine Kanzlei oder Patentabteilung beginnen. Der Themenkatalog ermöglicht es jetzt, in die meisten Kurse auch nach dem 1. Jahr aufgenommen zu werden.

5. Die Ausbildung erfolgt im Selbstunterricht unter Anleitung und mit aktiver Unterstützung ortsansässiger "Tutoren". Diese Tutoren, erfahrene Fachleute auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts, besprechen an jährlich 20 Abenden je 3 Stunden mit den Teilnehmern die von diesen vorher bearbeiteten Themen und Fälle, beantworten Fragen und geben Anleitungen zum weiteren

CEIPI/EPI**Basic training in European patent law**

1. The basic course provides a systematic and comprehensive introduction to the **law** and **practice** of the European patent system. Over the years, CEIPI and the EPI have together devised a basic training programme in European patent law designed primarily for prospective professional representatives before the EPO.

2. Joint CEIPI/EPI basic training courses in European patent law take two years, starting in the autumn of each year.

3. 28 courses able to accommodate a total of 276 students are currently available in the following 27 cities:

AT: Vienna
 BE: Antwerp, Brussels
 CH: Basel, Lausanne, Zurich
 DE: Berlin, Darmstadt, Cologne/
 Leverkusen, Ludwigshafen,
 Munich, Stuttgart
 DK: Copenhagen
 FI: Helsinki
 FR: Lyon, Paris
 GB: London, Manchester
 IE: Dublin
 IT: Milan
 NL: The Hague, Eindhoven, Geleen
 SE: Göteborg, Malmö, Stockholm,
 Västeras

4. The basic training scheme, which is also intended to help candidates to prepare the European qualifying examination, lasts two years and is designed to **accompany the professional practice**, starting shortly after the future patent specialist has begun training with a professional representative or patent department. Following a reorganisation of the syllabus, students may now also be admitted to most courses after the first year.

5. The basic training courses will take the form of private study instructed and actively supported by local "tutors", all experienced specialists in European patent law, who twenty evenings a year for three hours at a time will discuss topics and cases previously prepared by participants, answer questions and set further topics for study. The success of the "tutorial" depends on the

CEIPI/EPI**Formation de base en droit européen des brevets**

1. Le cours de base fournit aux futurs praticiens en brevets un enseignement systématique et complet sur **les fondements juridiques** ainsi que sur **la pratique** en matière de droit européen des brevets. Depuis de nombreuses années, le CEIPI et l'EPI élaborent conjointement un programme de formation de base en droit européen des brevets, qui s'adresse en premier lieu aux futurs mandataires agréés près l'OEB.

2. La formation de base en droit européen des brevets préparée et organisée conjointement par l'EPI et le CEIPI dure deux ans et commence en automne.

3. Actuellement, 276 participants suivent 28 cours organisés dans les 27 villes suivantes:

AT : Vienne
 BE : Anvers, Bruxelles
 CH : Bâle, Lausanne, Zurich
 DE : Berlin, Darmstadt,
 Cologne/Leverkusen,
 Ludwigshafen, Munich,
 Stuttgart
 DK : Copenhague
 FI : Helsinki
 FR : Lyon, Paris
 GB : Londres, Manchester
 IE : Dublin
 IT : Milan
 NL : La Haye, Eindhoven, Geleen
 SE : Göteborg, Malmö, Stockholm,
 Västeras

4. Cette formation de base, aussi destinée à permettre de préparer plus facilement l'examen européen de qualification, est prévue pour **accompagner l'exercice de la profession** et dure deux années; il importe qu'elle commence pour le futur praticien en brevets le plus rapidement possible après son entrée dans un cabinet de mandataire agréé ou dans un service de brevets. La liste des thèmes traités permet désormais de s'inscrire à la plupart des cours même après la première année.

5. La formation fait appel à l'initiative des participants, placés sous la conduite et avec le soutien actif des "tuteurs" locaux. Les tuteurs, praticiens expérimentés du droit européen des brevets, ont avec les participants, vingt fois par an, une séance d'environ trois heures qui a lieu en fin de journée et au cours de laquelle les thèmes et cas préalablement étudiés par les participants sont discu-

Studium. Wesentlich für den Erfolg des "Tutorial" ist die **aktive Mitarbeit** der Teilnehmer durch vorbereitete Referate und Fallstudien.

6. Grundlage der Ausbildung ist ein umfangreicher Lehrplan, der sämtliche Gebiete des europäischen Patentrechts und der europäischen Eignungsprüfung umfaßt und Hinweise auf die zu verwendende Literatur gibt. Darüber hinaus werden den Teilnehmern Publikationen und sonstige Dokumente zur Verfügung gestellt. Die Tutoren erhalten regelmäßig Rundbriefe und weiteres Ausbildungsmaterial.

7. Auf jährlich stattfindenden zweitägigen **Tutorentreffen** an der Universität Straßburg tauschen die Tutoren ihre Erfahrungen aus und erarbeiten gemeinsam Methoden für eine möglichst wirkungsvolle Gestaltung der Ausbildung.

8. Nach Abschluß der Grundausbildung soll sich der Kandidat durch eigenes Studium der Vervollkommnung seiner Kenntnisse und der Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung widmen. Für diesen Zweck werden besondere Kurse angeboten, wie die EPI-Vorbereitungskurse (ABI. EPA 1995, 87) und die je eine Woche dauernden CEIPI-Examensvorbereitungseminare "Europäisches Patentrecht" in Straßburg (Aufgabe D im Januar, Aufgaben A-C im Februar, Anzeige im ABI. EPA 9/1995) sowie verschiedene nationale Kurse.

9. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die **Grundausbildung nicht eine gezielte Vorbereitung auf die Eignungsprüfung ersetzt**, sondern ein umfangreiches Grundwissen über das europäische Patentrecht und seine internationale Verflechtung vermittelt.

10. Die Kurse sollen auch in den kommenden Jahren jeweils im September/Oktober an verschiedenen Orten der Vertragsstaaten beginnen, wenn mindestens drei Interessenten daran teilnehmen und geeignete Tutoren sich zur Verfügung stellen.

active co-operation of the trainees with their own presentations and case studies.

6. The list of topics to be covered will encompass the whole European patent law and qualifying examination syllabus and indicate the reference material to be used. Training material as well as publications and further documents will also be made available. The tutors regularly receive circular letters and further training material.

7. **Tutors' meetings** take place two days every year at Strasbourg University to discuss in the light of experience how best to structure the courses.

8. On completion of the basic course, candidates are expected to round off their training and prepare for the European qualifying examination through private study. Special courses are available, such as the EPI tutorials (OJ EPO 1995, 87) and the one-week CEIPI seminars on "European patent law" for the preparation of the examination, held in Strasbourg (Paper D in January, Papers A-C in February, see OJ EPO 9/1995) and a variety of national courses.

9. Readers are reminded that the basic training course **does not dispense with the need for further intensive study for the qualifying examination**; it provides candidates with no more than a broad grounding in European patent law and its international ramifications.

10. It is planned to hold courses each year beginning in September or October at various centres in the contracting states if there is a minimum of three participants in each case and suitable tutors are available. The cost will be FRF 6 500 per

tés, en même temps qu'il est répondu aux questions posées et que sont donnés les conseils nécessaires pour la suite de la formation. Le succès du "tutorial" dépend de la **coopération active** des candidats par leur propres contributions et études de la jurisprudence.

6. Une liste détaillée de thèmes portant sur l'ensemble des domaines concernés par le droit européen et par l'examen européen de qualification et assortie de renvois à la littérature spécialisée à consulter donne l'orientation de base de cette formation. Un jeu de documents de travail ainsi que des publications et autres documents sont en outre mis à la disposition des participants. Les tuteurs reçoivent régulièrement des lettres circulaires et du matériel supplémentaire.

7. Lors de **réunions des tuteurs** annuelles d'une durée de deux jours à l'Université de Strasbourg, les tuteurs échangent leurs expériences et mettent au point en commun des méthodes destinées à mettre en place la formation la plus efficace possible.

8. Une fois la formation de base achevée, les candidats sont censés s'employer seuls à parfaire leurs connaissances et à préparer l'examen européen de qualification. Sont proposés à cet effet des cours spécialisés tels que les programmes et les séances de préparation de l'EPI (JO OEB 1995, 87), les séminaires sur le "Droit européen des brevets" pour la préparation à l'examen, d'une durée d'une semaine, organisés à Strasbourg par le CEIPI (épreuve D en janvier, épreuves A-C en février, cf. annonce publiée dans le JO OEB 9/1995) ainsi que divers cours organisés au niveau national.

9. Il est expressément rappelé que **la formation de base ne saurait remplacer une préparation complémentaire à l'examen de qualification**, mais vise par contre à l'acquisition de connaissances fondamentales du droit européen des brevets et de ses liens d'interdépendance avec les autres systèmes sur le plan international.

10. Les cours continueront à avoir lieu lors des prochaines années dès septembre/octobre en différentes villes des Etats contractants, à condition qu'au moins trois personnes soient disposées à y participer et que des tuteurs qualifiés puissent assurer

Der Unkostenbeitrag beträgt pro Jahr 6 500 FRF, also für die zweijährige Ausbildung 13 000 FRF.

person per year (FRF 13 000 for the two-year course).

la formation. Le montant de la contribution annuelle s'élève à 6 500 FRF, soit 13 000 FRF pour la formation qui s'étend sur une période de deux années.

11. Um die nächsten Kurse rechtzeitig organisieren zu können, werden die Interessenten gebeten, sich möglichst bald an das CEIPI zu wenden, spätestens jedoch bis 1. Juli 1995.

11. To enable the next round of courses to be organised in good time, those interested are asked to contact CEIPI as soon as possible and in any event not later than 1 July 1995 at the following address.

11. Pour permettre d'organiser les prochains cours en temps opportun, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le CEIPI le plus rapidement possible, au plus tard d'ici le 1^{er} juillet 1995.

Das CEIPI-Büro steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.

The CEIPI Office may give you any further information you need.

Le bureau du CEIPI est à votre disposition pour toute information que vous souhaitez.

Mme Blott et Mme Huck
Centre d'Etudes Internationales de la
Propriété Industrielle (CEIPI)
Section Internationale
Université Robert Schuman
11, rue du Maréchal Juin
Boîte Postale 68
F-67046 Strasbourg Cedex
Tel.: (+33-88) 14 45 92
Fax: (+33-88) 14 45 94

Mme Blott et Mme Huck
Centre d'Etudes Internationales de la
Propriété Industrielle (CEIPI)
Section Internationale
Université Robert Schuman
11, rue du Maréchal Juin
Boîte Postale 68
F-67046 Strasbourg Cedex
Tel.: (+33-88) 14 45 92
Fax: (+33-88) 14 45 94

Mme Blott et Mme Huck
Centre d'Etudes Internationales de la
Propriété Industrielle (CEIPI)
Section Internationale
Université Robert Schuman
11, rue du Maréchal Juin
Boîte Postale 68
F-67046 Strasbourg Cedex
Tel.: (+33-88) 14 45 92
Fax: (+33-88) 14 45 94

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

FR Frankreich

Urteil der Cour de Cassation
(Kassationsgerichtshof),
Kammer für Handelssachen,
vom 26. Oktober 1993*

Vorsitzender: Herr Bézard
Berichterstatter: Herr Gomez

Stichwort: Alfuzosin

**Artikel: 6 und 8 des geänderten
Gesetzes vom 2. Januar 1968 (= Arti-
kel: L. 611-10, 11 und 16 des Geset-
zes über geistiges Eigentum von
1992)**

(Artikel: 52 (4) und 54 (5) EPÜ)

**Schlagwort: "Klage auf Zahlung von
Entgelt" - "Arzneimittel" - "zwei
Patente beanspruchen den gleichen
Wirkstoff für unterschiedliche thera-
peutische Anwendungen" - "Patent-
ierbarkeit der zweiten medizinischen
Indikation (verneint)"**

Leitsatz

*Die zweite medizinische Indikation
eines bekannten Arzneimittels ist
nicht patentierbar.*

Sachverhalt und Verfahren

1. Im vorliegenden Rechtsstreit hat Herr Najer die Firma Synthélabo verklagt, der er vorwirft, das ihm für die Verwertung des pharmazeutischen Erzeugnisses Xatral zustehende Entgelt nicht gezahlt zu haben. Herr Najer beruft sich auf den Vertrag vom 3. Februar 1972, in dem die Aufgaben eines technischen Direktors, die er bei dieser Firma bis 1979 wahrgenommen hat, festgelegt sind und der vorsieht, daß "sich der variable Bestandteil von Herrn Najers Bezügen anhand eines Prozentsatzes vom Umsatz ermittelt, der mit dem Verkauf pharmazeutischer Erzeugnisse an Dritte erzielt wird, die in den chemischen Laboratorien der Herrn Najer unterstehenden Abteilung entwickelt worden und durch von der Synthélabo angemeldete Patente geschützt sind" und daß "diejenigen Patente einen Anspruch auf anteilige Bezüge begründen, die zwischen dem 31. Mai 1972 und dem Tag des Ausscheidens von Herrn Najer aus dem Konzern angemeldet werden".

* Übersetzung des in PIBD Nr. 557-III-1 (1994) veröffentlichten Textes.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

FR France

Judgment of the Cour de
cassation (court of cassation),
commercial division, dated
26 October 1993*

President: Mr Bézard
Rapporteur: Mr Gomez

Headword: Alfuzosine

**Article: 6 and 8 of the amended Law
of 2 January 1968 (= Section L.611-
10, 11 and 16 of the 1992 Code on
Intellectual Property)**

(Article: 52(4) and 54(5) EPC)

**Keyword: "Proceedings for payment
of remuneration" - "Medicines" -
"Two patents relating to the same
active ingredient for different med-
ical uses" - "Patentability of the sec-
ond medical use (no)"**

Headnote

*A second medical use of a known
medicine is not patentable.*

Summary of facts and submissions

1. In the present dispute the opponents are Mr Najer and the company Synthélabo. Mr Najer accuses Synthélabo of not having paid the remuneration due to him from exploitation of the pharmaceutical product Xatral. He refers to the contract dated 3 February 1972 governing the duties of technical director, a post held by him with Synthélabo until 1979, which stipulated that "the variable part of Mr Najer's remuneration shall consist of a percentage of the turnover realised ... from the sale to third parties of pharmaceutical products created in the chemistry laboratories attached to the department under Mr Najer's authority, and protected by patents for which an application has been filed by Synthélabo ..." and that "the patents which shall confer entitlement to proportional remuneration shall be those for which an application is filed between 31 May 1972 and the day Mr Najer leaves the Group".

* Translation of the text published in PIBD No. 557-III-1 (1994).

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

FR France

Arrêt de la Cour de cassation,
chambre commerciale, du
26 octobre 1993*

Président : M. Bézard
Rapporteur : M. Gomez

Référence : Alfuzosine

**Article 6 et 8 de la loi du 2 janvier
1968 modifiée (= art. L. 611-10, 11 et
16 du Code de la propriété intellec-
tuelle de 1992)**

(Article: 52(4) et 54(5) CBE)

**Mot-clé: "Action en paiement de
redevances" - "Médicaments" -
"Deux brevets portant sur un même
principe actif pour des applications
thérapeutiques différentes" - "Breve-
tabilité de la seconde application
thérapeutique (non)"**

Sommaire

*Une seconde application thérapeuti-
que d'un médicament connu n'est
pas brevetable.*

Résumé des faits et procédure

1. Le présent litige oppose M. Najer à la société Synthélabo, à laquelle celui-ci reproche de ne pas lui avoir versé les redevances qui lui étaient dues pour l'exploitation du produit pharmaceutique Xatral. M. Najer se réfère au contrat du 3 février 1972, régissant les fonctions de directeur technique qu'il a occupées jusqu'en 1979 au sein de cette société, qui stipulait que "la partie mobile de la rémunération de M. Najer est constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires... résultant de la vente à des tiers de produits pharmaceutiques créés dans les laboratoires chimiques... du département placé sous l'autorité de M. Najer et protégés par des brevets déposés par Synthélabo..." et que "les brevets qui ouvriront droit à une rémunération proportionnelle sont ceux dont la demande aura été déposée entre le 31 mai 1972 et le jour du départ du groupe de M. Najer".

* Publié dans PIBD N° 557-III-1 (1994).

2. 1977 ist das Molekül Alfuzosin in der von Herrn Najer damals geleiteten chemischen Forschungsabteilung isoliert worden. Die Firma Synthélabo hat 1978 die Patentanmeldung Nr. 78 03175 eingereicht, die insbesondere diesen Wirkstoff zur Behandlung kardiovaskulärer Krankheiten zum Gegenstand hatte, und dann 1985 ein zweites Patent Nr. 85 07950 angemeldet, in dem ein "Stoffgemisch enthaltend Alfuzosin in Verbindung mit jedem geeigneten Träger zur Behandlung von Harnwegserkrankungen" beansprucht wurde. Im November 1988 hat die Firma Synthélabo das auf Alfuzosin basierende pharmazeutische Erzeugnis Xatral zur Behandlung von Harnwegserkrankungen auf den Markt gebracht.

3. Am 7. April 1989 hat Herr Najer die Firma Synthélabo auf Zahlung des vertraglich vereinbarten Entgelts verklagt, und behauptet, daß das Patent Nr. 78 03175 das Erzeugnis Xatral umfasse. Die Firma machte geltend, daß dieses Erzeugnis nur durch das zweite Patent geschützt sei. Das Tribunal de grande instance de Paris (Landgericht Paris) hat mit Urteil vom 29. März 1990 Herrn Najers Klage stattgegeben und seine Forderung auf Zahlung von Entgelt als begründet befunden.

4. Mit dem angefochtenen Urteil vom 11. Juni 1991¹ hat die Cour d'appel (Oberlandesgericht) diese Entscheidung mit folgender Begründung abgeändert:

"Maßgeblich für die Vergütung ist schließlich der Verkauf des pharmazeutischen Erzeugnisses und nicht der Verkauf des in der Zusammensetzung enthaltenen Wirkstoffs." (...)

Das pharmazeutische Erzeugnis ist gemäß der Definition des Artikels L.511 des Code de la Santé Publique eine Spezialität:

"Arzneimittel sind alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die als Mittel zur Heilung oder Verhütung menschlicher oder tierischer Krankheiten bezeichnet werden, sowie alle Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind, im oder am menschlichen oder tierischen Körper zur Erstellung einer ärztlichen Diagnose oder zur Wiederherstellung, Besserung oder Beeinflussung der menschlichen oder tierischen Körperfunktionen angewandt zu werden."

2. In 1977 the chemical research department, run at the time by Mr Najer, isolated the chemical molecule of alfuzosine. In 1978 Synthélabo filed patent application No. 78 03175, covering in particular this active ingredient for the treatment of cardiovascular diseases. In 1985 a second patent, No. 85 07950, then claimed a "composition containing alfuzosine in combination with any appropriate excipient and intended for the treatment of urinary diseases". In November 1988 Synthélabo marketed the product Xatral, based on alfuzosine, for the treatment of urinary diseases.

3. On 7 April 1989 Mr Najer then brought an action against Synthélabo for payment of the remuneration due under the contract, pleading that patent No. 78 03175 covered the product Xatral. Synthélabo responded that the product was covered only by the second patent. In its judgment dated 29 March 1990, the Paris Tribunal de Grande Instance (Court of First Instance) found in Mr Najer's favour, ruling that his claim for remuneration based on patent No. 78 03175 was well founded.

4. In its judgment dated 11 June 1991¹ the Paris Court of Appeal reversed this judgment on the grounds in particular that:

"It should in fact be noted that it is the marketing of the pharmaceutical product and not of the active ingredient in its composition that gives rise to entitlement to remuneration." (...)

The pharmaceutical product is a specific product as defined in Section L.511 of the Public Health Code:

"A medicinal product shall be understood to be any substance or combination of substances presented for treating or preventing disease in human beings or animals and any product which may be administered to human beings or animals with a view to making a medical diagnosis or to restoring, correcting or modifying their physiological functions."

2. En 1977, le département de recherches chimiques, alors dirigé par M. Najer, a isolé la molécule chimique de l'alfuzosine. La société Synthélabo a déposé, en 1978, une demande de brevet n° 78 03175, couvrant notamment ce principe actif pour le traitement des maladies cardio-vasculaires, puis, en 1985, un second brevet n° 85 07950 revendiquant une "composition contenant de l'alfuzosine en association avec tout excipient approprié et destiné au traitement des affections urinaires". Courant novembre 1988, la société Synthélabo a mis sur le marché le produit pharmaceutique Xatral, à base d'alfuzosine, destiné au traitement des affections urinaires.

3. Par assignation du 7 avril 1989, M. Najer a alors engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de la société Synthélabo pour le paiement des redevances prévues au contrat, en alléguant que le brevet n° 78 03175 couvrait le produit Xatral. La société Synthélabo a répliqué que ce produit n'était protégé que par le second brevet. Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par jugement du 29 mars 1990, a donné droit à M. Najer et dit bienfondée sa demande de redevances sur la base du brevet n° 78 03175.

4. La cour d'appel, par l'arrêt attaqué du 11 juin 1991¹, a réformé ce jugement, aux motifs notamment :

"Qu'il convient en effet d'observer que c'est la commercialisation du produit pharmaceutique et non celle du principe actif entrant dans sa composition qui est le siège de la redevance." (...)

Considérant que le produit pharmaceutique est un produit spécifique ainsi défini par l'article L. 511 du code de la santé publique:

"On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques."

¹ PIBD Nr. 511-III-668 (1991) = Jahrbuch 1992, 116 mit Anmerkung von P. Mathély.

¹ PIBD No. 511-III-668 (1991) = Annales 1992, 116 with note by P. Mathély.

¹ PIBD n° 511-III-668 (1991) = Annales 1992, 116 avec note de P. Mathély.

Dieselbe Definition ist in der Richtlinie 65/65/EWG des Rates enthalten. Ein Arzneimittel wird im wesentlichen durch den therapeutischen Verwendungszweck des Stoffes gekennzeichnet, aus dem es besteht.

Die Rechtsprechung hat stets zwischen dem Wirkstoff auf der einen und dem pharmazeutischen Erzeugnis auf der anderen Seite unterschieden, denn nur das Erzeugnis weist die erwähnte Zweckbestimmung auf und muß - um als solches patentiert zu werden - nicht nur die Krankheit angeben, die es heilen bzw. der es vorbeugen soll, sondern auch die Anweisungen für den Gebrauch, d. h. die Dosierung und die Verabreichungsformen. (...)

Es ist (...) unstreitig, daß der chemische Stoff Alfuzosin vor dem 10. August 1979 entwickelt worden ist.

Um festzustellen, ob dies auch für das pharmazeutische Erzeugnis gilt, ist der Schutzzumfang des 1978 angemeldeten Patents zu untersuchen. (...)

Das Patent erstreckt sich daher sowohl auf einen chemischen Stoff als auch auf ein pharmazeutisches Erzeugnis.

Allerdings wird - wie auch Synthélabo betont - nur eine einzige therapeutische Anwendung im kardiovaskulären Bereich angegeben, und zwar gegen Bluthochdruck.

Das pharmazeutische Erzeugnis Xatral ist dagegen speziell zur Behandlung von Harnwegserkrankungen bestimmt. (...)

Es kann also nicht wirksam behauptet werden, das Arzneimittel Xatral falle in den Schutzbereich des Patents von 1978. (...)

Wie Synthélabo zu Recht geltend macht, ergibt sich aus der Definition eines Arzneimittels als einer Spezialität, daß ein und dasselbe Erzeugnis als neues Arzneimittel gilt, wenn es für eine andere therapeutische Anwendung dargeboten wird.

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat in einer Reihe von Entscheidungen vom 5. Dezember 1984² die Patentierbarkeit der zweiten medizinischen Indikation bejaht, wenn diese Indikation neu und erfinderisch ist; ver-

The same definition appears in Council Directive No. 65/65/EEC. The medicine is characterised essentially by the therapeutic use to which the product represented by it is intended to be put.

Case law has always made a distinction between the active ingredient and the pharmaceutical product since only the latter has this specific purpose. To be patented as such the product must indicate, in addition to the disease it is intended to cure or prevent, details of its use, ie its dosage and how it is to be administered. (...)

It is not (...) disputed that the chemical product alfuzosine was created before 10 August 1979.

In order to determine whether the pharmaceutical product was created before that date the scope of the patent applied for in 1978 needs to be examined. (...)

The patent thus covers a chemical product and a pharmaceutical product.

However, as Synthélabo points out, the only therapeutic use indicated is cardiovascular treatment, in particular use as an antihypertensive.

It is an established fact that the pharmaceutical product Xatral is specifically intended for the treatment of urinary diseases. (...)

In conclusion, it cannot be justifiably claimed that the 1978 patent covers the medicine Xatral. (...)

Synthélabo has good grounds for claiming that the specific character by which a medicine is defined means that an identical product disclosed as having a different medical use is a new medicine. (...)

In a series of judgments dated 5 December 1984², the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office acknowledged the patentability of a second medical use that is new and involves an inventive step; such use has also been consid-

Que la même définition en est donnée par la directive du Conseil 65/65 CEE. Que le médicament se caractérise essentiellement par la destination thérapeutique donnée au produit qui le constitue.

Que la jurisprudence a toujours distingué entre le principe actif et le produit pharmaceutique, celui-ci seul ayant cette finalité et devant, pour être breveté comme tel, indiquer, outre la maladie qu'il se propose de guérir ou prévenir, les modalités d'utilisation, c'est-à-dire sa posologie et ses voies d'administration. (...)

Qu'il n'est (...) pas contesté que le produit chimique alfuzosine ait été créé avant le 10 août 1979.

Que le point de savoir si le produit pharmaceutique l'a été avant cette date conduit à examiner la portée du brevet déposé en 1978. (...)

Que le brevet couvre donc un produit chimique et un produit pharmaceutique.

Mais considérant qu'ainsi que le souligne exactement Synthélabo, la seule application thérapeutique indiquée est dans le domaine cardio-vasculaire notamment comme anti-hypertenseur.

Qu'il est constant que le produit pharmaceutique Xatral est spécifiquement destiné au traitement des affections urinaires. (...)

Considérant en définitive qu'il ne peut être valablement soutenu que le brevet de 1978 couvre le médicament Xatral. (...)

Considérant que Synthélabo est fondée à faire valoir que la spécificité qui caractérise la définition du médicament fait qu'un même produit présenté comme ayant une application thérapeutique différente est un médicament nouveau. (...)

Considérant que, dans une série d'arrêts du 5 décembre 1984², la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets a admis la brevetabilité de la deuxième application thérapeutique dès lors que cette application est

² ABI. EPA 1985, 60 ff.

² OJ EPO 1985, 60 ff.

² JO OEB 1985, 60 s.

schiedene ausländische Entscheidungen sind dem gefolgt. (...)

Aus dem obengenannten Artikel 8 des Gesetzes von 1978 geht eindeutig hervor, daß eine zweite medizinische Indikation grundsätzlich patentierbar ist. (...)

Im vorliegenden Fall ist die Verwendung von Alfuzosin als Arzneimittel zur Behandlung von Harnwegserkrankungen nicht im Stand der Technik und insbesondere nicht im Patent von 1978 enthalten (auch nicht im Zusatzzertifikat von 1979, in dem die fehlerhafte Formel des Patents richtiggestellt wurde).

Synthélabo hat also nach einem ersten Patent betreffend die Anwendung von Alfuzosin bei kardiovaskulären Erkrankungen zu Recht ein zweites Patent für eine neue, ganz andere und erfinderische Anwendung erhalten. (...)

Schließlich ist es unerheblich, wenn Herr Najer vorbringt, daß das Patent Nr. 78 03175 "seinem Inhaber das Recht verleihe, die Verwendung von Alfuzosin zur Herstellung von Arzneimitteln für jedwede medizinische Indikation zu untersagen", und hieraus zu folgern sei, "daß die Herstellung von Xatral verboten werden könne" und "Xatral somit durch die Ansprüche des Patents von 1978 geschützt werde".

Hier wird der Umfang des Rechtstitels mit dem Schutzbereich verwechselt.

Anwendungen, die in einem Patent nicht beschrieben und beansprucht werden, können durch dieses Patent auch nicht geschützt werden.

Auch wenn der Inhaber eines Erzeugnispatents die Verwertung einer neuen, durch ein anderes Patent geschützten Anwendung untersagen kann, so darf er diese gleichwohl nicht ohne Zustimmung des Inhabers des für die neue Anwendung erteilten Patents verwerfen; die neue Anwendung eines bekannten, patentierten Produkts ist zwar eine abhängige Erfindung, das Recht an dieser Erfindung steht jedoch dem Inhaber des zweiten - vom ersten abhängigen - Patents zu.

Das pharmazeutische Erzeugnis Xatral war am 10. August 1979 mit hin nicht durch ein von der Synthélabo angemeldetes Patent geschützt.

ered patentable in several decisions by other countries. (...)

It is clear from the above-cited provisions in Article 8 of the Law of 1978 that a second medical use per se is patentable. (...)

In the present case the use of alfuzosine as a medicine for the treatment of urinary diseases is not comprised as such in the state of the art and in particular in the 1978 patent (or in the 1979 patent of addition rectifying an incorrect formula in the patent).

Consequently Synthélabo legitimately obtained, in addition to a first patent relating to the use of alfuzosine in cardiovascular diseases, a second patent for a totally different new and inventive use. (...)

Finally, it is irrelevant that Mr Najer submits that since patent No. 78 01375 "confers on its proprietor the right to prevent the use of alfuzosine for the manufacture of medicines, whatever the intended therapeutic indication", it follows "that it can prevent the manufacture of Xatral" and that "Xatral is thus protected by the claims of the 1978 patent".

This amounts to confusion between the scope of the right and the extent of the protection.

The patent cannot protect uses which it has not described and claimed.

Whereas the proprietor of a product patent can stop exploitation of a new use which is the subject-matter of another patent, he himself is unable to exploit it without the consent of the other patent's proprietor; admittedly a new use of a known patented product is a dependent invention, but the right to this invention belongs to the proprietor of the second patent which is dependent on the first one.

In conclusion, on 10 August 1979 the pharmaceutical product Xatral was not protected by a patent for which an application had been filed by Synthélabo.

nouvel le et relève d'une activité inventive ; que cette brevetabilité a été consacrée par diverses décisions étrangères. (...)

Que, des termes de l'article 8 ci-avant rappelés de la loi de 1978, il résulte clairement qu'en son principe, une seconde application thérapeutique est brevetable. (...)

Considérant qu'en l'espèce l'utilisation de l'alfuzosine comme médicament traitant les affections urinaires n'est pas contenue elle-même dans l'état de la technique et particulièrement dans le brevet de 1978 (le certificat d'addition de 1979 rectificatif de la formule erronée du brevet).

Que dès lors, Synthélabo a pu légitimement obtenir, après un premier brevet relatif à l'application de l'alfuzosine aux maladies cardio-vasculaires, un second brevet pour une application nouvelle toute différente et comportant un caractère inventif. (...)

Considérant enfin que c'est sans pertinence que M. Najer fait valoir que le brevet 78 03175 "conférant à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation de l'alfuzosine pour la fabrication de médicaments, quelle que soit l'indication thérapeutique envisagée", il s'ensuit "qu'il permet d'interdire la fabrication du Xatral" et que "le Xatral est donc protégé par les revendications du brevet de 1978"

Considérant qu'il y a là une confusion entre la portée du droit et l'étendue de la protection.

Que le brevet ne saurait protéger les applications qu'il n'a pas décrites et revendiquées.

Que si le titulaire d'un brevet de produit peut paralyser l'exploitation d'une application nouvelle faisant l'objet d'un autre brevet, il ne pourrait lui-même l'exploiter sans l'accord du titulaire du brevet délivré pour cette application nouvelle ; que certes l'application nouvelle d'un produit connu et breveté est une invention dépendante, mais le droit sur cette invention appartient au titulaire du second brevet dans la dépendance du premier.

Considérant en définitive qu'à cette date du 10 août 1979, le produit pharmaceutique Xatral n'était pas protégé par un brevet déposé par Synthélabo.

5. Über die von Herrn Najer eingelegte Revision entscheidet die Cour de Cassation (Kassationsgerichtshof) wie folgt:

Urteilsgründe (Auszug)

Zu Punkt 3 der einzigen Kassationsrüge:

Im Hinblick auf die Artikel 6 und 8 des Gesetzes vom 2. Januar 1968.

Dem angefochtenen Urteil zufolge hat Herr Henri Najer, bis 1979 technischer Direktor der Firma Synthélabo, diese auf Zahlung des ihm zustehenden Entgelts für die Verwertung des pharmazeutischen Erzeugnisses Xatral verklagt, für das am 28. Mai 1985 das unter der Nr. 85 07950 erteilte Patent angemeldet wurde und das "ein pharmazeutisches Stoffgemisch enthaltend Alfuzosin" zum Gegenstand hat. Dabei hat er sich auf das am 6. Februar 1978 angemeldete Patent Nr. 78 03715, das "Alkylendiamin-Amide und ihre therapeutische Anwendung" zum Gegenstand hat, sowie auf die Klauseln eines Vertrags vom 3. Februar 1972 berufen, in dem die Aufgaben eines technischen Direktors festgelegt sind und der insbesondere vorsieht: "Der variable Bestandteil von Herrn Najers Bezügen ermittelt sich anhand eines Prozentsatzes vom Umsatz, den die Gesellschaften des Konzerns damit erzielen, daß Dritten pharmazeutische Erzeugnisse verkauft werden, die in den chemischen Laboratorien der Herrn Najer unterstehenden Abteilung entwickelt worden und durch von Synthélabo angemeldete Patente geschützt sind".

Die Abweisung der Klage wird in dem Urteil damit begründet, daß das Patent Nr. 78 03715 für den beschriebenen und anschließend als "Alfuzosin" bezeichneten Wirkstoff nur dessen therapeutische Anwendung als Mittel gegen Bluthochdruck im kardiovaskulären Bereich beanspruche, wogegen das Xatral genannte Erzeugnis, im Patent Nr. 85 07950 als Alfuzosin in Verbindung mit jedem geeigneten Träger enthaltend gekennzeichnet, speziell zur Behandlung von Harnwegserkrankungen bestimmt sei; die Verwendung von Alfuzosin als Arzneimittel zur Behandlung von Harnwegserkrankungen gehöre nicht zum Stand der Technik, die zweite medizinische Indikation dieses Wirkstoffs sei daher neu und erfinderisch.

Dieses Urteil der Cour d'appel verstößt gegen die eingangs genannten Rechtsvorschriften.

5. Concerning the appeal lodged by Mr Najer, the Court rules as follows:

Reasons for the judgment (extracts)

Concerning the third part of the sole ground:

Considering Articles 6 and 8 of the Law of 2 January 1968.

Whereas, according to the judgment contested, Mr Henri Najer, technical director of Synthélabo until 1979, brought an action against the latter for payment of remuneration due from the exploitation of the pharmaceutical product Xatral for which a patent, registered as No. 85 07950 and relating to "pharmaceutical compositions containing alfuzosine", was granted in respect of an application filed on 28 May 1985, basing his claim on the patent registered as No. 78 03715 and relating to "amides of alkylene diamines and their medical use", granted in respect of an application filed on 6 February 1978, and on the clauses of a contract dated 3 February 1972 governing the duties of technical director and providing in particular that "the variable part of Mr Najer's remuneration shall consist of a percentage of the turnover realised by the companies in the Group from the sale to third parties of pharmaceutical products created in the chemistry laboratories attached to the department under Mr Najer's authority, and protected by patents for which an application has been filled by Synthélabo".

Whereas in order to dismiss the claim, the judgment notes that patent No. 78 03715 claimed medical use only as an antihypertensive in the treatment of cardiovascular diseases for the active ingredient described and subsequently referred to as "alfuzosine" whereas the product called "Xatral", defined by patent No. 85 07950 as containing alfuzosine in combination with any appropriate excipient, is specifically intended for the treatment of urinary diseases, and accepts that the use of alfuzosine as a medicine for treating urinary diseases was not comprised in the state of the art and that this second medical application of the active ingredient was new and involved an inventive step.

Whereas, in thus ruling, the Court of Appeal has violated the texts referred to above.

5. Sur le pourvoi formé par M. Najer, la Cour de cassation statue de la manière ci-après rapportée :

Motifs de l'arrêt (extraits)

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 6 et 8 de la loi du 2 janvier 1968.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Henri Najer, directeur technique de la société Synthélabo, jusqu'en 1979, a assigné cette dernière en paiement des redevances résultant de l'exploitation du produit pharmaceutique Xatral ayant fait l'objet du dépôt, le 28 mai 1985, du brevet, enregistré sous le n° 85 07950 et ayant pour objet "compositions pharmaceutiques contenant de l'alfuzosine", en se référant au brevet déposé le 6 février 1978, enregistré sous le n° 78 03715, ayant pour objet les "amides d'alkylène-diamines et leur application thérapeutique", ainsi qu'aux clauses d'un contrat du 3 février 1972 régissant les fonctions de directeur technique et prévoyant notamment : "la partie mobile de la rémunération de M. Najer est constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés du groupe et résultant de la vente, à des tiers, de produits pharmaceutiques créés dans les laboratoires chimiques du département placé sous l'autorité de M. Najer et protégés par des brevets déposés par Synthélabo".

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt relève que le brevet n° 78 03715 ne revendiquait que l'application thérapeutique d'anti-hypertenseur dans le domaine cardio-vasculaire pour le principe actif décrit et dénommé par la suite "alfuzosine" alors que le produit appelé Xatral, défini par le brevet n° 85 07950 comme contenant de l'alfuzosine en association avec tout excipient approprié, est spécifiquement destiné au traitement des affections urinaires et retient que l'utilisation de l'alfuzosine comme médicament pour traiter les affections urinaires n'était pas contenue dans l'état de la technique et que cette seconde application thérapeutique de ce produit actif était nouvelle et comportait un caractère inventif.

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Aus diesen Gründen (...) wird das Urteil vom 11. Juni 1991 (...) in allen Teilen aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an die Cour d'appel de Lyon (Oberlandesgericht Lyon) zurückverwiesen.

On these grounds (...) declares null and void in all its provisions the judgment delivered on 11 June 1991 (...); consequently restores the case and the parties involved to their original state prior to the judgment and refers the case to the court of appeal in Lyon.

Par ces motifs (...) casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991 (...); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

FR 1/95

FR 1/95

FR 1/95

Slowakei, *Stockholm*
 Slowenien, *Stockholm*
 Spanien, *Stockholm*
 Sri Lanka, *London*¹
 *Stockholm*²
 St. Kitts und Nevis, *Stockholm*
 Südafrika, *Stockholm*
 Sudan, *Stockholm*
 Suriname, *Stockholm*
 Swasiland, *Stockholm*
 Syrien, *London*
 Tadschikistan, *Stockholm*
 Tansania, Vereinigte Republik,
 *Lissabon*¹
 *Stockholm*²
 Togo, *Stockholm*
 Trinidad und Tobago, *Stockholm*
 Tschad, *Stockholm*
 Tschechische Republik, *Stockholm*
 Tunesien, *Stockholm*
 Türkei, *Stockholm*
 Turkmenistan, *Stockholm*
 Uganda, *Stockholm*
 Ukraine, *Stockholm*
 Ungarn, *Stockholm*
 Uruguay, *Stockholm*
 Usbekistan, *Stockholm*
 Vatikanstadt, *Stockholm*
 Vereinigtes Königreich, *Stockholm*
 Vereinigte Staaten von Amerika,
 Stockholm
 Vietnam, *Stockholm*
 Zaire, *Stockholm*
 Zentralafrikanische Republik,
 Stockholm
 Zypern, *Stockholm*

(Insgesamt: 130 Staaten)

Slovakia, *Stockholm*
 Slovenia, *Stockholm*
 South Africa, *Stockholm*
 Spain, *Stockholm*
 Sri Lanka, *London*¹
 *Stockholm*²
 Sudan, *Stockholm*
 Suriname, *Stockholm*
 Swaziland, *Stockholm*
 Sweden, *Stockholm*
 Switzerland, *Stockholm*
 Syria, *London*
 Tadjikistan, *Stockholm*
 Tanzania, United Republic of,
 *Lisbon*¹
 *Stockholm*²
 Togo, *Stockholm*
 Trinidad and Tobago, *Stockholm*
 Tunisia, *Stockholm*
 Turkey, *Stockholm*
 Turkmenistan, *Stockholm*
 Uganda, *Stockholm*
 Ukraine, *Stockholm*
 United Kingdom, *Stockholm*
 United States of America, *Stockholm*
 Uruguay, *Stockholm*
 Uzbekistan, *Stockholm*
 Vatican, *Stockholm*
 Viet Nam, *Stockholm*
 Yugoslavia, *Stockholm*
 Zaire, *Stockholm*
 Zambia, *Lisbon*¹
 *Stockholm*²
 Zimbabwe, *Stockholm*

(Total: 130 states)

Roumanie, *Stockholm*
 Royaume-Uni, *Stockholm*
 Rwanda, *Stockholm*
 Saint-Kitts-et-Nevis, *Stockholm*
 Saint-Marin, *Stockholm*
 Sénégal, *Stockholm*
 Singapour, *Stockholm*
 Slowakei, *Stockholm*
 Slowénië, *Stockholm*
 Soudan, *Stockholm*
 Sri Lanka, *Londres*¹
 *Stockholm*²
 Suède, *Stockholm*
 Suisse, *Stockholm*
 Suriname, *Stockholm*
 Swaziland, *Stockholm*
 Syrie, *Londres*
 Tadjikistan, *Stockholm*
 Tanzanie, République-Unie de,
 *Lisbonne*¹
 *Stockholm*²
 Tchad, *Stockholm*
 Togo, *Stockholm*
 Trinité-et-Tobago, *Stockholm*
 Tunisie, *Stockholm*
 Turkménistan, *Stockholm*
 Turquie, *Stockholm*
 Ukraine, *Stockholm*
 Uruguay, *Stockholm*
 Vatican, *Stockholm*
 Viêt Nam, *Stockholm*
 Yougoslavie, *Stockholm*
 Zaïre, *Stockholm*
 Zambie, *Lisbonne*¹
 *Stockholm*²
 Zimbabwe, *Stockholm*

(Total : 130 Etats)

2. Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, unterzeichnet in Washington am 19. Juni 1970 (PCT)

Armenien ⁶	(25.12.1991)*
Australien	(31.03.1980)
Barbados	(12.03.1985)
Belarus (Weißrußland) ⁶	(25.12.1991)
Belgien ^{1,2}	(14.12.1981)
Benin ³	(26.02.1987)
Brasilien	(09.04.1978)
Bulgarien	(21.05.1984)
Burkina Faso ³	(21.03.1989)
China	(01.01.1994)
Côte d'Ivoire ³	(30.04.1991)
Dänemark ¹	(01.12.1978)
Deutschland ¹	(24.01.1978)
Estland	(24.08.1994)
Finnland ⁵	(01.10.1980)
Frankreich ^{1, 2, 6,7}	(25.02.1978)
Gabun ³	(24.01.1978)
Georgien ⁶	(25.12.1991)
Griechenland ^{1, 2, 4}	(09.10.1990)
Guinea ³	(27.05.1991)
Irland ^{1, 2}	(01.08.1992)
Island	(23.03.1995)
Italien ^{1, 2}	(28.03.1985)
Japan	(01.10.1978)
Kamerun ³	(24.01.1978)
Kanada	(02.01.1990)
Kasachstan ⁶	(25.12.1991)
Kenia ¹⁵	(08.06.1994)
Kirgisistan ⁶	(25.12.1991)
Kongo ³	(24.01.1978)
Korea, Demokratische Volksrepublik	(08.07.1980)
Korea, Republik	(10.08.1984)
Lettland	(07.09.1993)
Liberia	(27.08.1994)
Liechtenstein ^{1, 4, 8}	(19.03.1980)
Litauen	(05.07.1994)
Luxemburg ¹	(30.04.1978)
Madagaskar	(24.01.1978)
Malawi ¹⁵	(24.01.1978)
Mali ³	(19.10.1984)
Mauretanien ³	(13.04.1983)
Mexiko	(01.01.1995)
Moldau, Republik ⁶	(25.12.1991)
Monaco ^{1, 2}	(22.06.1979)
Mongolei	(27.05.1991)
Neuseeland	(01.12.1992)
Niederlande ^{1,9}	(10.07.1979)
Niger ³	(21.03.1993)
Norwegen ⁵	(01.01.1980)
Österreich ¹	(23.04.1979)
Polen ^{5, 13}	(25.12.1990)
Portugal ¹	(24.11.1992)
Rumänien ⁶	(23.07.1979)
Russische Föderation ⁶	(29.03.1978) ¹⁴
Schweden ^{1,5}	(17.05.1978)
Schweiz ^{1, 4, 8}	(24.01.1978)
Senegal ³	(24.01.1978)
Singapur	(23.02.1995)
Slowakei	(01.01.1993)
Slowenien	(01.03.1994)
Spanien ^{1, 4}	(16.11.1989)
Sri Lanka	(26.02.1982)
Sudan ¹⁵	(16.04.1984)
Swasiland ^{2, 15}	(20.09.1994)
Tadschikistan ⁶	(25.12.1991)

2. Patent Cooperation Treaty, done at Washington on 19 June 1970 (PCT)

Armenia ⁶	(25.12.1991)*
Australia	(31.03.1980)
Austria ¹	(23.04.1979)
Barbados	(12.03.1985)
Belarus ⁶	(25.12.1991)
Belgium ^{1, 2}	(14.12.1981)
Benin ³	(26.02.1987)
Brazil	(09.04.1978)
Bulgaria	(21.05.1984)
Burkina Faso ³	(21.03.1989)
Cameroon ³	(24.01.1978)
Canada	(02.01.1990)
Central African Republic ³	(24.01.1978)
Chad ³	(24.01.1978)
China	(01.01.1994)
Congo ³	(24.01.1978)
Côte d'Ivoire ³	(30.04.1991)
Czech Republic	(01.01.1993)
Denmark ¹	(01.12.1978)
Estonia	(24.08.1994)
Finland ⁵	(01.10.1980)
France ^{1, 2, 6, 7}	(25.02.1978)
Gabon ³	(24.01.1978)
Georgia ⁶	(25.12.1991)
Germany ¹	(24.01.1978)
Greece ^{1, 2, 4}	(09.10.1990)
Guinea ³	(27.05.1991)
Hungary ⁶	(27.06.1980)
Iceland	(23.03.1995)
Ireland ^{1, 2}	(01.08.1992)
Italy ^{1, 2}	(28.03.1985)
Japan	(01.10.1978)
Kazakhstan ⁶	(25.12.1991)
Kenya ¹⁵	(08.06.1994)
Korea, Democratic People's Republic of	(08.07.1980)
Korea, Republic of	(10.08.1984)
Kyrgyzstan ⁶	(25.12.1991)
Latvia	(07.09.1993)
Liberia	(27.08.1994)
Liechtenstein ^{1, 4, 8}	(19.03.1980)
Lithuania	(05.07.1994)
Luxembourg ¹	(30.04.1978)
Madagascar	(24.01.1978)
Malawi ¹⁵	(24.01.1978)
Mali ³	(19.10.1984)
Mauritania ³	(13.04.1983)
Mexico	(01.01.1995)
Moldova, Republic of ⁶	(25.12.1991)
Monaco ^{1, 2}	(22.06.1979)
Mongolia	(27.05.1991)
Netherlands ^{1, 9}	(10.07.1979)
New Zealand	(01.12.1992)
Niger ³	(21.03.1993)
Norway ⁵	(01.01.1980)
Poland ^{5, 13}	(25.12.1990)
Portugal ¹	(24.11.1992)
Romania ⁶	(23.07.1979)
Russian Federation ⁶	(29.03.1978) ¹⁴
Senegal ³	(24.01.1978)
Singapore	(23.02.1995)
Slovakia	(01.01.1993)
Slovenia	(01.03.1994)
Spain ^{1, 4}	(16.11.1989)
Sri Lanka	(26.02.1982)
Sudan ¹⁵	(16.04.1984)

2. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 (PCT)

Allemagne ¹	(24.01.1978)*
Arménie ⁶	(25.12.1991)
Australie	(31.03.1980)
Autriche ¹	(23.04.1979)
Barbade	(12.03.1985)
Bélarus ⁶	(25.12.1991)
Belgique ^{1, 2}	(14.12.1981)
Bénin ³	(26.02.1987)
Brésil	(09.04.1978)
Bulgarie	(21.05.1984)
Burkina Faso ³	(21.03.1989)
Cameroon ³	(24.01.1978)
Canada	(02.01.1990)
Chine	(01.01.1994)
Congo ³	(24.01.1978)
Corée, République de	(10.08.1984)
Corée, République populaire démocratique de	(08.07.1980)
Côte d'Ivoire ³	(30.04.1991)
Danemark ¹	(01.12.1978)
Espagne ^{1, 4}	(16.11.1989)
Estonie	(24.08.1994)
Etats-Unis d'Amérique ^{11, 12}	(24.01.1978)
Fédération de Russie ⁶	(29.03.1978) ¹⁴
Finlande ⁵	(01.10.1980)
France ^{1, 2, 6, 7}	(25.02.1978)
Gabon ³	(24.01.1978)
Géorgie ⁶	(25.12.1991)
Grèce ^{1, 2, 4}	(09.10.1990)
Hongrie ⁶	(27.06.1980)
Irlande ^{1, 2}	(01.08.1992)
Islande	(23.03.1995)
Italie ^{1, 2}	(28.03.1985)
Japon	(01.10.1978)
Kazakhstan ⁶	(25.12.1991)
Kenya ¹⁵	(08.06.1994)
Kirghizistan ⁶	(25.12.1991)
Lettonie	(07.09.1993)
Libéria	(27.08.1994)
Liechtenstein ^{1, 4, 8}	(19.03.1980)
Lituanie	(05.07.1994)
Luxembourg ¹	(30.04.1978)
Madagascar	(24.01.1978)
Malawi ¹⁵	(24.01.1978)
Mali ³	(19.10.1984)
Mauritanie ³	(13.04.1983)
Mexique	(01.01.1995)
Moldova, République de ⁶	(25.12.1991)
Monaco ^{1, 2}	(22.06.1979)
Mongolie	(27.05.1991)
Niger ³	(21.03.1993)
Norvège ⁵	(01.01.1980)
Nouvelle-Zélande	(01.12.1992)
Ouganda ¹⁵	(09.02.1995)
Ouzbékistan ⁶	(25.12.1991)
Pays-Bas ^{1, 9}	(10.07.1979)
Pologne ^{5, 13}	(25.12.1990)
Portugal ¹	(24.11.1992)
République centrafricaine ³	(24.01.1978)
République tchèque	(01.01.1993)
Roumanie ⁶	(23.07.1979)
Royaume-Uni ^{1, 10}	(24.01.1978)
Sénégal ³	(24.01.1978)

Togo ³	(24.01.1978)	Swaziland ^{2, 15}	(20.09.1994)	Singapour	(23.02.1995)
Trinidad und Tobago	(10.03.1994)	Sweden ^{1, 5}	(17.05.1978)	Slovaquie	(01.01.1993)
Tschad ³	(24.01.1978)	Switzerland ^{1, 4, 8}	(24.01.1978)	Slovénie	(01.03.1994)
Tschechische Republik	(01.01.1993)	Tajikistan ⁶	(25.12.1991)	Soudan ¹⁵	(16.04.1984)
Turkmenistan ⁶	(25.12.1991)	Togo ³	(24.01.1978)	Sri Lanka	(26.02.1982)
Uganda ¹⁵	(09.02.1995)	Trinidad and Tobago	(10.03.1994)	Suède ^{1, 5}	(17.05.1978)
Ukraine ⁶	(25.12.1991)	Turkmenistan ⁶	(25.12.1991)	Suisse ^{1, 4, 8}	(24.01.1978)
Ungarn ⁶	(27.06.1980)	Uganda ¹⁵	(09.02.1995)	Swaziland ^{2, 15}	(20.09.1994)
Usbekistan ⁶	(25.12.1991)	Ukraine ⁶	(25.12.1991)	Tadjikistan ⁶	(25.12.1991)
Vereinigtes Königreich ^{1, 10}	(24.01.1978)	United Kingdom ^{1, 10}	(24.01.1978)	Tchad ³	(24.01.1978)
Vereinigte Staaten von Amerika ^{11, 12}	(24.01.1978)	United States of America ^{11, 12}	(24.01.1978)	Togo ³	(24.01.1978)
Vietnam	(10.03.1993)	Uzbekistan ⁶	(25.12.1991)	Trinité-et-Tobago	(10.03.1994)
Zentralafrikanische Republik ³	(24.01.1978)	Viet Nam	(10.03.1993)	Turkménistan ⁶	(25.12.1991)
				Ukraine ⁶	(25.12.1991)
				Viêt Nam	(10.03.1993)

(Insgesamt: 78 Staaten)

(Total: 78 states)

(Total : 78 Etats)

* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation oder des Beitritts angegeben.

¹ Der Staat ist auch Vertragsstaat des EPÜ.

² Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als Hinweis auf den Wunsch, ein regionales Patent für diesen Staat zu erhalten (Art. 45 (2) PCT).

³ Der Staat ist auch Mitglied der Afrikanischen Organisation für geistiges Eigentum (OAPI). Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als Bestimmung aller Mitgliedstaaten der OAPI, die auch Vertragsstaaten des PCT sind (Art. 45 (2) PCT).

⁴ Für diesen Staat ist Kapitel II PCT nicht verbindlich.

⁵ Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (2) a) ii) PCT gemacht.

⁶ Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (5) PCT gemacht.

⁷ Einschließlich aller überseeischen Départements und Gebiete.

⁸ Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als gemeinsame Bestimmung der Schweiz und Liechtensteins (Art. 45 (2) PCT). V. mit Art. 3 des Patentschutzvertrags zwischen der Schweiz und Liechtenstein, vgl. ABI. EPA 1980, 407).

⁹ Ratifikation für das Königreich in Europa, die Niederländischen Antillen und Aruba.

¹⁰ Der Vertrag findet Anwendung auf Hongkong mit Wirkung vom 15. April 1981 und auf die Insel Man mit Wirkung vom 29. Oktober 1983.

¹¹ Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (3) a) und 64 (4) a) PCT gemacht.

¹² Der Vertrag findet auf alle Gebiete Anwendung, für die dieser Staat völkerrechtliche Verantwortlichkeit übernimmt.

¹³ Die Erklärung gemäß Art. 64 (2) a) i) PCT wurde mit Wirkung vom 1. März 1994 zurückgenommen.

¹⁴ Zeitpunkt der Ratifikation durch die Sowjetunion; Nachfolgestaat mit Wirkung vom 25. Dezember 1991: Russische Föderation.

¹⁵ Der Staat ist auch Vertragsstaat der Afrikanischen Regionalen Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (ARIPO).

* The date on which ratification or accession took effect is indicated for each state.

¹ Is also a contracting state of the EPC.

² Any designation of this state in an international application is treated in the same way as an indication of the wish to obtain a regional patent designating such state (Art. 45(2) PCT).

³ Is also a member state of the African Intellectual Property Organisation (OAPI). Any designation of this state in an international application is treated in the same way as a designation of all the other member states of OAPI which are also parties to the PCT (Art. 45(2) PCT).

⁴ Is not bound by PCT Chapter II.

⁵ Has made the reservation provided for in Art. 64(2)(a)(ii) PCT.

⁶ Has made the reservation provided for in Art. 64(5) PCT.

⁷ Including all Overseas Departments and Territories.

⁸ Any designation of this state in an international application is treated in the same way as a joint designation of Switzerland and Liechtenstein (Art. 45(2) PCT in conjunction with Art. 3 of the Patent Treaty between Switzerland and Liechtenstein; see OJ EPO 1980, 407).

⁹ Ratification for the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba.

¹⁰ The Treaty extends to the territory of Hong Kong with effect from 15 April 1981 and to the Isle of Man with effect from 29 October 1983.

¹¹ Has made the reservation provided for in Art. 64(3)(a) and 64(4)(a) PCT.

¹² Extends to all areas for which the United States of America has international responsibility.

¹³ The declaration provided for in Art. 64(2)(a)(i) PCT was withdrawn with effect from 1 March 1994.

¹⁴ Date of ratification of the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from 25 December 1991.

¹⁵ Is also a contracting state of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).

* Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification ou de l'adhésion.

¹ L'Etat est également un Etat contractant de la CBE.

² Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à l'indication du désir d'obtenir un brevet régional pour ledit Etat (art. 45.2) du PCT).

³ L'Etat est également membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à une désignation de tous les autres Etats membres de l'OAPI qui sont également parties au PCT (art. 45.2) du PCT).

⁴ Etat non lié par le chapitre II du PCT.

⁵ L'Etat a fait la réserve prévue à l'art. 64.2)a)ii) du PCT.

⁶ L'Etat a fait la réserve prévue à l'art. 64.5) du PCT.

⁷ Y compris les départements et territoires d'outre-mer.

⁸ Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à une désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein (art. 45.2) du PCT ensemble l'art. 3 du Traité sur les brevets entre la Suisse et le Liechtenstein, cf. JO OEB 1980, 407).

⁹ Ratification pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

¹⁰ Le Traité s'applique au territoire de Hong-Kong à partir du 15 avril 1981 et à l'île de Man à partir du 29 octobre 1983.

¹¹ L'Etat a fait les réserves prévues aux art. 64.3)a) et 64.4)a) du PCT.

¹² Le Traité s'applique à toutes les régions pour lesquelles les Etats-Unis d'Amérique exercent des responsabilités internationales.

¹³ La déclaration selon l'art. 64.2)a)i) du PCT a été retirée avec effet au 1^{er} mars 1994.

¹⁴ Date de ratification par l'Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991.

¹⁵ L'Etat est également un Etat contractant de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO).

3. Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren, unterzeichnet in Budapest am 28. April 1977

Australien	(07.07.1987)*
Belgien	(15.12.1983)
Bulgarien	(19.08.1980)
Dänemark	(01.07.1985)
Deutschland	(20.01.1981)
Finnland	(01.09.1985)
Frankreich	(19.08.1980)
Griechenland	(30.10.1993)
Island	(23.03.1995)
Italien	(23.03.1986)
Japan	(19.08.1980)
Jugoslawien	(25.02.1994)
Korea, Republik	(28.03.1988)
Kuba	(19.02.1994)
Lettland	(29.12.1994)
Liechtenstein	(19.08.1981)
Moldau, Republik	(25.12.1991)
Niederlande	(02.07.1987)
Norwegen	(01.01.1986)
Österreich	(26.04.1984)
Philippinen	(21.10.1981)
Polen	(22.09.1993)
Russische Föderation	(22.04.1981) ¹
Schweden	(01.10.1983)
Schweiz	(19.08.1981)
Singapur	(23.02.1995)
Slowakei	(01.01.1993)
Spanien	(19.03.1981)
Tadschikistan	(25.12.1991)
Trinidad und Tobago	(10.03.1994)
Tschechische Republik	(01.01.1993)
Ungarn	(19.08.1980)
Vereinigtes Königreich	(29.12.1980)
Vereinigte Staaten von Amerika	(19.08.1980)

(Insgesamt: 34 Staaten)

3. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977

Australia	(07.07.1987)*
Austria	(26.04.1984)
Belgium	(15.12.1983)
Bulgaria	(19.08.1980)
Cuba	(19.02.1994)
Czech Republic	(01.01.1993)
Denmark	(01.07.1985)
Finland	(01.09.1985)
France	(19.08.1980)
Germany	(20.01.1981)
Greece	(30.10.1993)
Hungary	(19.08.1980)
Iceland	(23.03.1995)
Italy	(23.03.1986)
Japan	(19.08.1980)
Korea, Republic of	(28.03.1988)
Latvia	(29.12.1994)
Liechtenstein	(19.08.1981)
Moldova, Republic of	(25.12.1991)
Netherlands	(02.07.1987)
Norway	(01.01.1986)
Philippines	(21.10.1981)
Poland	(22.09.1993)
Russian Federation	(22.04.1981) ¹
Singapore	(23.02.1995)
Slovakia	(01.01.1993)
Spain	(19.03.1981)
Sweden	(01.10.1983)
Schweiz	(19.08.1981)
Tajikistan	(25.12.1991)
Trinidad and Tobago	(10.03.1994)
United Kingdom	(29.12.1980)
United States of America	(19.08.1980)
Yugoslavia	(25.02.1994)

(Total: 34 states)

3. Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977

Allemagne	(20.01.1981)*
Australie	(07.07.1987)
Autriche	(26.04.1984)
Belgique	(15.12.1983)
Bulgarie	(19.08.1980)
Corée, République de	(28.03.1988)
Cuba	(19.02.1994)
Danemark	(01.07.1985)
Espagne	(19.03.1981)
Etats-Unis d'Amérique	(19.08.1980)
Fédération de Russie	(22.04.1981) ¹
Finlande	(01.09.1985)
France	(19.08.1980)
Grèce	(30.10.1993)
Hongrie	(19.08.1980)
Islande	(23.03.1995)
Italie	(23.03.1986)
Japan	(19.08.1980)
Lettonie	(29.12.1994)
Liechtenstein	(19.08.1981)
Moldova, République de	(25.12.1991)
Norvège	(01.01.1986)
Pays-Bas	(02.07.1987)
Philippines	(21.10.1981)
Pologne	(22.09.1993)
République tchèque	(01.01.1993)
Royaume-Uni	(29.12.1980)
Singapour	(23.02.1995)
Slovaquie	(01.01.1993)
Suède	(01.10.1983)
Suisse	(19.08.1981)
Tadjikistan	(25.12.1991)
Trinité-et-Tobago	(10.03.1994)
Yougoslavie	(25.02.1994)

(Total : 34 Etats)

3.1 Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a des Budapester Vertrags von zwischenstaatlichen Organisationen für gewerbliches Eigentum eingereichte Erklärungen²

Europäische Patentorganisation
(26.11.1980)³

3.1 Declarations filed under Article 9(1)(a) of the Budapest Treaty by Intergovernmental Industrial Property Organisations²

European Patent Organisation
(26.11.1980)³

3.1 Déclarations déposées conformément à l'article 9.1) a) du Traité de Budapest par des organisations intergouvernementales de propriété industrielle²

Organisation européenne des brevets
(26.11.1980)³

* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation oder des Beitritts angegeben.

¹ Zeitpunkt der Ratifikation durch die Sowjetunion; Nachfolgestaat mit Wirkung vom 25. Dezember 1991: Russische Föderation.

² Gemäß der Erklärung erkennt die Organisation nach Artikel 3 (1) a) des Vertrags die Tatsache und den Zeitpunkt der Hinterlegung eines Mikroorganismus bei jeder internationalen Hinterlegungsstelle sowie die Tatsache an, daß die gelieferte Probe eine Probe des hinterlegten Mikroorganismus ist.

³ Zeitpunkt des Wirksamwerdens; vgl. ABl. EPA 1980, 380.

* The date on which ratification or accession took effect is indicated for each state.

¹ Date of ratification of the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from 25 December 1991.

² In accordance with the declaration the Organisation recognises, pursuant to Article 3(1)(a) of the Treaty, the fact and date of the deposit of a micro-organism made with an international depository authority as well as the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited micro-organism.

³ Date of effect; see OJ EPO 1980, 380.

* Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification ou de l'adhésion.

¹ Date de ratification par l'Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991.

² Aux termes de la déclaration, l'Organisation reconnaît, conformément à l'article 3(1)a) du Traité, le fait et la date du dépôt d'un micro-organisme effectué auprès d'une autorité de dépôt internationale ainsi que le fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

³ Date d'effet; voir à ce sujet JO OEB 1980, 380.

**3.2
Internationale Hinterlegungsstellen
nach Artikel 7 des Budapester Vertrags**

Internationale Hinterlegungsstelle¹

**Agricultural Research Service Culture
Collection (NRRL)**

1815 North University Street
Peoria, Illinois 61604
United States of America
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 29, 188;
1983, 424, 1987, 396.

**All-Union Scientific Centre of
Antibiotics (VNIIA)**

Nagatinskaya Street 3-a
113105 Moscow
Russian Federation
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 421.
Industrial Property, 1992, 276.
La Propriété industrielle 1992, 297.

**American Type Culture Collection
(ATCC)**

12301 Parklawn Drive
Rockville, Maryland 20852
United States of America
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 29, 187;
1989, 430; 1991, 415; 1992, 489

**Australian Government Analytical
Laboratories (AGAL)**

New South Wales Regional Laboratory
1 Suakin Street
Pymble, NSW 2073
Australia
ABI EPA/OJ EPO/JO OEB 1988, 467,
475.
Industrial Property, 1990, 99.
La Propriété industrielle 1990, 99.

**3.2
International Depository Authorities
under Article 7 of the Budapest Treaty**

International Depository Authority¹

**Belgian Coordinated Collections of
Microorganisms (BCCM)**

Prime Minister's Services
Science Policy Office
Rue de la Science 8
B-1040 Brussels
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1992, 549.
Industrial Property, 1993, 214.
La Propriété industrielle 1993, 219.

**Centraalbureau voor Schimmelcultures
(CBS)**

Oosterstraat 1
Postbus 273
NL-3740 AG Baarn
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 379,
400; 1984, 245; 1985, 258; 1992, 101.

**Colección Española de Cultivos Tipo
(CECT)**

Departamento de Microbiología
Facultad de Ciencias Biológicas
University of Valencia
E-46100 Burjassot (Valencia)
Spain
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1992, 552.

**Collection Nationale de Cultures de
Micro-organismes (CNCM)**

Institut Pasteur
28, rue du Dr. Roux
F-75724 Paris Cédex 15
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1984, 442,
447; 1989, 62.

**3.2
Autorités de dépôt internationales
selon l'article 7 du Traité de Budapest**

Autorité de dépôt internationale¹

**Culture Collection of Algae and
Protozoa (CCAP)**

1. Institute of Freshwater Ecology
Windermere Laboratory
Far Sawrey
Ambleside
GB-Cumbria LA22 OLP
2. Dunstaffnage Marine Laboratory
P.O. Box 3
Oban
GB-Argyll, Scotland PA34 4AD
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 403,
406; 1987, 88; 1991, 246.

Culture Collection of Yeasts (CCY)

Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9
842 38 Bratislava
Slovakia
Industrial Property, 1992, 211; 1993,
214.
La Propriété industrielle 1992, 223;
1993, 218.

**Czech Collection of Microorganisms
(CCM)**

Masaryk University
ul. Tvrdeho c. 14
602 00 Brno
Czech Republic
Industrial Property 1992, 211; 1993,
214; 1994, 167, 393.
La Propriété industrielle 1992, 223;
1993, 218; 1994, 177, 423.

**DSM-Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen und Zellkulturen
GmbH (DSM)**

Mascheroder Weg 1b
D-38124 Braunschweig
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 379;
1991, 241; 1992, 554; 1994, 278.
Industrial Property, 1994, 68.
La Propriété industrielle 1994, 74.

¹ Informationen betreffend die Arten von entgegen-
genommenen Mikroorganismen, die erhobenen
Gebühren sowie die Erfordernisse gemäß Regel 6.3
des Budapester Vertrags sind in den unter dem
Namen der Hinterlegungsstelle angegebenen
Ausgaben des ABI. EPA und *Industrial Property* bzw.
La Propriété industrielle veröffentlicht.

Vgl. auch *Industrial Property and Copyright*
1995, 44 bzw. *La Propriété industrielle et le Droit*
d'auteur 1995, 44 und den *Guide to the Deposit of*
Micro-organisms under the Budapest Treaty,
veröffentlicht durch WIPO, 34 chemin des
Colombettes, CH-1211 Genf 20.

¹ Information regarding kinds of micro-organisms
accepted by the authority, fees as well as require-
ments under Rule 6.3 of the Budapest Treaty is
published in the issues of the OJ EPO and *Industrial*
Property referred to under the Authority's name.

See also *Industrial Property and Copyright* 1995,
44 and *Guide to the Deposit of Microorganisms*
under the Budapest Treaty, published by WIPO,
34 chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20.

¹ Les informations relatives aux types de micro-
organismes acceptés par l'autorité, aux taxes ainsi
qu'aux exigences en vertu de la règle 6.3 du Traité
figurent dans les numéros du JO OEB et de la
Propriété industrielle mentionnés sous le nom de
l'autorité.

Cf. également *La Propriété industrielle et le*
Droit d'auteur 1995, 44, et le *Guide du dépôt des*
micro-organismes selon le Traité de Budapest,
publié par l'OMPI, 34, chemin des Colombettes,
CH-1211 Genève 20.

Internationale Hinterlegungsstelle¹**International Depository Authority¹****Autorité de dépôt internationale¹****European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC)**

Vaccine Research and Production
Laboratory
Public Health Laboratory Service
Centre for Applied Microbiology and
Research
Porton Down
GB-Salisbury, Wiltshire SP4 OJG
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1984, 496,
533; 1985, 256, 376; 1987, 344; 1991,
247.

International Mycological Institute (IMI)

Bakeham Lane
Englefield Green
GB-Egham, Surrey TW20 9TY
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1983, 146,
153; 1989, 270; 1990, 184; 1992, 488.

Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF)

Cancer Research Institute
Seoul National University College of
Medicine
28 Yungon-dong, Chongno-gu
Seoul, 110 - 799
Republic of Korea
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1993, 636;
Industrial Property, 1993, 212.
La Propriété industrielle 1993, 216.

Korean Collection for Type Cultures (KCTC)

Genetic Engineering Research Institute
Korea Institute of Science and
Technology
305-333, I Oun-Dong
Yusong-Gu
Taejon
Republic of Korea
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1990, 454;
1991, 462.

Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM)

College of Engineering
Yonsei University
Sodaemun gu,
Seoul 120 - 749
Republic of Korea
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1990, 454.

National Bank for Industrial Microorganisms and Cell Cultures (NBIMCC)

125, Tsarigradskochaussee Blvd.,
Block 2
1113 Sofia
Bulgaria
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 541.
Industrial Property, 1993, 167; 1995, 43.
La Propriété industrielle 1993, 171;
1995, 43.

National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms (NCAIM)

Department of Microbiology and
Biotechnology
University of Horticulture and the Food
Industry
Somlói út 14-16
H-1118 Budapest
Hungary
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1986, 230;
1987, 90.
Industrial Property, 1993, 83.
La Propriété industrielle 1993, 87.

National Collection of Food Bacteria (NCFB)

AFRC Institute of Food Research
Reading Laboratory
Earley Gate
Whiteknights Road
GB-Reading RG6 2EF
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1990, 305.
Industrial Property, 1994, 203.
La Propriété industrielle 1994, 217.

National Collection of Type Cultures (NCTC)

Central Public Health Laboratory
61 Colindale Avenue
GB-London NW9 5HT
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 311.

National Collection of Yeast Cultures (NCYC)

AFRC Institute of Food Research
Norwich Laboratory
Colney Lane
GB-Norwich, Norfolk NR4 7UA
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 20;
1988, 322; 1990, 185.

National Collections of Industrial and Marine Bacteria Ltd. (NCIMB)

23, St. Machar Drive
GB-Aberdeen AB2 1RY, Scotland
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 160;
1987, 89; 1988, 206, 416; 1990, 184;
1991, 370.

National Institute of Bioscience and Human-Technology (NIBH)

Agency of Industrial Science and
Technology
Ministry of International Trade and
Industry
1-3, Higashi 1-chome
Tsukuba-shi
Ibaraki-ken 305
Japan
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 173;
1988, 118; 1989, 270.
Industrial Property, 1993, 27, 83; 1994,
67.
La Propriété industrielle 1993, 28; 1994,
73.

Russian Collection of Microorganisms (VKM)

Prospekt Naouki No. 5
142292 Puchino (Moscow Region)
Russian Federation
ABI. EPA/OJ EPO/ JO OEB 1987, 421;
1994, 977
Industrial Property, 1992, 276; 1994,
317.
La Propriété industrielle 1992, 297;
1994, 343

Russian National Collection of Industrial Microorganisms (VKPM),

GNII Genetika
Dorozhny proezd, 1
Moscow 113545
Russian Federation
ABI. EPA/OJ EPO/ JO OEB 1987, 421;
1994, 977
Industrial Property 1992, 276; 1994,
276.
La Propriété industrielle 1992, 297;
1994, 298.

**4. Wiener Übereinkommen über das
Recht der Verträge vom 23. Mai 1969**

Folgende Vertragsstaaten des EPÜ
gehören derzeit auch dem Wiener
Übereinkommen über das Recht der
Verträge an:

Belgien
Dänemark
Deutschland
Griechenland
Italien
Liechtenstein
Niederlande
Österreich
Schweden
Schweiz
Spanien
Vereinigtes Königreich

(Insgesamt: 12 Staaten)

**4. Vienna Convention on the Law of
Treaties of 23 May 1969**

The EPC contracting states also par-
ties to the Vienna Convention on the
Law of Treaties are thus now as fol-
lows:

Austria
Belgium
Denmark
Germany
Greece
Italy
Liechtenstein
Netherlands
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

(Total: 12 states)

**4. Convention de Vienne sur le droit
des traités du 23 mai 1969**

Les Etats suivants qui sont parties à
la CBE, sont à l'heure actuelle égale-
ment parties à la Convention de
Vienne sur le droit des traités:

Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Grèce
Italie
Liechtenstein
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse

(Total: 12 Etats)

II. EUROPÄISCHE ÜBEREINKOMMEN

1. Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (Europäisches Patentübereinkommen)*

Belgien ¹	(07.10.1977)**
Dänemark ^{1, 6}	(01.01.1990)
Deutschland ¹	(07.10.1977)
Frankreich ^{1, 2}	(07.10.1977)
Griechenland ¹	(01.10.1986)
Irland ¹	(01.08.1992)
Italien ¹	(01.12.1978)
Liechtenstein ^{1, 3}	(01.04.1980)
Luxemburg ¹	(07.10.1977)
Monaco ¹	(01.12.1991)
Niederlande ^{1, 4}	(07.10.1977)
Österreich ¹	(01.05.1979)
Portugal ¹	(01.01.1992)
Schweden ¹	(01.05.1978)
Schweiz ^{1, 3}	(07.10.1977)
Spanien ¹	(01.10.1986)
Vereinigtes Königreich ^{1, 5}	(07.10.1977)

(Insgesamt: 17 Staaten)

1.1 Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens/Erstreckungsvereinbarungen

Slowenien ¹	(01.03.1994)***
Litauen ¹	(05.07.1994)***

(Insgesamt: 2 Staaten)

II. EUROPEAN CONVENTIONS

1. Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 (European Patent Convention)*

Austria ¹	(01.05.1979)**
Belgium ¹	(07.10.1977)
Denmark ^{1, 6}	(01.01.1990)
France ^{1, 2}	(07.10.1977)
Germany ¹	(07.10.1977)
Greece ¹	(01.10.1986)
Ireland ¹	(01.08.1992)
Italy ¹	(01.12.1978)
Liechtenstein ^{1, 3}	(01.04.1980)
Luxembourg ¹	(07.10.1977)
Monaco ¹	(01.12.1991)
Netherlands ^{1, 4}	(07.10.1977)
Portugal ¹	(01.01.1992)
Spain ¹	(01.10.1986)
Sweden ¹	(01.05.1978)
Switzerland ^{1, 3}	(07.10.1977)
United Kingdom ^{1, 5}	(07.10.1977)

(Total: 17 states)

1.1 Agreements on co-operation in the field of patents/Extension Agreements

Slovenia ¹	(01.03.1994)***
Lithuania ¹	(05.07.1994)***

(Total: 2 states)

II. CONVENTIONS EUROPEENNES

1. Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (Convention sur le brevet européen)*

Allemagne ¹	(07.10.1977)**
Autriche ¹	(01.05.1979)
Belgique ¹	(07.10.1977)
Danemark ^{1, 6}	(01.01.1990)
Espagne ¹	(01.10.1986)
France ^{1, 2}	(07.10.1977)
Grèce ¹	(01.10.1986)
Irlande ¹	(01.08.1992)
Italie ¹	(01.12.1978)
Liechtenstein ^{1, 3}	(01.04.1980)
Luxembourg ¹	(07.10.1977)
Monaco ¹	(01.12.1991)
Pays-Bas ^{1, 4}	(07.10.1977)
Portugal ¹	(01.01.1992)
Royaume-Uni ^{1, 5}	(07.10.1977)
Suède ¹	(01.05.1978)
Suisse ^{1, 3}	(07.10.1977)

(Total : 17 Etats)

1.1 Accords de coopération en matière de brevets/accords d'extension

Slovénie ¹	(01.03.1994)***
Lituanie ¹	(05.07.1994)***

(Total : 2 Etats)

* Ratifikationsurkunden zur Akte zur Revision von Artikel 63 EPÜ hinterlegt für:

Dänemark	(12.01.1993)
Deutschland	(25.06.1993)
Frankreich	(19.08.1994)
Griechenland	(27.06.1994)
Niederlande	(29.10.1992)
Österreich	(30.07.1993)
Schweden	(07.12.1892)
Vereinigtes Königreich	(02.11.1992)

** Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation angegeben.

*** Zeitpunkt des Inkrafttretens der Erstreckungsvereinbarungen.

- Der Staat ist auch Vertragsstaat des PCT.
- Das EPÜ findet ebenfalls Anwendung auf die französischen Süd- und Antarktgebiete Wallis und Futuna sowie das Département St.-Pierre und Miquelon.
- Jede Benennung dieses Staates gilt als gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins (Art. 142 (1) EPÜ i. V. mit Art. 2 des Patentschutzvertrags zwischen der Schweiz und Liechtenstein, vgl. ABI. EPA 1980, 407).
- Das EPÜ findet keine Anwendung auf das Gebiet der Niederländischen Antillen/Aruba.
- Das EPÜ findet auch Anwendung auf die Insel Man. Wegen der Möglichkeit, europäische Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten registrieren zu lassen, vgl. ABI. EPA 1992, 333.
- Auf Grönland und die Färöer Inseln ist das EPÜ nicht anwendbar.

* Instruments of ratification to the Act revising Article 63 of the EPC deposited for:

Austria	(30.07.1993)
Denmark	(12.01.1993)
France	(19.08.1994)
Germany	(25.06.1993)
Greece	(27.06.1994)
Netherlands	(29.10.1992)
Sweden	(07.12.1992)
United Kingdom	(02.11.1992)

** The date ratification took effect is indicated for each state.

*** Date of entry into force of the extension agreements.

- Is also a contracting state of the PCT.
- The EPC is also applicable to the French Southern and Antarctic territories, Wallis and Futuna and the Département St.-Pierre-et-Miquelon.
- Any designation of this state is treated in the same way as a joint designation of Switzerland and Liechtenstein (Art. 142(1) EPC in conjunction with Art. 2 of the Patent Treaty between Switzerland and Liechtenstein, see OJ EPO 1980, 407).
- The EPC is not applicable to the territory of the Netherlands Antilles/Aruba.
- The EPC is also applicable to the Isle of Man. For further information on the registration of European patents (UK) in overseas states and territories, see OJ EPO 1992, 333.
- The EPC does not apply to Greenland and the Faroe Islands.

* Les instruments de ratification à l'Acte portant révision de l'article 63 de la CBE ont été déposés pour:

Allemagne	(25.06.1993)
Autriche	(30.07.1993)
Danemark	(12.01.1993)
France	(19.08.1994)
Grèce	(27.06.1994)
Pays-Bas	(29.10.1992)
Royaume-Uni	(02.11.1992)
Suède	(07.12.1992)

** Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification.

*** Date de l'entrée en vigueur des accords d'extension.

- L'Etat est également un Etat contractant du PCT.
- La CBE est applicable également aux terres australes et antarctiques françaises, à Wallis et Futuna, et au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Toute désignation de cet Etat est assimilée à une désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein (art. 142(1) de la CBE ensemble l'art. 2 du Traité sur les brevets entre la Suisse et le Liechtenstein, cf. JO OEB 1980, 407).
- La CBE n'est pas applicable aux Antilles néerlandaises/Aruba.
- La CBE est applicable également à l'île de Man. Concernant les possibilités d'enregistrement des brevets européens (UK) dans des Etats et territoires d'outre-mer, voir JO OEB 1992, 333.
- La CBE n'est pas applicable au Groenland et aux îles Féroé.

1.2 Für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

a) Internationale Hinterlegungsstellen nach dem Budapester Vertrag, vorstehend unter 1.3.2 aufgeführt.

b) Folgende aufgrund eines Abkommens mit dem EPA anerkannte Hinterlegungsstellen:

1.2 Micro-organism depositary institutions recognised for the purposes of Rules 28 and 28a EPC

(a) International depositary authorities under the Budapest Treaty, indicated in 1.3.2 above.

(b) The following depositary institutions, recognised under an agreement with the EPO:

1.2 Autorités de dépôt de micro-organismes habilitées aux fins des règles 28 et 28bis CBE

a) Autorités de dépôt internationales conformément au Traité de Budapest, indiquées à la rubrique 1.3.2 ci-dessus.

b) Autorités de dépôt suivantes habilitées sur la base d'un accord avec l'OEB:

Hinterlegungsstelle* / Depositary institution* / Autorité de dépôt*		
<p>Collection Nationale de Micro-organismes (CNCM) Institut Pasteur 28, rue du Dr Roux F-75724 Paris Cedex 15 ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 452; 1989, 51.</p>	<p>Institute for Fermentation Osaka (IFO) 17-85, Juso-honmachi 2-chome Yodogawa-ku Osaka 532 Japan ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1983, 201; 1985, 19.</p>	<p>Forschungsinstitut Borstel Institut für experimentelle Biologie und Medizin (FIB) D-23845 Borstel ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1984, 323.</p>

* Weitere Informationen betreffend die Arten von entgegengenommenen Mikroorganismen, die Erfordernisse der Hinterlegungsstelle gemäß Nr. 13 des Abkommens und die gemäß Nr. 26 erhobenen Gebühren sind in den unter dem Namen der Hinterlegungsstelle angegebenen Ausgaben des ABI. EPA veröffentlicht.

* Further information regarding kinds of micro-organisms that may be accepted, the institution's requirements under point 13 of the Agreement and the fees charged under point 26 is published in the issues of the OJ EPO referred to under the Institution's name.

* D'autres informations telles que les types de micro-organismes dont le dépôt est accepté, les exigences de l'autorité en vertu du point 13 de l'Accord et les taxes perçues en vertu du point 26 figurent dans les numéros du JO OEB mentionnés sous le nom de l'autorité.

1.3 Vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 28 Absatz 5 Buchstabe b EPÜ anerkannte mikrobiologische Sachverständige

Das Verzeichnis der vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 28 (5) b EPÜ anerkannten mikrobiologischen Sachverständigen ist unter Angabe ihrer Arbeitsgebiete im ABI. EPA 1992, 470 veröffentlicht.

2. Vereinbarung über Gemeinschaftspatente vom 15. Dezember 1989

Unterzeichnerstaaten*

Belgien
Dänemark
Deutschland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Portugal
Spanien
Vereinigtes Königreich

(Insgesamt: 12 Staaten)

3. Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27. November 1963

Deutschland	(01.08.1980)**
Dänemark	(30.12.1989)
Frankreich	(01.08.1980)
Irland	(01.08.1980)
Italien	(18.05.1981)
Liechtenstein	(01.08.1980)
Luxemburg	(01.08.1980)
Niederlande	(03.12.1987)
Schweden	(01.08.1980)
Schweiz	(01.08.1980)
Vereinigtes Königreich	(01.08.1980)

(Insgesamt: 11 Staaten)

1.3 Microbiological experts recognised by the President of the EPO in accordance with Rule 28, paragraph 5(b), EPC

The list of microbiological experts recognised by the President of the EPO in accordance with Rule 28(5)(b) EPC, with an indication of their fields of activity, was published in OJ EPO 1992, 470.

2. Agreement relating to Community patents of 15 December 1989

Signatory states*

Belgium
Denmark
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Spain
United Kingdom

(Total: 12 states)

3. Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, of 27 November 1963

Denmark	(30.12.1989)**
France	(01.08.1980)
Germany	(01.08.1980)
Ireland	(01.08.1980)
Italy	(18.05.1981)
Liechtenstein	(01.08.1980)
Luxembourg	(01.08.1980)
Netherlands	(03.12.1987)
Sweden	(01.08.1980)
Switzerland	(01.08.1980)
United Kingdom	(01.08.1980)

(Total: 11 states)

1.3 Experts en microbiologie agréés par le Président de l'OEB conformément à la règle 28, paragraphe 5, lettre b) CBE

La liste des experts en microbiologie agréés par le Président de l'OEB conformément à la règle 28(5)b) CBE, indiquant leurs domaines d'activité, a été publiée au JO OEB 1992, 470.

2. Accord en matière de brevets communautaires du 15 décembre 1989

Etats signataires*

Allemagne
Belgique
Danemark
Espagne
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

(Total : 12 Etats)

3. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, du 27 novembre 1963

Allemagne	(01.08.1980)**
Danemark	(30.12.1989)
France	(01.08.1980)
Irlande	(01.08.1980)
Italie	(18.05.1981)
Liechtenstein	(01.08.1980)
Luxembourg	(01.08.1980)
Pays-Bas	(03.12.1987)
Royaume-Uni	(01.08.1980)
Suède	(01.08.1980)
Suisse	(01.08.1980)

(Total: 11 Etats)

* Nach Artikel 10 der Vereinbarung tritt diese Vereinbarung am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch denjenigen der zwölf Staaten folgt, der diese Formlichkeit als letzter vornimmt.

** Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation angegeben.

* In accordance with Article 10 of the Agreement, this Agreement will enter into force on the first day of the third month following the deposit of the instrument of ratification by the last of the twelve states to take this step.

** The date on which ratification took effect is indicated for each state.

Conformément à l'article 10 de l'Accord, cet Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par celui des douze Etats qui procède le dernier à cette formalité.

** Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification.

INTERNATIONALE AUSSTELLUNGEN NACH ARTIKEL 55 EPÜ

1. Die folgende Liste enthält für die Zwecke von Artikel 55 (1) b) EPÜ die internationalen Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten und zuletzt am 30. November 1972 revidierten Übereinkommens über internationale Ausstellungen, die bislang für die Jahre 1995 bis 1998 vom Internationalen Ausstellungsbüro registriert worden sind.

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AS REFERRED TO IN ARTICLE 55 EPC

1. The following list enumerates, for purposes of the application of Article 55(1)(b) EPC, those international exhibitions falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972 which have been registered so far by the International Exhibition Bureau for the period 1995-1998.

EXPOSITIONS INTERNATIONALES VISEES A L'ARTICLE 55 CBE

1. La liste suivante énumère, aux fins de l'application de l'article 55(1)(b) CBE, les expositions internationales au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, qui ont été enregistrées jusqu'à présent par le Bureau international des expositions, pour la période 1995-1998.

Zeitraum/Period/ Période	Ort/Place/Lieu	Thema ¹ / Theme ¹ / Thème ¹
11.5.-4.10.1996	BUDAPEST ² (HU)	Kommunikation für eine bessere Welt Communication for a better world Communication pour un monde meilleur
11.5.-30.9.1998	LISBOA ² (PT)	Die Weltmeere, ein Vermächtnis für die Zukunft The Oceans, a Heritage for the Future Les Océans, un Patrimoine pour l'Avenir

2. Die Offenbarung einer Erfindung auf einer dieser Ausstellungen durch den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger kann einer europäischen Patentanmeldung nicht entgegengehalten werden, wenn sie nicht früher als **sechs Monate** vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und sofern der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung erklärt, daß die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist, und er innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Anmeldung die in Regel 23 EPÜ vorgesehene Ausstellungsbescheinigung einreicht.

2. The disclosure of an invention at one of these exhibitions by the applicant or his legal predecessor is not prejudicial to a European patent application if it occurred no earlier than **six months** preceding the filing of the application and provided the applicant states, when filing the application, that the invention has been so displayed and submits, within four months of the filing of the application, the certificate of exhibition referred to in Rule 23 EPC.

2. La divulgation d'une invention à l'une de ces expositions, par le demandeur ou son prédécesseur en droit, n'est pas opposable à une demande de brevet européen lorsqu'elle n'est pas intervenue plus tôt que **six mois** avant le dépôt de la demande et pour autant que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, l'attestation d'exposition visée à la règle 23 CBE.

¹ Nur die französische Bezeichnung der Ausstellungsthemen ist die offizielle Bezeichnung.

² Fachausstellung.

¹ Only the French version of the exhibition themes is the official version.

² Specialised exhibition.

¹ Seule la version française des thèmes des expositions est la version officielle.

² Exposition spécialisée.

PCT**Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von "Reformstaaten"**

1. Die Entscheidung des Verwaltungsrates der Europäischen Patentorganisation vom 15. Dezember 1994¹, nach der sich die Gebühren für eine internationale Recherche und eine internationale vorläufige Prüfung beim EPA um 75 % ermäßigen können, wenn die internationale Anmeldung von einem Staatsangehörigen eines **"Reformstaates"** bei dem Anmeldeamt eines solchen Landes oder dem für dieses Land handelnden Anmeldeamt eingereicht wird, hat der Präsident des EPA zum 1. April 1995 für folgende "Reformstaaten" in Kraft gesetzt:

Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn sowie für folgende GUS-Mitgliedstaaten: Armenien, Belarus, Kasachstan, Moldau, Russische Föderation, Tadschikistan, Ukraine, Usbekistan.

2. Die Gebührenermäßigung wird nur **auf Antrag des Anmelders** gewährt. Antragsformulare sind bei dem jeweiligen nationalen Amt für gewerblichen Rechtsschutz oder der zuständigen regionalen Organisation, beim internationalen Büro der WIPO und beim EPA kostenlos erhältlich. Dem Formblatt liegt eine Erläuterung bei, die alle Informationen für die Beantragung einer Gebührenermäßigung und die im einzelnen zu erfüllenden Voraussetzungen enthält.

PCT**Reduced international search and preliminary examination fees on international applications, for nationals of the "countries in transition"**

1. The decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation dated 15 December 1994¹ enabling the fees for an international search and international preliminary examination carried out at the EPO to be reduced by 75% if the international application was filed by a national of a **"countries in transition"** ("reform states") with the receiving Office of such a country or the receiving Office acting on behalf of that country, has been implemented by the President of the EPO with effect from 1 April 1995 for the following "countries in transition":

Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia, plus the following CIS member states: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan.

2. The fee reduction is granted only **on request by the applicant**. Application forms are available free of charge from the relevant national industrial property office or regional organisation, WIPO's International Bureau, and the EPO. Together with the form comes the necessary information for applicants, including details of the conditions they have to fulfil.

PCT**Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire international relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants des "pays en transition"**

1. Le Président de l'OEB a décidé que la décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets du 15 décembre 1994¹, qui prévoit que la taxe de recherche internationale et la taxe d'examen préliminaire international effectués par l'OEB peuvent être réduites de 75% lorsque la demande internationale est déposée par un ressortissant d'un **"pays en transition"** ("Etat en voie de réforme") auprès de l'office récepteur de ce pays ou de l'office récepteur agissant pour ce pays, entrera en vigueur le 1^{er} avril 1995 pour les "pays en transition" suivants:

Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et République tchèque, ainsi que pour les Etats membres de la CEI suivants: Arménie, Bélarus, Kazakhstan, Moldova, Ouzbékistan, Fédération de Russie, Tadjikistan, Ukraine.

2. La réduction des taxes n'est accordée que **sur requête du déposant**. Les formulaires de requête peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'office national de la propriété industrielle de l'Etat concerné ou de l'organisation régionale compétente, auprès du Bureau international de l'OMPI et auprès de l'OEB. Le formulaire est accompagné d'une note explicative qui donne toute information utile sur les modalités de présentation de la requête en réduction de taxes ainsi que sur les différentes conditions à remplir.

² ABI. EPA 1995, 14.

¹ OJ EPO 1995, 14.

¹ JO OEB 1995, 14.

Budapester Vertrag**Internationale
Hinterlegungsstellen für
Mikroorganismen****Czech Collection of Micro-
Organisms (CCM) (CZ)**

Die Liste der von der CCM
angenommenen Mikroorganismen
ist mit Wirkung vom **30. November
1994** um **Hefen, hefeähnliche
Mikroorganismen und Plasmiden im
Wirt** erweitert worden.

Eine detaillierte Information wurde in
Industrial Property 1994, 393 bzw. La
Propriété industrielle 1994, 423
veröffentlicht.

Budapest Treaty**International
microorganisms depositary
authorities****Czech Collection of Micro-
Organisms (CCM) (CZ)**

The list of micro-organisms of the
CCM has been extended to **yeast-like
micro-organisms, yeasts and plas-
mids in a host** with effect from
30 November 1994.

Detailed information was published
in Industrial Property 1994, 393.

Traité de Budapest**Autorités de dépôt
internationales de micro-
organismes****Czech Collection of Micro-
Organisms (CCM) (CZ)**

La liste des types de micro-organis-
mes acceptés en dépôt par la CCM a
été étendue **aux levures et micro-
organismes semblables aux levures,
ainsi qu'aux plasmides inclus dans
un organisme hôte**, avec effet à
compter du **30 novembre 1994**.

Une information détaillée a été pu-
bliée dans la Propriété industrielle
1994, 423.