

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Zwischenentscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 7. Dezember 1994
J 28/94 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: G. Davies
R. E. Teschemacher

**Anmelder: Soludia S.A.
Beschwerdeführer: Renacare Limited**

**Stichwort: Aufschiebende Wirkung/
SOLUDIA S.A.**

Artikel: 106 (1) EPÜ

Regel: 13 (1) EPÜ

**Schlagwort: "aufschiebende
Wirkung einer Beschwerde"-
"Berichtigung im Europäischen
Patentblatt"**

Leitsatz

*Die aufschiebende Wirkung der
Beschwerde verhindert den Eintritt
der Rechtskraft der Entscheidung bis
zum Abschluß des Beschwerdever-
fahrens. Gerechtfertigt ist dies durch
das Erfordernis zu verhindern, daß
der Eintritt der Rechtskraft die
Beschwerde gegenstandslos macht.*

*Wenn also eine Entscheidung, mit
der es abgelehnt wird, die Bekannt-
machung des Hinweises auf die
Erteilung eines Patents zu verschie-
ben, Gegenstand einer Beschwerde
ist, dann muß die Bekanntmachung
bis zum Abschluß des Beschwerde-
verfahrens aufgehalten werden.*

*Wenn es sich, wie im vorliegenden
Fall, aus sachlichen Gründen als
unmöglich erweist, die Bekanntma-
chung zu verschieben, dann hat das
EPA alle geeigneten Maßnahmen zu
ergreifen, um die Öffentlichkeit über
die Ungültigkeit des Hinweises auf
die Erteilung zu unterrichten.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung
Nr. 91 402 380.9 wurde am 5. Sep-
tember 1991 von der Firma Soludia
S.A. (Frankreich) beim Europäischen
Patentamt eingereicht. Die Prüfungs-
abteilung hat ihren Beschluß über
die Erteilung eines europäischen

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Interlocutory decision of the
Legal Board of Appeal dated
7 December 1994
J 28/94 - 3.1.1
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: G. Davies
R. E. Teschemacher

**Applicant: Soludia S.A.
Appellant: Renacare Limited**

**Headword: Suspensive effect/
SOLUDIA S.A.**

Article: 106(1) EPC

Rule: 13(1) EPC

**Keyword: "Suspensive effect of an
appeal" - "Correction to be pub-
lished in the European Patent Bul-
letin"**

Headnote

*The suspensive effect of an appeal
deprives the contested decision of all
legal effect until the appeal is decid-
ed. Otherwise the appeal would be
deprived of any purpose.*

*Thus, in the event of appeal against
a decision refusing to suspend publi-
cation of the mention of grant of a
patent, publication must be deferred
pending the outcome of the appeal.*

*If - as in the present case - suspen-
sion of publication proves impossi-
ble for practical reasons, the EPO
must take appropriate steps to
inform the public that the mention of
grant was not valid.*

Summary of facts and submissions

I. European patent application
No. 91 402 380.9 was filed with the
European Patent Office on 5 Septem-
ber 1991 by Soludia S.A. (France).
On 21 October 1994, the examining
division's decision to grant a Euro-
pean patent under Article 97(2) EPC

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision intermédiaire de la
Chambre de recours juridique
en date du 7 décembre 1994
J 28/94 - 3.1.1
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : G. Davies
R. E. Teschemacher

**Demandeur : Soludia S.A.
Requérant : Renacare Limited**

**Référence : Effet suspensif/
SOLUDIA S.A.**

Article : 106(1) CBE

Règle : 13(1) CBE

**Mot-clé : "Effet suspensif d'un
recours" - "Note rectificative à
publier dans le Bulletin européen
des brevets"**

Sommaire

*L'effet suspensif du recours prive la
décision entreprise d'effets juridi-
ques, jusqu'à l'issue du recours. Ceci
est justifié par la nécessité d'éviter
que la réalisation de tels effets prive
le recours de tout objet.*

*Ainsi, dès lors qu'une décision refu-
sant de suspendre la publication de
la mention de délivrance d'un brevet
fait l'objet d'un recours, en attendant
l'issue de celui-ci, la publication doit
être différée.*

*Si, comme en l'espèce, il s'avère
impossible de suspendre la publica-
tion pour des raisons matérielles,
toutes mesures utiles doivent être
prises par l'OEB afin que le public
soit averti de la non-validité de la
mention de délivrance.*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen
n° 91 402 380.9 a été déposée auprès
de l'Office européen des brevets le
5 septembre 1991 par la Société
Soludia S.A. (France). La division
d'examen a remis sa décision de
délivrer un brevet européen confor-

Patents nach Artikel 97 (2) EPÜ am 21. Oktober 1994 an die interne Poststelle des EPA abgegeben, die diesen am 27. Oktober 1994 an den Anmelder abgesandt hat. In diesem Beschluß wurde mitgeteilt, daß der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt Nr. 94/49 vom 7. Dezember 1994 bekanntgemacht werde.

II. Mittels Telefax vom 27. Oktober 1994, das am selben Tag beim EPA einging, beantragte ein Dritter - die englische Firma Renacare Limited - beim EPA die Aussetzung des Erteilungsverfahrens nach Regel 13 (1) EPU; diese Firma wies dem EPA nach, daß sie ein Verfahren gegen den Patentanmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihr zugesprochen werden sollte.

III. Mit Entscheidung vom 25. November 1994 wies die Rechtsabteilung des EPA den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zurück.

IV. Am 28. November 1994 legte der Beschwerdeführer (Renacare Limited) Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am selben Tag eingereicht.

V. Ebenfalls am selben Tag legte die Rechtsabteilung die Beschwerde nach Artikel 109 (2) EPÜ der Beschwerdekammer vor.

VI. Der Beschwerdeführer beantragte im Hauptantrag den Widerruf der Entscheidung vom 25. November 1994 und die Aussetzung des Erteilungsverfahrens nach Regel 13 (1) EPU sowie hilfsweise den Widerruf des Beschlusses der Prüfungsabteilung vom 27. Oktober 1994 und in jedem Fall die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2.1 Die Beschwerde wurde am 28. November 1994 eingereicht. Ab diesem Datum waren die in den Artikeln 106 bis 108 und in der Regel 64 EPÜ genannten Erfordernisse erfüllt. Somit stand fest, wie auch die Rechtsabteilung im Abhilfeverfahren festgestellt hat, daß die Beschwerde eine Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer erforderte.

2.2 Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (Artikel 106 (1) EPÜ). Diese kann zwar nichts am Datum der angefochtenen Entscheidung ändern, hindert aber den Eintritt der

was sent to the EPO post room, which despatched it to the applicant on 27 October 1994. This decision indicated that the mention of grant would be published in European Patent Bulletin No. 94/49 dated 7 December 1994.

II. By fax dated 27 October 1994 and received the same day at the EPO, a third party - the British firm Renacare Limited - asked the EPO to suspend the grant proceedings under Rule 13(1) EPC, and provided the EPO with proof that it had opened proceedings against the applicant for the purpose of seeking a judgment that Renacare was entitled to the grant of the European patent.

III. By decision of 25 November 1994, the EPO's legal division rejected the request for suspension of the proceedings.

IV. On 28 November 1994, the appellant (Renacare Limited) filed notice of appeal and paid the relevant fee. The statement of grounds was received the same day.

V. Also on the same day, under Article 109(2) EPC, the legal division referred the appeal to the board of appeal.

VI. The appellant's main request was that the decision of 25 November 1994 be set aside and the grant proceedings suspended under Rule 13(1) EPC. Its auxiliary request was that the examining division's decision of 27 October 1994 be set aside. In either case it also requested refund of the appeal fee.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2.1 Notice of appeal was filed on 28 November 1994, and with effect from that date fulfilled the conditions laid down in Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC. It was thus established as the legal division pointed out in the interlocutory revision proceedings - that the appeal would be referred to the Legal Board of Appeal for decision.

2.2 An appeal has suspensive effect (Article 106(1) EPC). This cannot change the date of the contested decision, but does prevent it from having legal effects. It also means

mément à l'article 97(2) CBE au service du courrier interne de l'OEB le 21 octobre 1994, qui l'a expédiée au demandeur le 27 octobre 1994. Ladite décision indique que la mention de la délivrance sera publiée au Bulletin européen des brevets n° 94/49 du 7 décembre 1994.

II. Par télécopie datée du 27 octobre 1994 reçue le même jour à l'OEB, un tiers, la société anglaise Renacare Limited, a demandé à l'OEB la suspension de la procédure de délivrance, en application de la règle 13(1) CBE, et apporté à l'OEB la preuve de l'introduction par ses soins d'une procédure contre le demandeur du brevet à l'effet d'établir que le droit à l'obtention dudit brevet européen appartient à la société Renacare.

III. Par décision du 25 novembre 1994, la division juridique de l'OEB a rejeté la demande en suspension de la procédure.

IV. Le 28 novembre 1994, le requérant (Renacare Limited) a formé un recours et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le même jour.

V. Le même jour, en application de l'article 109(2) CBE, la division juridique a déferé le recours à la chambre de recours.

VI. Le requérant demande, à titre principal, l'annulation de la décision du 25 novembre 1994 et la suspension de la procédure de délivrance en vertu de la règle 13(1) CBE, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de la division d'examen datée du 27 octobre 1994, et, en tout état de cause, le remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2.1 L'acte de recours a été introduit le 28 novembre 1994. Il répondait à partir de cette date aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE. Dès lors, ainsi que l'a relevé la division juridique à l'occasion de la procédure en révision préjudicielle, il était établi que le recours ferait l'objet d'une décision de la chambre de recours juridique.

2.2 Le recours a un effet suspensif (article 106(1) CBE). Bien que cet effet ne puisse modifier la date d'une décision attaquée, il empêche cette décision d'avoir des effets juridiques.

Rechtskraft. Außerdem bedeutet dies, daß die angefochtene Entscheidung frühestens zum Datum der Entscheidung der Beschwerdekammer rechtswirksam wird.

2.3 Dies hätte das EPA dazu veranlassen müssen, entweder die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents aufzuhalten (vgl. T 1/92, ABI. EPA 1993, 685, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe), oder die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Berichtigung im Europäischen Patentblatt veröffentlichten zu lassen (vgl. J 14/87, ABI. EPA 1988, 295). Auch nach den "Richtlinien für die Prüfung im EPA", Teil E-XI, Nr. 1 hat eine Veröffentlichung zu unterbleiben, wenn eine Beschwerde eingereicht worden ist.

2.4 Die Folgen dieser Unterlassung sind nämlich weitreichend.

Vor allem anderen ist zu bedenken, daß die Einspruchsfrist ab der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt läuft. Das sich aber aufgrund der Beschwerde das Datum einer angefochtenen Entscheidung nicht ändert, sondern nur deren Wirksamkeit gehemmt wird, dürfen nach Einreichung einer Beschwerde selbstverständlich keine Maßnahmen mehr getroffen werden, insbesondere nicht solche, die die Beschwerde gegenstandslos machen könnten.

Zweitens könnte die Öffentlichkeit im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit amtlicher Veröffentlichungen Einsprüche einreichen, die auf falschen Voraussetzungen beruhen und möglicherweise unnötige Kosten verursachen. Dies könnte bedeutende finanzielle Verluste nach sich ziehen.

3. Um solchen Weiterungen nach Möglichkeit vorzubeugen, beschloß die Kammer, die Beschwerde vorrangig zu prüfen und die vorliegende Zwischenentscheidung zu erlassen, die lediglich eine reine Verfahrensfrage in bezug auf die Folgen der aufschiebenden Wirkung der vorliegenden Beschwerde betrifft. In der Sache selbst (d. h. was die Begründetheit der Anträge des Beschwerdeführers angeht) und hinsichtlich des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird später entschieden.

4. Angesichts des Datums der vorliegenden Entscheidung können die Wirkungen der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des

that a decision under appeal cannot begin to have such effects until the board of appeal has given its decision.

2.3 In view of the foregoing, the EPO should have either prevented publication of the mention of grant (see T 1/92, OJ EPO 1993, 685, Reasons 3.1) or taken the necessary steps to publish a correction in the European Patent Bulletin (see J 14/87, OJ EPO 1988, 295). The -Guidelines for examination in the EPO (E-XI, 1) likewise assume that publication does not take place once notice of appeal has been filed.

2.4 The consequences of the failure to prevent publication are indeed important.

First, the period for filing notice of opposition runs as from publication of the mention of grant in the European Patent Bulletin. Since an appeal does not change the date of a decision and only suspends its effects, it is evident that no action should be taken once an appeal has been filed and, in particular, no action which might deprive the appeal of its purpose.

Second, the public, relying on the official publication data, might be led to file oppositions on the basis of incorrect information, thereby needlessly incurring potentially considerable costs.

3. In order to avoid any such consequences so far as possible, the board has decided to examine this appeal as a matter of priority, and to hand down the present interlocutory decision addressing only the purely procedural question of the consequences of the present appeal's suspensive effect. The board will rule in due course on the substance of the case (ie whether the appellant's requests are well-founded) and on its request that the appeal fee be refunded.

4. In view of the date of the present decision, the effects of publication of the mention of grant of the patent can be cancelled only by publishing

Cela signifie en outre qu'une décision faisant l'objet d'un recours ne peut commencer à produire de tels effets qu'à compter de la date à laquelle la chambre de recours a rendu sa décision.

2.3 Compte tenu de ce qui précède, l'OEB aurait dû soit empêcher que la mention de la délivrance du brevet soit publiée (cf. T 1/92, JO OEB 1993, 685, point 3.1 des motifs de la décision) soit prendre les dispositions nécessaires pour faire publier une note rectificative dans le Bulletin européen des brevets (cf. J 14/87, JO OEB 1988, 295). Les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB", E-XI, 1, présupposent également que la publication ne peut avoir lieu lorsqu'un recours a été formé.

2.4 Les conséquences de cette omission sont en effet importantes.

En premier lieu, le délai pendant lequel il est possible de former opposition est calculé à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin européen des brevets. Etant donné que la date d'une décision faisant l'objet d'un recours ne change pas et que seuls ses effets sont suspendus, il va de soi qu'aucune mesure ne doit être prise lorsqu'un recours a été introduit, notamment des mesures susceptibles de rendre le recours sans objet.

En second lieu, le public, en se fiant aux informations officielles concernant la publication, pourrait former des oppositions sur des fondements inexacts avec pour conséquence d'éventuels frais inutiles. Il pourrait en résulter d'importantes pertes au plan économique.

3. Afin d'éviter, dans la mesure du possible, que de telles conséquences ne se produisent, la chambre de recours a décidé d'examiner le recours en priorité et de rendre la présente décision intermédiaire qui ne concerne que la question de pure procédure relative aux conséquences de l'effet suspensif du présent recours. Il sera statué quant au fond (c'est-à-dire quant au bien-fondé des demandes du requérant) et quant à la demande en remboursement de la taxe de recours par décision ultérieure.

4. Compte tenu de la date de la présente décision, les effets de la publication de la mention de la délivrance du brevet ne pourront être annulés

Patents nur durch eine Berichtigung im ersten auf die Ausgabe vom 7. Dezember 1994 folgenden Europäischen Patentblatt außer Kraft gesetzt werden, in der mitgeteilt wird, daß der Hinweis auf die Erteilung aufgrund der aufschiebenden Wirkung der vorliegenden Beschwerde aufgehoben wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Das EPA hat in der nächsten Ausgabe des Europäischen Patentblatts eine Berichtigung zu veröffentlichen, in der die Öffentlichkeit darüber unterrichtet wird, daß der 7. Dezember 1994 nicht als der Tag der Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 475 825 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 91 402 380.9 im Sinne der Artikel 64(1) und 97 (4) EPÜ anzusehen ist.

a correction in the first available European Patent Bulletin subsequent to the issue dated 7 December 1994, stating that the mention of grant is suspended as a result of the suspensive effect of the present appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

The EPO will publish a correction, in the next available issue of the European Patent Bulletin, informing the public that 7 December 1994 is not to be considered the date of grant, within the meaning of Articles 64(1) and 97(4) EPC, of European patent No. 0 475 825 corresponding to European patent application No. 91 402 380.9.

que par une note rectificative, publiée dans le premier Bulletin européen des brevets utile postérieur à celui du 7 décembre 1994, indiquant que la mention de la délivrance est suspendue à cause de l'effet suspensif du présent recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il sera publié, par l'OEB, dans le prochain numéro utile du Bulletin européen des brevets, une correction par laquelle le public sera informé que la date du 7 décembre 1994 ne doit pas être considérée comme celle de la délivrance, au sens des articles 64(1) et 97(4) CBE, du brevet européen n° 0 475 825, correspondant à la demande de brevet européen n° 91 402 380.9.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 27. September 1994 T 384/91 - 3.4.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: W. W. G. Hofmann
C. V. Payraudeau

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Advanced Semiconductor Products
Einsprechender/Beschwerdegegner:
Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Stichwort: "Kollision" zwischen Artikel 123, Absatz 2 und 3 EPÜ/II

Artikel: 100 c), 123 (2), (3) EPÜ

Schlagwort: Kollision zwischen Artikel 123, Absatz 2 und 3 EPÜ

Leitsätze

I. Für die Beurteilung der Frage, ob bei einem Einspruch ein hinzugefügtes Merkmal im Einzelfall den Kriterien der in Absatz 2 der Entscheidungsformel der Entscheidung G 1/93 vorgesehenen Ausnahme entspricht, ist allein die für den fachkundigen Leser erkennbare technische Beziehung zwischen dem hinzugefügten Merkmal und dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung maßgeblich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 27 September 1994 T 384/91 - 3.4.2 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: E. Turrini
Members: W. W. G. Hofmann
C. V. Payraudeau

Patent proprietor/Appellant:
Advanced Semiconductor Products
Opponent/Respondent: Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Headword: "Conflict" between Article 123, paragraphs 2 and 3, EPC/II

Article: 100(c), 123 (2) and (3) EPC

Keyword: "Conflicting requirements of Article 123, paragraphs 2 and 3, EPC

Headnote

I. The assessment whether in a given opposition case an added feature falls under the exception mentioned in paragraph 2 of the order of decision G 1/93 should only rely on the technical relationship of the added feature with the content of the application as originally filed, as understood by a skilled reader.

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 27 septembre 1994 T 384/91 - 3.4.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: E. Turrini
Membres: W. W. G. Hofmann
C. V. Payraudeau

Titulaire du brevet/Requérant:
Advanced Semiconductor Products
Opposant/Intimé: Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Référence: "Conflit" entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE/II

Article: 100 c), 123(2), (3) CBE

Mot-clé: "Exigences contradictoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE"

Sommaire

I. La question de savoir si, dans une opposition, une caractéristique ajoutée constitue une exception du type de celle mentionnée au paragraphe 2 du dispositif de la décision G 1/93, dépend uniquement de la relation, telle que la comprend l'homme du métier, qui existe sur le plan technique entre la caractéristique ajoutée et le contenu de la demande telle que déposée.