

**VORWORT des Vizepräsidenten**

Für die Auslegung und Fortentwicklung des Europäischen Patentrechts spielt die Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine wichtige Rolle.

Die Große Beschwerdekammer hat im Jahr 1994 in 13 Fällen Rechtsfragen von grundlegender Bedeutung geklärt. Die Technischen Beschwerdekammern und die Juristische Beschwerdekammer haben nahezu 1 000 Verfahren abgeschlossen.

Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 1994 stellt in seinem ersten Teil die Tätigkeit der Beschwerdekammern unter Angabe statistischer Daten dar. Der zweite Teil enthält die Übersicht über die Rechtsprechung des Vorjahres. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigefügt.

Ich hoffe, daß diese Publikation - zusammen mit den Berichten der Vorjahre und dem zusammenfassenden Rechtsprechungsbericht über die Jahre 1987 bis 1992 - den Zugang zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern wird.

Paolo Gori

**FOREWORD by the Vice-President**

Board of appeal case law plays a major part in the interpretation and evolution of European patent law.

In 1994, the Enlarged Board of Appeal ruled on important points of law in 13 cases. The technical boards of appeal and the Legal Board of Appeal settled nearly 1 000 cases.

Part I of the 1994 case law report gives a description, with statistical data, of the boards' activities. This is followed in Part II by a summary of last year's case law. The headnotes to decisions intended for publication are appended as annexes.

I hope that this publication - together with the previous years' annual reports and the compendium report 1987-1992 will make it easier for readers to acquaint themselves with the latest developments in board of appeal case law.

Paolo Gori

**AVANT-PROPOS du Vice-Président**

La jurisprudence des chambres de recours joue un rôle important dans l'interprétation et le développement du droit européen des brevets.

En 1994, la Grande Chambre de recours a tranché, dans 13 cas, des questions de droit d'importance fondamentale. De plus, les chambres de recours techniques et la chambre de recours juridique ont clôturé 1000 procédures.

Le présent rapport de jurisprudence de 1994 présente dans sa première partie les activités des chambres de recours, statistiques à l'appui. La deuxième partie est consacrée à la jurisprudence. En annexes au rapport figurent les sommaires des décisions destinées à être publiées.

La présente publication ainsi que les rapports couvrant les années précédentes et le rapport faisant la synthèse de la jurisprudence pour les années 1987 à 1992 contribueront, je l'espère, à faciliter l'approche de la jurisprudence des chambres de recours.

Paolo Gori

## TEIL I

## TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1994

## 1. Einleitung

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1994 1 037 (1993: 1 144). Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung des Eingangs um 9,4 %, wobei das Ausmaß der Verringerung bei einseitigen Verfahren und Einspruchsverfahren deutlich verschieden ist (einseitige Verfahren 1993: 445, 1994: 363 (= - 18 %); Einspruchsbeschwerden 1993: 638, 1994: 624 (= - 2,2 %)).

Bei der Juristischen Beschwerdekammer ist die Zahl der Verfahren gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (1993: 19; 1994: 30).

Von 1978 bis zum 31. Dezember 1994 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 9 449 Verfahren (bis zum 31. Dezember 1993: 8 412 Verfahren) anhängig gemacht worden.

Über den Zeitraum von 10 Jahren (1985 bis 1994) liegt die durchschnittliche Wachstumsrate bei ca. 25 % jährlich.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 2 erläutert.

Das EDV-System für das Beschwerdeverfahren APPSYS (Appeal-System) wurde ebenso weiter ausgebaut wie das Datenbanksystem für die Entscheidungen der Beschwerdekammern PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support). Hinsichtlich APPSYS wurde beschlossen, die derzeitige Version durch eine verbesserte Version APPSYS+ zu ersetzen. Zu den Informationsinstrumentarien, die den Zugang zur Rechtsprechung erleichtern, siehe die Hinweise unter Abschnitt 4.

## 2. Geschäftslage

## 2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern

## 2.1.1 Große Beschwerdekammer

Im Berichtsjahr wurden der Großen Beschwerdekammer in 2 Fällen (1993: 10 Fälle) Rechtsfragen vorgelegt. Beide Vorlagen erfolgten durch Beschwerdekammern und haben

## PART I

## BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1994

## 1. Introduction

In 1994, the **total number** of new proceedings was 1 037 (1993: 1 144). This represents a fall against the previous year of 9.4 %, with a far sharper drop in ex parte proceedings than in opposition appeal proceedings (ex parte proceedings 1993: 445, 1994: 363 (= - 18 %); opposition appeal proceedings 1993: 638, 1994: 624 (= - 2.2 %)).

This contrasts with a significant increase in the number of cases coming before the Legal Board of Appeal (1993: 19, 1994: 30).

Between 1978 and 31 December 1994, a total of 9 449 cases came before the boards of appeal (up to 31 December 1993: 8 412 cases).

Over a ten-year period (1985 - 1994) the average annual rate of growth was about 25 %.

Details are given under point 2 below.

The EDP system for appeal proceedings known as APPSYS (Appeal System) and the PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support) database for board of appeal decisions were both developed further. It was decided to replace the current version of APPSYS with an improved version, APPSYS+. For details of the information systems facilitating access to case law, see point 4 below.

## 2. Volume of work

## 2.1 Appeals and other proceedings before the boards of appeal

## 2.1.1 Enlarged Board of Appeal

In the year under review two cases - both from the boards - were referred to the Enlarged Board of Appeal for a ruling on a point of law (1993: 10 cases). Both cases concerned proce-

## PREMIERE PARTIE

## ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1994

## 1. Introduction

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées s'est élevé à 1037 en 1994 (1144 en 1993). On constate ainsi, par rapport à l'année précédente, une diminution de 9,4 % du nombre de recours introduits, bien que l'importance de la diminution des procédures intéressant une seule partie et celle des procédures de recours soit clairement différente (procédures intéressant une seule partie: 363 en 1994 contre 445 en 1993, soit - 18 %; recours sur opposition: 624 en 1994 contre 638 en 1993, soit - 2,2%).

Par contre, par rapport à l'année passée, le nombre de procédures devant la chambre de recours juridique a clairement augmenté (30 en 1994 contre 19 en 1993).

Entre 1978 et le 31 décembre 1994, 9 449 procédures au total ont été engagées auprès des chambres de recours (8 412 procédures au 31 décembre 1993).

Sur les 10 dernières années (de 1985 à 1994), le taux moyen de progression est de l'ordre d'environ 25 % par an.

Le fonctionnement des chambres de recours est présenté en détail au point 2.

Le système informatique pour la procédure de recours APPSYS (Appeal-System) a également été développé de même que le système de banque de données PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support). La version actuelle d'APPSYS a été remplacée par une version améliorée APPSYS+. En ce qui concerne les moyens d'information qui facilitent l'accès à la jurisprudence, on se reportera au point 4.

## 2. Situation d'ensemble

## 2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours

## 2.1.1 Grande Chambre de recours

Pendant la période sous revue, la Grande Chambre de recours a été saisie de 2 questions de droit (10 en 1993). Ces deux questions ont été soumises par les chambres de

verfahrensrechtliche Probleme zum Gegenstand.

Eine Übersicht über die noch anhängigen und bereits entschiedenen Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer ist dem Teil II (Rechtsprechung) zu entnehmen.

### 2.1.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Zahl der Geschäftsfälle der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 30 (1993: 19 Beschwerden).

### 2.1.3 Technische Beschwerdekammern

Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 999 (- 8,8 % gegenüber 1993: 1 096).

Die technischen Verfahren (ohne Widersprüche) betrug 987 (gegenüber 1 083 im Jahr 1993 = - 8,8 %). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) beträgt 624 (63 %); sie ist damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren, die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten (363; 37 %). Während der prozentuale Anteil der Einspruchsbeschwerdenverfahren in den Jahren davor kontinuierlich abgenommen hatte, ist er im Berichtsjahr erstmals wieder gestiegen (1993: 59 %).

Die im Jahr 1994 eingegangenen 987 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der **Mechanik** mit 350 (35,5%) Beschwerden (1993: 411; 37,9%), gefolgt von dem der **Chemie** mit 332 (33,6%) (1993: 342; 31,6%). 189 (19,1%) Beschwerden entfielen auf das Gebiet der **Physik** (1993: 192; 17,8%) und 116 (11,8%) auf das Gebiet der **Elektrotechnik** (1993: 137; 12,7%).

Im Jahr 1994 waren für das Gebiet der **Mechanik** fünf Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.5), das Gebiet der **Chemie** zunächst drei Beschwerdekammern (3.3.1, 3.3.2 und 3.3.3) eingerichtet. Ab 1. April kam eine vierte hinzu (3.3.4). Für das Gebiet der

dural matters.

A summary of proceedings pending before the Enlarged Board, and of cases already decided by it, is provided in Part II (Case Law).

### 2.1.2 Legal Board of Appeal

The number of cases dealt with by the Legal Board of Appeal in 1994 was 30 (1993: 19 appeals).

### 2.1.3 Technical boards of appeal

The number of proceedings (appeals and protests) before the technical boards of appeal totalled 999 (down 8.8 % on the 1993 figure of 1 096).

There was a total of 987 technical appeals (excluding protests), 8.8 % less than the 1 083 filed in 1993. The number of inter partes proceedings (opposition appeals) reached 624 (63%), still a substantially higher figure than for ex parte proceedings against examining division decisions (363; 37%). In contrast to the continuous fall of previous years, in 1994 the percentage of opposition appeal proceedings rose again for the first time (1993: 59 %).

The 987 technical appeals received in 1994 were distributed among the boards as follows:

The highest number was again in **mechanics** with 350/35.5 % (1993: 411/37.9 %), followed by **chemistry** with 332/33.6 % (1993: 342/31.6 %), **physics** with 189/19.1 % (1993: 192/17.8 %) and **electricity** with 116/11.8 % (1993: 137/12.7 %).

In 1994, five boards of appeal were active in **mechanics** (3.2.1 - 3.2.5) and, initially, three in **chemistry** (3.3.1 - 3.3.3) to which a fourth (3.3.4) was added from 1 April, and two each in **physics** and **electricity** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 and 3.5.2). The number of

recours et portaient sur des problèmes de procédure.

On trouvera dans la deuxième partie (jurisprudence) un récapitulatif des affaires en instance devant la Grande Chambre de recours et des affaires sur lesquelles elle a déjà statué.

### 2.1.2 Chambre de recours juridique

Le nombre d'affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée s'est élevé à 30 (19 recours en 1993).

### 2.1.3 Chambres de recours techniques

Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître s'est élevé à 999 (contre 1 096 en 1993, soit - 8,8 %).

Le nombre de procédures devant les chambres de recours techniques (réserves non comprises) a atteint 987 (contre 1083 en 1993, soit - 8,8 %). Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 624 (63 % du total) et dépasse toujours nettement celui des procédures intéressant une seule partie (363, soit 37 %) engagées contre des décisions des divisions d'examen. Bien que la part des recours faisant suite à une opposition ait continué à diminuer durant les années précédentes, elle a cependant augmenté pour la première fois cette année (59 % en 1993).

Les 987 recours formés en 1994 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit :

Le domaine de la **mécanique** arrive de nouveau en tête avec 350 recours, soit 35,5 % (contre 411 en 1993, soit 37,9 %), suivi par le domaine de la **chimie** avec 332 recours, soit 33,6 % (contre 342 en 1993, soit 31,6 %). 189 recours, soit 19,1 % (contre 192 en 1993, soit 17,8 %) ont été formés dans le domaine de la **physique** et 116, soit 11,8 % contre 137 en 1993, soit 12,7 %) dans le domaine de **l'électricité**.

En 1994, l'on comptait cinq chambres de recours pour la **mécanique** (3.2.1 à 3.2.5) et trois pour la **chimie** (3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3). Au 1er avril, une quatrième chambre s'y est ajoutée (3.3.4). Pour la **physique** comme pour **l'électricité** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 et

**Physik** und der **Elektrotechnik** waren je zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 und 3.5.2) eingerichtet. Die Zahl der technischen Beschwerdekammern erhöhte sich damit auf 13.

#### 2.1.4 Widerspruchsverfahren

Die Zahl der Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens liegt fast genau auf dem Niveau des Vorjahres (1994: 12; 1993: 13).

Diese im Vergleich zu früheren Jahren niedrigen Zahlen sind offenbar darauf zurückzuführen, daß die Widerspruchsverfahren im Rahmen des PCT seit dem 1. Oktober 1992 einen zusätzlichen Verfahrensschritt vor der Überprüfungsstelle durchlaufen.

Von den 12 Widersprüchen richteten sich 9 gegen eine Aufforderung der Internationalen Recherchenbehörde (Artikel 17 (3) a) PCT) und 3 gegen eine Aufforderung der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (Artikel 34 (3) a) PCT).

#### 2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 6 (1993: 19) neue Beschwerden vorgelegt, die sich alle gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die Europäische Eignungsprüfung richteten.

## 2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1994 abgeschlossenen Verfahren beträgt 994 und liegt damit um 4,6% unter den Erledigungen des Vorjahres (1993: 1 042). Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1994 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 7 191 an.

#### 2.2.1 Große Beschwerdekammer

Der **Großen Beschwerdekammer** wurden im Berichtsjahr 2 neue Rechtsfragen vorgelegt.

13 Verfahren konnte die Kammer abschließen. Die Entscheidungen betrafen folgende Rechtsfragen:

- Anwendbarkeit des Artikels 122 (5) EPÜ bei Euro-PCT-Anmeldungen (**G 5/93**). Zu diesem Fragenkomplex waren bereits im Vorjahr die Entscheidungen **G 5/92** und **G 6/92** ergangen.

technical boards of appeal thus rose to 13.

#### 2.1.4 Protests

The number of PCT protests remained virtually unchanged (1994: 12; 1993: 13).

These are low figures compared with previous years and clearly reflect the fact that, since 1 October 1992, PCT protests have had to pass an additional review before the review panel.

Of the 12 protests, 9 were directed against requests by the International Searching Authority (Article 17(3)(a) PCT) and 3 against requests by the Preliminary Examining Authority (Article 34(3)(a) PCT).

#### 2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination

In 1994, 6 new appeals came before the Disciplinary Board of Appeal (1993: 19 appeals). All of them contested decisions of the Examination Board for the European qualifying examination.

## 2.2 Appeals settled

The number of cases settled in 1994 totalled 994, a fall against the 1993 figure (1 042) of 4.6%. By 31 December 1994 the total number of cases settled had risen to 7 191.

#### 2.2.1 Enlarged Board of Appeal

In the course of 1994 two new points of law were referred to the **Enlarged Board of Appeal**.

The board settled 13 cases. The decisions concerned the following points of law:

- Applicability of Article 122(5) EPC in the case of Euro-PCT applications (**G 5/93**). Decisions **G 5/92** and **G 6/92** of the previous year had already dealt with questions relating to this issue.

3.5.2), on comptait deux chambres. Le nombre des chambres de recours s'est donc élevé à 13.

#### 2.1.4 Procédures de réserve

Le nombre de réserves formulées dans le cadre de la procédure prévue par le PCT est presque identique à celui de l'année précédente (12 en 1994 contre 13 en 1993).

En comparaison avec les années antérieures, ces nombres peu élevés proviennent du fait que depuis le 1<sup>er</sup> octobre 1992, les procédures de réserve formulées dans le cadre de la procédure prévue par le PCT suivent une étape procédurale supplémentaire devant une instance de réexamen.

Neuf des 12 réserves ont été formulées contre une invitation de l'administration chargée de la recherche internationale (article 17 (3) a) PCT et 3 contre une invitation de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (art. 34(3) a) PCT).

#### 2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Au cours de la période sous revue, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 6 nouveaux recours (contre 19 en 1993) qui étaient tous dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification

## 2.2 Affaires réglées

Le nombre total de procédures clôturées en 1994 s'élève à 994, soit - 4,6% par rapport à l'année précédente (1 042 en 1993). Le nombre total de procédures clôturées au 31 décembre 1994 a atteint 7 191.

#### 2.2.1 Grande Chambre de recours

Au cours de l'année sous revue, la **Grande Chambre de recours** a été saisie de 2 nouvelles questions.

La Chambre a pu clôturer 13 procédures. Les décisions portaient sur les questions de droit suivantes :

- Applicabilité de l'article 122(5) CBE aux demandes de brevets euro-PCT (**G 5/93**). Les décisions **G 5/92** et **G 6/92** ont traité ce problème l'année précédente.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p>- Kollidierende Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ (<b>G 1/93</b>).</p> <p>- Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung (<b>G 10/92</b>).</p> <p>- Zulässigkeit eines Beitritts im Beschwerdeverfahren (<b>G 1/94</b>).</p> <p>- Ermessen der Prüfungsabteilung bei Änderungen nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ (<b>G 7/93</b>).</p> <p>- Beendigung des Beschwerdeverfahrens bei Rücknahme des Einspruchs ohne Rücknahme der Beschwerde (<b>G 8/93</b>).</p> <p>- Zulassung einer neuen Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ durch den berechtigten Anmelder nach Zurücknahme der ursprünglichen Anmeldung durch den unberechtigten Anmelder (<b>G 3/92</b>). Bei dieser Entscheidung hat die Kammer erstmals von dem neuen Artikel 12 a) ihrer Verfahrensordnung Gebrauch gemacht und in der Begründung die Erwägungen der Minderheit aufgenommen.</p> <p>- Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent (<b>G 9/93</b>). Mit der Feststellung, daß ein derartiger Einspruch nicht zulässig ist, wurde die in der Entscheidung <b>G 1/84</b> (ABI. EPA 1985, 299) vertretene gegenteilige Auffassung aufgegeben.</p> <p>- Möglichkeit einer Änderung des Patents im Beschwerdeverfahren zum Nachteil der Partei, die keine Beschwerde eingelegt hat (<b>G 9/92, G 4/93</b>).</p> <p>- Auslegung der Bestimmungen betreffend das Prioritätsrecht (<b>G 3/93</b>).</p> <p>- Einbeziehung von neuen Patenthinderungsgründen in Ex-parte-Verfahren (<b>G 10/93</b>).</p> <p>- Zeitpunkt der Angabe der Hinterlegungsstelle und des Aktenzeichens der Hinterlegung von Mikroorganismen (<b>G 2/93</b>).</p> <p>Am 31. Dezember 1994 war noch 1 Verfahren (1993: 12) anhängig.</p> <p>Näheres zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer siehe in Teil II.</p> | <p>- Conflicting requirements of paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC (<b>G 1/93</b>).</p> <p>- Time limit for the filing of a divisional application (<b>G 10/92</b>).</p> <p>- Admissibility of intervention during appeal proceedings (<b>G 1/94</b>).</p> <p>- Discretion of examining divisions with regard to amendments after a Rule 51(6)EPC communication (<b>G 7/93</b>).</p> <p>- Termination of appeal proceedings in the case of withdrawal of the opposition without withdrawal of the appeal (<b>G 8/93</b>).</p> <p>- Filing of a new application pursuant to Article 61(1)(b)EPC by the lawful applicant after withdrawal of the original application by the unlawful applicant (<b>G 3/92</b>). This was the first case in which the board applied the new Article 12a of its Rules of Procedure and included a minority opinion in the reasons for the decision.</p> <p>- Opposition filed by patent proprietors against their own patent (<b>G 9/93</b>). The Enlarged Board of Appeal overturned its earlier ruling in <b>G 1/84</b> (OJ EPO 1985, 299) that a European patent cannot be opposed by its own proprietor.</p> <p>- Possibility of amending a patent in appeal proceedings to the disadvantage of the appealing party (<b>G 9/92, G 4/93</b>).</p> <p>- Interpretation of the provisions governing priority right (<b>G 3/93</b>).</p> <p>- Inclusion of new grounds in ex parte proceedings (<b>G 10/93</b>).</p> <p>- Time limit for submitting information concerning the depositary institution and the file number of a culture deposit of micro-organisms (<b>G 2/93</b>).</p> <p>On 31 December 1994 one appeal was still pending (1993: 12).</p> <p>For details concerning the case law of the Enlarged Board of Appeal see Part II.</p> | <p>- Exigences contradictoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE (<b>G 1/93</b>).</p> <p>- Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire (<b>G 10/92</b>).</p> <p>- Recevabilité d'une intervention dans une procédure de recours (<b>G 1/94</b>).</p> <p>- Pouvoir discrétionnaire de la division d'examen lors de modifications après une notification établie conformément à la règle 51(6) CBE (<b>G 7/93</b>).</p> <p>- Clôture de la procédure de recours lors du retrait de l'opposition sans retrait du recours (<b>G 8/93</b>).</p> <p>- Admissibilité du dépôt d'une nouvelle demande selon l'article 61(1) b) CBE par le demandeur habilité après retrait de la demande initiale par le demandeur non habilité (<b>G 3/92</b>). Dans cette décision, la chambre a fait usage, pour la première fois, du nouvel article 12a du Règlement de procédure et a repris dans les motifs les considérations de la minorité.</p> <p>- Opposition du propriétaire du brevet contre son propre brevet (<b>G 9/93</b>). Après avoir constaté qu'une telle opposition n'est pas admissible, l'avis contraire représenté dans la décision <b>G 1/84</b> (JO OEB 1985, 299) a été abandonné.</p> <p>- Possibilité de modification du brevet lors de la procédure de recours au détriment de la partie qui a introduit le recours (<b>G 9/92, G 4/93</b>).</p> <p>- Interprétation des dispositions concernant le droit de priorité (<b>G 3/93</b>).</p> <p>- Invocation de nouveaux motifs lors d'une procédure ex parte (<b>G 10/93</b>).</p> <p>- Date de l'indication de l'autorité de dépôt et du numéro de dépôt de micro-organismes (<b>G 2/93</b>).</p> <p>Au 31 décembre 1993, une affaire (12 en 1993) était encore en instance.</p> <p>Voir deuxième partie pour de plus amples informations sur la jurisprudence de la Grande Chambre de recours.</p> |
|---|---|---|

*2.2.2 Juristische Beschwerdekammer*

Die Juristische Beschwerdekammer hat 27 Verfahren (1993: 25) abgeschlossen. In 12 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 7 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 8 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

*2.2.3 Technische Beschwerdekammer*

Die Erledigungen sind gegenüber dem Vorjahr um 3,5% zurückgegangen (1993: 965; 1994: 930).

Der Anteil der zweiseitigen Verfahren betrug dabei 58,2% (Vorjahr: 61,2%), der Anteil der einseitigen Verfahren 41,8% (Vorjahr: 38,8%).

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 399 Fälle (42,9%), **Chemie** 266 Fälle (28,6%), **Physik** 151 Fälle (16,2%) und **Elektrotechnik** 114 Fälle (12,3%).

**Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden** wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.) hatten 81,5% ganz oder teilweise Erfolg. In 18,5% dieser Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 61% der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 39% die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

**Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden** wurden, wurde in 39% die Beschwerde zurückgewiesen. 61% der Beschwerden hatten dagegen ganz oder teilweise Erfolg. Die Erfolgsquote betrug dabei beim Patentinhaber 38% und bei den Einsprechenden 62%.

In 15 Fällen wurde das Patent unverändert, in 146 Fällen in geändertem Umfang aufrechterhalten. Widerrufen wurde das Patent in 55 Fällen. Die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 42 Fällen angeordnet.

*2.2.4 Widerspruchsverfahren*

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154(3), Artikel 155(3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 14 Verfahren abgeschlossen worden (1993: 29). In 11 Fällen wurde die teilweise

*2.2.2 Legal Board of Appeal*

The Legal Board of Appeal dealt with a total of 27 cases (1993: 25). Twelve of the appeals were successful, 7 were dismissed, and 8 were settled in other ways.

*2.2.3 Technical boards of appeal*

The number of cases settled fell 3.5% from 965 in 1993 to 930 in 1994.

The proportions of inter partes and ex parte proceedings were 58.2% and 41.8% respectively (previous year: 61.2% and 38.8%).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 399 (42.9%), **chemistry** for 266 (28.6%), **physics** for 151 (16.2%) and **electricity** for 114 (12.3%).

**Of the ex parte appeals settled after substantive examination**, ie not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 81.5% were either partially or completely successful and 18.5% were dismissed. In 61% of the successful cases it was ruled that a patent was to be granted, in 39% that examination should be resumed.

**Of the inter partes appeals settled after substantive examination**, 39% were dismissed. 61% were either partially or completely successful. The success rate for patent proprietors was 38% and for opponents 62%.

The patent was maintained unamended in 15 cases, maintained in amended form in 146 and revoked in 55. In 42 instances it was ruled that the proceedings should be resumed.

*2.2.4 Protests*

A total of 14 protests under Article 154(3) EPC and Article 155(3) EPC were settled in the period under review, compared with 29 in 1993. Fees were refunded fully or in part in

*2.2.2 Chambre de recours juridique*

La chambre de recours juridique a réglé 27 affaires (contre 25 en 1993). Dans 12 cas, il a été fait droit au recours; dans 7 cas, le recours a été rejeté et 8 affaires ont été réglées d'une autre manière.

*2.2.3 Chambres de recours techniques*

Le nombre d'affaires réglées a diminué de 3,5% par rapport à l'année antérieure (930 en 1994 contre 965 en 1993).

La part des recours opposant deux parties s'est élevée à 58,2% (contre 61,2% en 1993), et celle des procédures intéressant une seule partie a atteint 41,8% (contre 38,8% en 1993).

La répartition des affaires selon les domaines de la technique est la suivante: **mécanique** 399 (42,9%), **chimie** 266 (28,6%), **physique** 151 (16,2%) et **électricité** 114 (12,3%).

**81,5% des procédures de recours clôturées intéressant une seule partie qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond**, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.) ont abouti en partie ou en totalité. Par contre, dans 18,5% des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 61% des cas à la délivrance du brevet et entraîné dans 39% des cas la reprise de la procédure d'examen.

Dans 39% des **procédures clôturées opposant deux parties**, le recours a été rejeté **après un examen au fond**. Par contre, dans 61% des cas, il a été fait droit en totalité ou en partie au recours. Le taux de succès a été de 38% pour les titulaires de brevet et de 62% pour les opposants.

Dans 15 cas, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 146 cas, il l'a été sous une forme modifiée. Il y a eu 55 cas de révocation, et la reprise de la procédure a été ordonnée dans 42 cas.

*2.2.4 Procédures de réserve*

14 procédures de réserve (article 154(3), article 155(3) CBE) ont été clôturées pendant la période sous revue (contre 29 en 1993). 11 de ces procédures ont abouti à une décision

oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 3 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt.

### *2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung*

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1994 10 Verfahren abschließen.

Acht davon betrafen Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung. 7 dieser Beschwerden wurden zurückgewiesen. In einem Fall wurde die Beschwerde zurückgenommen.

Zwei der erledigten Fälle betrafen das Ständerecht der zugelassenen Vertreter.

### **2.3 Anhängige Verfahren**

Am 31. Dezember 1994 erreichte der Gesamtbestand an anhängigen, noch nicht abgeschlossenen Verfahren die Zahl von 2 246, davon 2 179 technische Beschwerdeverfahren (1993: 2 203 Verfahren; davon 2 124 technische Beschwerdeverfahren).

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden nahm von 22 auf 23 Monate zu. Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 1992 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1990: 21; 1991: 91; 1992: 397.

### **2.4 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache**

Die Verfahrenssprache der abgeschlossenen Beschwerden und Widersprüche war zu 58 % Englisch, zu 32 % Deutsch und zu 10 % Französisch.

Die Gesamtzahl der durchgeführten mündlichen Verhandlungen im Jahre 1994 betrug 412 (+ 11 % gegenüber 1993: 371 Verhandlungen).

Bei 87 mündlichen Verhandlungen wurden Dolmetscher eingesetzt (21 %).

Bei den mündlichen Verhandlungen verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 65 %, Deutsch 28 % und Französisch 7 %.

11 cases, 3 requests for reimbursement were refused.

### *2.2.5 Disciplinary matters and the European qualifying examination*

The Disciplinary Board of Appeal settled 10 cases in 1994.

Eight of these were concerned with appeals against decisions of the Examination Board for the European qualifying examination. Seven of the appeals were dismissed. In one case the appeal was withdrawn.

Two cases concerned the code of conduct for professional representatives.

### **2.3 Appeals pending**

The total of 2 246 appeals not yet settled on 31 December 1994 included 2 179 technical cases (equivalent figures for 1993: 2 203 and 2 124 respectively).

The average length of technical proceedings rose from 22 to 23 months. Looking at the figures for appeals pending for more than two years at the end of the year under review, ie filed in 1992 or earlier, the following picture emerges: 1990: 21, 1991: 91, 1992: 397.

### **2.4 Breakdown of appeals and oral proceedings by language**

The language used in appeal proceedings and protests (completed cases) was as follows: English 58 %, German 32 % and French 10 %.

A total of 412 oral proceedings took place in 1994 (up 11 % on the 1993 figure of 371).

Interpreters were required for 87 oral proceedings (21%).

The language used in oral proceedings was as follows: English 65 %, German 28 % and French 7 %.

ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes ; dans 3 cas, le remboursement a été refusé.

### *2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification*

En 1994, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a clos 10 procédures.

Huit d'entre elles concernaient des recours formés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification. Sept de ces recours ont été rejetés. Dans un cas, le recours a été retiré.

Deux des cas sur lesquels il a été statué concernaient le droit professionnel des mandataires agréés.

### **2.3 Procédures en instance**

Au total, 2 246 affaires étaient en instance au 31 décembre 1994, dont 2 179 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique (contre 2 203 affaires en instance en 1993, dont 2 124 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique).

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques est passée de 22 à 23 mois. Les chiffres ci-après indiquent le nombre de procédures qui étaient en instance depuis plus de 2 ans à la fin de la période sous revue, donc qui ont été engagées en 1992 ou avant : 1990: 21; 1991: 91; 1992: 397.

### **2.4 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure**

Dans 58 % des affaires de recours et de réserves qui ont été réglées, la langue de la procédure était l'anglais, dans 32 % l'allemand et dans 10 % le français.

En 1994, il y a eu au total 412 procédures orales (+ 11 % par rapport à 1993, où il y avait eu 371 procédures).

Dans 87 procédures orales, on a fait appel aux traducteurs (21 %).

Les langues utilisées lors des procédures orales se répartissaient comme suit: anglais 65 %, allemand 28 % et français 7 %.

## 2.5 Beteiligung des Präsidenten des EPA im Beschwerdeverfahren

Gemäß Artikel 11 a) der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer bzw. Artikel 12 a) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wird den Kammern die Möglichkeit eingeräumt, den Präsidenten des EPA von Amts wegen oder auf seinen Antrag einzuladen, sich im Rahmen eines anhängigen Verfahrens schriftlich oder mündlich zu Fragen von allgemeinem Interesse zu äußern (ABI. EPA 1989, 361, 362).

Im Berichtsjahr hat sich der Präsident zu zwei Verfahren vor der Großen und zu einem Verfahren vor einer Technischen Beschwerdekammer geäußert. Die Initiative zur Äußerung ging in allen drei Fällen von den Kammern aus.

## 3. Personalstand und Geschäftsverteilung

Mit 1. April 1994 wurde eine vierte Kammer auf dem Gebiet der Chemie eingerichtet. Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte damit 79 (1993: 76). 50 technische und 15 juristische Mitglieder verteilten sich auf 13 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird jeweils im ABI. EPA Heft 1 - 2 veröffentlicht (Regel 10 (1) EPÜ).

Am 31. Dezember 1994 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 117 (31. Dezember 1993: 111).

## 4. Information über die Rechtsprechung

### 4.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Im Berichtsjahr wurden 59 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1993: 55).

Zum 31. Dezember 1994 standen nur noch 35 Entscheidungen zur Veröffentlichung an. Im Vorjahr betrug diese Zahl zum gleichen Zeitpunkt noch 55. Damit hat sich der Veröffentlichungsrückstand deutlich verringert. Voraussichtlich kann bei gleichbleibender Veröffentlichungsrate im kommenden Jahr die Veröffentlichung neuer Entscheidungen innerhalb von ca. 6 - 8 Monaten

## 2.5 Involvement of the President of the EPO in appeal proceedings

Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal and Article 12a of the Rules of Procedure of the boards of appeal enable any board, on its own initiative or at the request of the President of the EPO, to invite the President to comment in writing or orally on questions of general interest which arise in the course of proceedings pending before it (OJ EPO 1989, 361, 362).

During the period under review, this option was taken up in two cases before the Enlarged Board of Appeal and one before a technical board of appeal. In all three instances the initiative came from the boards.

## 3. Number of staff and distribution of responsibilities

With effect from 1 April 1994 a fourth board was set up in the field of chemistry, thus raising the number of board of appeal chairmen and members to 79 (1993: 76). The 50 technically qualified and 15 legally qualified members were divided amongst 13 technical boards of appeal and one Legal Board of Appeal.

The composition of each board is published in the EPO Official Journal (OJ EPO 1-2) (Rule 10(1) EPC).

The number of staff (excluding the Vice-President and Secretariat) totalled 117 on 31 December 1994 (compared with 111 on 31 December 1993).

## 4. Information on board of appeal case law

### 4.1 Publication of decisions in the Official Journal

During the year under review, 59 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 55 in 1993).

By the end of 1994 only 35 decisions were awaiting publication, compared with 55 at the end of 1993. The time required for publication thus dropped markedly, and, assuming it remains the same, publication of new decisions in the year ahead will take place within about 6 - 8 months. Headnotes continue to appear in advance for preliminary information. Since 1993 a quarterly index of deci-

## 2.5 Observations présentées par le Président de l'OEB lors de procédures de recours

L'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours et l'article 12bis du règlement de procédure des chambres de recours donnent aux chambres la possibilité d'inviter le Président de l'OEB, d'office ou à la demande de ce dernier, à présenter par écrit ou oralement ses observations sur des questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure pendante (JO OEB 1989, 361, 362).

Pendant la période sous revue, le Président a présenté ses observations sur deux cas devant la Grande Chambre de recours et dans un cas devant une chambre de recours technique. Dans les trois cas, l'initiative émanait des chambres.

## 3. Effectifs et répartition des affaires

Au 1<sup>er</sup> avril 1994, on a instauré une quatrième chambre dans le domaine de la Chimie. Les effectifs des chambres de recours (membres et présidents) ont atteint le nombre de 79 (contre 76 en 1993). 50 membres techniciens et 15 membres juristes se répartissaient entre treize chambres de recours techniques et une chambre de recours juridique.

La composition des chambres de recours est publiée au JO OEB 1-2 (règle 10(1) CBE).

Au 31 décembre 1994, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 117 personnes, contre 111 au 31 décembre 1993.

## 4. Informations relatives à la jurisprudence

### 4.1 Publication des décisions au Journal officiel

Pendant la période sous revue, 59 décisions ont été publiées au JO OEB (contre 55 en 1993).

Au 31. décembre 1994, il ne restait que 35 décisions à publier. L'année précédente, à la même époque, ce nombre était de 55. L'arriéré de publication a donc diminué. Si le taux de publication reste stable dans les années à venir, les nouvelles décisions pourront probablement être publiées dans un délai d'environ 6 ou 8 mois. Les sommaires seront encore publiés au préalable pour



erfolgen. Die Leitsätze werden weiterhin vorab zur frühzeitigen Information veröffentlicht. Seit 1993 wird ferner vierteljährlich ein Verzeichnis der bereits veröffentlichten und der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen im ABI. EPA abgedruckt.

#### 4.2 Volltext-Datenbank PALDAS

Die Datenbank, die zunächst für interne Zwecke zur Verfügung steht, enthält die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern in allen drei Amtssprachen und sämtliche nicht im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern in der Verfahrenssprache. Die Texte sind nach Artikeln und Regeln, Stichworten und im Volltext nach beliebigen Suchbegriffen recherchierbar. Die Datenbank wird von Angehörigen sämtlicher Generaldirektionen genutzt. Auf sie greifen Mitglieder der Beschwerdekammer und Bedienstete, die am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt sind, nämlich die Sach- und Recherchenprüfer der Generaldirektionen 1 und 2, Angehörige der Eingangsstelle und Formal-sachbearbeiter, Juristen der Generaldirektion 5 sowie Mitarbeiter des Sprachendienstes zu.

#### 4.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

Die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen und alle dort nicht veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern, ferner die Richtlinien für die Prüfung beim EPA und wichtige internationale Verträge können als Compact-Disk (CD-ROM) im Rahmen des ESPACE-Programms des EPA von der Öffentlichkeit käuflich erworben werden. Diese für die Volltextrecherche konzipierte CD-ROM wird in regelmäßigen Abständen (derzeit zweimal jährlich) durch Herausgabe einer neuen CD-ROM auf dem aktuellen Stand gehalten.

Nähere Informationen sind bei der Dienststelle Wien des EPA zu erhalten.

#### 4.4 Leitsätze und Texte von Entscheidungen auf Mikrofiche

Neben dem neuen Informationsmedium CD-Rom stehen die bewährten

sions, listing both those already published and those still awaiting publication, appears in the EPO Official Journal.

#### 4.2 PALDAS full-text database

Available at present for internal use only, this database contains the texts - in all three official languages - of board of appeal decisions published in the EPO Official Journal and - in the language of proceedings - of all unpublished decisions of the technical boards. Decisions can be called up by keying in an article, rule or headword, and the full text searched for freely definable text strings. The database is used by personnel in all Directorates-General: board of appeal members and search and substantive examiners in DG 1 and DG 2, Receiving Section staff and formalities officers, lawyers in DG 5 and members of the Language Service.

#### 4.3 Case law data on CD-ROM

The public can now purchase the following data on compact disc (CD-ROM) under the ESPACE programme: the decisions published in the EPO Official Journal, the unpublished decisions of the technical boards of appeal, the Guidelines for Examination in the EPO and important international agreements. The discs are designed for full-text searching and updates are issued at regular intervals (at present twice yearly).

Further details can be obtained from the EPO sub-office in Vienna.

#### 4.4 Headnotes and texts of decisions on microfiche

In addition to the new information medium CD-ROM, the long-

donner une information préliminaire. En outre, depuis 1993, une liste des décisions déjà publiées, et de celles dont la publication est prévue, est publiée chaque trimestre au JO OEB.

#### 4.2 Banque de données en texte intégral PALDAS

Cette banque de données, destinée dans un premier temps à l'usage interne, contient, dans les trois langues officielles, les décisions des chambres de recours publiées au Journal officiel de l'OEB; on y trouve également, dans la langue de la procédure, toutes les décisions non publiées au Journal officiel, qui sont rendues par les chambres de recours techniques. Il est possible d'effectuer des recherches par articles et par règles ou d'après les références, ou de rechercher des termes quelconques dans le texte intégral. La banque de données est utilisée par des agents de toutes les directions générales, par exemple les membres des chambres de recours, la Recherche juridique et les agents participant à la procédure en première instance, c'est-à-dire les examinateurs chargés de la recherche ou de l'examen quant au fond au sein respectivement des directions générales 1 et 2, le personnel de la section de dépôt et les agents des formalités, les juristes de la direction générale 5 ainsi que les agents du service linguistique.

#### 4.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

Les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB, toutes les décisions non publiées des chambres de recours techniques, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, ainsi que le texte d'importants traités internationaux sont accessibles au public sur disque compact (CD-ROM) mis en vente dans le cadre du programme ESPACE de l'OEB. Ce CD-ROM conçu pour la recherche dans le texte intégral est mis à jour à intervalles réguliers (actuellement deux fois par an) par la sortie d'un nouveau CD-ROM.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de l'Agence de Vienne de l'OEB.

#### 4.4 Sommaires et textes des décisions sur microfiches

Outre le nouveau support d'information CD-ROM, l'Office continue de

Mikrofiche-Serien mit den Leitsätzen der veröffentlichten Entscheidungen, den Volltexten der veröffentlichten Entscheidungen und den Daten der unveröffentlichten Entscheidungen weiterhin zur Verfügung.

Die umfangreiche Mikrofiche-Serie mit den vollständigen Texten sämtlicher von den Technischen Beschwerdekammern des EPA getroffenen Entscheidungen - auch derjenigen, die nicht zur Veröffentlichung im Amtsblatt bestimmt sind - wird vierteljährlich auf den neuesten Stand gebracht.

Nähere Informationen sind auch hierzu bei der Dienststelle Wien des EPA zu erhalten.

#### 4.5 ELFOS

Bei den Geschäftsstellen der Beschwerdekammern wurden die Vorbereitungsarbeiten zur Einführung von ELFOS (Electronic File Operating System) weiter vorangetrieben.

#### 5. Patentrichtersymposium in Newport/Cardiff

Das siebte Symposium europäischer Patentrichter fand vom 6. bis 9. September 1994 in Newport/Cardiff (Wales), am Sitz des britischen Patentamts, statt. Der Einladung der Regierung des Vereinigten Königreichs folgend, trafen sich über 60 Teilnehmer aus den Mitgliedstaaten des EPÜ, aus den USA sowie vom Europäischen Gerichtshof; erstmals konnten Delegationen aus Japan, Norwegen, Polen, Rumänien, Slowenien und der Volksrepublik China begrüßt werden.

Herr John M. Taylor MP, Parlamentarischer Sekretär im Lord Chancellor's Department, hieß die Teilnehmer willkommen. Herr Paolo Gori, Vizepräsident des Europäischen Patentamts und mit der Leitung der Generaldirektion 3 (Beschwerde) beauftragt, überbrachte die Grüße Herrn Braendli, des Präsidenten des EPA, und wies in seinen einführenden Worten auf die wachsende Bedeutung des internationalen Schutzes von geistigem Eigentum hin.

An die Referate zu den Themenkreisen "Neuheit von Verwendungsansprüchen", "Vorbenutzung als Stand der Technik" und "Nichtigkeitsverfahren bezüglich europäischer Patente vor nationalen Gerichten" knüpften sich lebhaft und fruchtbare

established microfiche series containing the headnotes and full texts of published decisions plus data on unpublished decisions will continue to be available.

The comprehensive microfiche series with the texts of all technical board of appeal decisions - including those not intended for publication - are updated on a quarterly basis.

Again, further details can be obtained from the EPO sub-office in Vienna.

#### 4.5 ELFOS

The Registry of the boards of appeal continued to push ahead with preparations for the introduction of ELFOS (Electronic File Operating System).

#### 5. Symposium of Patent Judges in Newport/Cardiff

The Seventh Symposium of European Patent Judges was held at the UK Patent Office in Newport/Cardiff (Wales) from 6 to 9 September 1994. More than 60 participants from the contracting states of the European Patent Organisation, from the United States as well as from the European Court of Justice, gathered at the invitation of the United Kingdom government. Attending for the first time were delegations from Japan, Norway, Poland, Romania, Slovenia and the People's Republic of China.

Mr John M. Taylor MP, Parliamentary Secretary, Lord Chancellor's Department, welcomed the participants, and Mr Paolo Gori, Vice-President of the European Patent Office responsible for Directorate-General 3 (Appeals), conveyed greetings from Mr Braendli, the President of the EPO. The opening part of his address highlighted the growing importance of the international protection of intellectual property.

The lectures on "Novelty of use claims", "Prior use as prior art", "Nullity procedures relating to European patents before national courts" provoked lively and fruitful discussions. Reports on developments of the case law in the United States,

proposer un support d'information éprouvé, à savoir les séries de microfiches comportant le sommaire des décisions publiées, le texte intégral de ces décisions, ainsi que les données relatives aux décisions non publiées.

L'importante série de microfiches, comportant les textes intégraux de toutes les décisions rendues par les chambres de recours techniques de l'OEB - y compris celles dont la publication n'est pas prévue - est réactualisée tous les trimestres.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de l'Agence de Vienne de l'OEB.

#### 4.5 ELFOS

Le greffe des chambres de recours a continué à développer les travaux préparatoires en vue de la mise en place du système ELFOS (Electronic File Operating System).

#### 5. Symposium des juges à Newport/Cardiff

Le 7<sup>ème</sup> symposium européen des juges a eu lieu du 6 au 9 septembre 1994 à Newport/Cardiff (Pays de Galles) au siège de l'office des brevets britannique. A la suite de l'invitation du gouvernement du Royaume-Uni se sont rencontrés plus de 60 participants provenant des Etats membres de la CBE, des Etats-Unis d'Amérique ainsi que de la Cour de Justice européenne. Pour la première fois, des délégations du Japon, de la Norvège, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la République populaire de Chine ont été accueillies.

Monsieur John M. Taylor MP, Secrétaire parlementaire au Lord Chancellor's Department, a souhaité la bienvenue aux participants. Monsieur Paolo Gori, Vice-président de l'office européen des brevets, chargé de la direction générale 3 (recours) a transmis les salutations de Monsieur Braendli, Président de l'OEB, et a souligné, dans ses mots d'introduction, l'importance croissante de la protection internationale de la propriété intellectuelle.

Les rapports sur les thèmes "Nouveauté de revendications d'utilisation", "utilisation antérieure comme état de la technique" et "procédure d'annulation de brevets européens devant des tribunaux nationaux ont entraîné des discussions animées et

Diskussionen. Berichte über die Rechtsentwicklung in den USA, Polen und China und über die Arbeit des britischen Patent County Court stießen auf großes Interesse. Vor aufmerksamem Publikum erläuterte ein Vertreter der Industrie deren Anforderungen an das Patentsystem.

Die Teilnehmer genossen die freundschaftliche und harmonische Atmosphäre, in der das Treffen verlief, und schätzten die ausgezeichnete Organisation des Symposiums durch das britische Patentamt: Dessen Mitarbeiter hatten keine Mühe gescheut, um dem Treffen zu einem großen Erfolg zu verhelfen, was am Ende der arbeitsreichen Tage auch von allen Teilnehmern einhellig gewürdigt wurde.

Der Wortlaut der Ansprachen und Referate sowie ein zusammenfassender Tagungsbericht werden in den drei Amtssprachen des EPA veröffentlicht (Deutsch in GRUR Int., Englisch in IIC, Französisch in PIBD).

#### **6. Besprechung mit Vertretern von EPI, UNICE und IFIA**

Im November 1994 fand eine weitere Besprechung von Mitgliedern der Beschwerdekammern mit Vertretern des Instituts der zugelassenen Vertreter (EPI), der Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft (UNICE) und der International Federation of Inventors' Associations (IFIA) über allgemeine Fragen des Beschwerdeverfahrens und des materiellen Patentrechts statt. Es wurde beschlossen, diesen Gedankenaustausch auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.

Poland and China, and on the work of the UK's Patent County Court were followed with great interest. An industry representative explained to an attentive audience what industry expects of the patent system.

Participants enjoyed the convivial and harmonious atmosphere and appreciated the UK Patent Office's excellent organisation, its staff sparing no effort to ensure that the meeting was a great success. They were given a unanimous vote of thanks at the close of this eventful gathering.

The text of the speeches and papers and a report of the meeting will be published in the three official languages of the EPO (German in GRUR International, English in IIC, French in PIBD).

#### **6. Meeting with representatives of the EPI, UNICE and IFIA**

In November 1994, a further meeting was held between members of the boards of appeal and representatives of the Institute of Professional Representatives (EPI), the Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE) and the International Federation of Inventors' Associations (IFIA) to discuss general questions concerning the appeals procedure and substantive patent law. It was decided that this exchange of views should continue in future years.

fructueuses. Les rapports sur l'évolution du droit aux USA, en Pologne et en Chine et sur le travail du Patent County Court britannique ont suscité un vif intérêt. C'est devant un public attentif qu'un représentant de l'industrie a exprimé les exigences de celle-ci envers le système de brevet.

Les participants ont joui de l'atmosphère amicale et harmonieuse dans laquelle s'est déroulée la rencontre et ont apprécié l'excellente organisation du symposium par l'office britannique des brevets dont les collaborateurs n'ont ménagé aucune peine afin que la rencontre soit une grande réussite. D'ailleurs, à la fin des journées de travail, tous les participants ont été unanimes à ce sujet.

Les textes des allocutions et des rapports ainsi qu'un compte-rendu résumé du colloque seront publiés dans les trois langues officielles de l'OEB (en allemand dans GRUR Int., en anglais dans IIC, en français dans PIBD).

#### **6. Réunions avec des représentants de l'EPI, de l'UNICE et de l'IFIA**

Une nouvelle réunion consacrée aux questions d'ordre général dans le domaine de la procédure de recours et du droit des brevets s'est tenue en novembre 1994 entre des membres des chambres de recours et des représentants de l'Institut des mandataires agréés (EPI), de l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) et de la Fédération internationale des associations des inventeurs (IFIA). Il a été décidé de poursuivre cet échange de vues dans les années à venir.

## TEIL II

**DIE RECHTSPRECHUNG DER  
BESCHWERDEKAMMERN  
UND DER GROSSEN  
BESCHWERDEKAMMER DES  
EPA IM JAHR 1994**

## I. PATENTIERBARKEIT

## A. Patentierbare Erfindungen

**1. Technischer Charakter der Erfindung - computerbezogene Erfindungen**

In der Sache **T 769/92** beanspruchte der Anmelder ein Computersystem für mehrere Arten voneinander unabhängiger Verwaltungsaufgaben, darunter zumindest einer Finanz- und einer Bestandsverwaltung, sowie ein Verfahren für den Betrieb dieses Systems. Die Daten für die verschiedenen Verwaltungsaufgaben, die mit diesem System unabhängig voneinander durchgeführt werden konnten, konnten mittels eines einzigen "Buchungsbelegs" eingegeben werden, der z. B. in Form eines Bildes auf dem Bildschirm der Anzeigeeinheit des Computersystems angezeigt wurde.

Obwohl die Finanz- und die Bestandsverwaltung normalerweise unter "geschäftliche Tätigkeiten" fallen würden, kam die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß die Erfindung nicht nach Artikel 52(2) c) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen sei. Ihres Erachtens waren die genannten Verwaltungsaufgaben nicht ausschlaggebend; maßgebend sei, daß es sich um verschiedene, "spezifische" Aufgaben handle, die "unabhängig" voneinander durchzuführen seien. Der anmeldungsgemäßen Lehre zufolge seien in der Speichereinheit des Computersystems bestimmte Dateien und Verarbeitungsmittel vorgesehen, die die eingegebenen Daten speicherten und weiterverarbeiteten und die Verarbeitungseinheit zur Ausführung dieser Funktionen veranlaßten. Die Ausführung dieser Lehre erfordere technische Überlegungen. Nach Auffassung der Kammer gilt das Patentierungsverbot auch dann nicht, wenn technische Überlegungen zu den Einzelheiten der Erfindungsausführung angestellt werden müssen. Die bloße Notwendigkeit solcher technischer Überlegungen impliziere, daß es eine zumindest implizite technische Aufgabe zu lösen gelte und zumindest implizite technische Merkmale vorlägen, die ebendiese Aufgabe lösten.

## PART II

**BOARD OF APPEAL AND  
ENLARGED BOARD OF  
APPEAL CASE LAW 1994**

## I. PATENTABILITY

## A. Patentable inventions

**1. Technical nature of invention - computer-related inventions**

In **T 769/92** the applicant claimed a computer system for plural types of independent management including at least financial and inventory management and a method for operating said system. Data for the various types of management which could be performed independently from each other with this system could be inputted using a single "transfer slip", in the form of an image displayed on the screen of the display unit of the computer system, for example.

Although financial and inventory management would, generally, fall under "doing business", the board held that the invention was not excluded from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC. In its view the particular kinds of management mentioned were not decisive; the fact that they were of different "specific" types to be performed "independently" of each other was found to be important. The application contained the teaching to provide, in the memory unit of the computer system, certain files and processing means for storing and further processing the data entered and causing the processing unit to perform these functions. The implementation of this teaching would require technical considerations. In the board's view the non-exclusion from patentability also applies to inventions where technical considerations are to be made concerning particulars of their implementation. The very need for such technical considerations implied the occurrence of an at least implicit technical problem to be solved and at least implicit technical features solving this problem.

## DEUXIEME PARTIE

**LA JURISPRUDENCE DES  
CHAMBRES DE RECOURS ET  
DE LA GRANDE CHAMBRE DE  
RECOURS EN 1994**

## I. BREVETABILITE

## A. Inventions brevetables

**1. Caractère technique de l'invention - Inventions incluant des ordinateurs**

Dans l'affaire **T 769/92**, le demandeur revendiquait un système informatique pour différents types de gestions indépendantes, comprenant, au minimum, des fonctions de gestion financière et de gestion des stocks, ainsi qu'une méthode permettant d'exploiter ce système. Les données nécessaires pour les différents types de gestion pouvant être effectués indépendamment les uns des autres grâce à ce système pouvaient être saisies au moyen d'un "bordereau de transfert" unique, par exemple sous la forme d'une image affichée sur l'écran de l'unité d'affichage du système informatique.

Bien que la gestion financière et la gestion des stocks relèvent en principe des "activités économiques", la chambre est parvenue à la conclusion que l'invention n'était pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) c) et (3) CBE. Elle a estimé que l'important était non pas les types particuliers de gestion qui avaient été mentionnés, mais uniquement le fait qu'il s'agissait de gestions de types différents, à effectuer indépendamment les uns des autres. L'enseignement de la demande consistait à fournir, dans l'unité de mémoire du système informatique, certains fichiers et moyens de traitement destinés à mémoriser et à traiter les données saisies et permettant à l'unité centrale d'effectuer ces fonctions. La mise en oeuvre de cet enseignement faisait intervenir des considérations techniques. La chambre a estimé que le principe de la non-exclusion de la brevetabilité s'appliquait également aux inventions pour lesquelles il est nécessaire de faire intervenir des considérations techniques en ce qui concerne certains aspects de leur mise en oeuvre. La nécessité même de ces considérations techniques implique l'existence d'un problème technique à résoudre au moins implicite et de caractéristiques techniques au moins implicites permettant de résoudre ce problème

Auch die Bereitstellung eines einzigen Buchungsbelegs setze technische Überlegungen voraus. Auch dieser "Benutzeroberfläche" liege der Gedanke zugrunde, auf diese Weise ein Finanz- und ein Bestandsverwaltungssystem, die beide voneinander unabhängig seien, durch eine gemeinsame Eingabevorrichtung so zu verbinden, daß Daten, die für die Zwecke des einen Systems eingegeben würden, bei Bedarf auch im anderen System verwendet werden könnten. Die Bereitstellung einer solchen Benutzeroberfläche in dem beanspruchten Computersystem stelle daher keine reine Programmierung dar, sondern erstrecke sich auf eine ganze Reihe von Tätigkeiten einschließlich technischer Überlegungen, die dem Programmieren vorzugehen müßten.

Nach Ansicht der Kammer bietet die Beschränkung in der vorliegenden Anmeldung auf ein Finanz- und ein Bestandsverwaltungssystem keinen Grund zu einer Beanstandung nach Artikel 52 (2) c) EPÜ. Der beanspruchte Gegenstand gewinne vielmehr durch diese Beschränkung - zusätzlich zu der Kombination nicht vom Patentschutz ausgeschlossener Merkmale - noch eine neue Komponente hinzu, der als solcher die Patentfähigkeit abgesprochen werden müßte. Entsprechend der geltenden Praxis der Beschwerdekammern sei jedoch eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen patentfähig.

In der Sache **T 1002/92** wurde ein System beansprucht, das die Reihenfolge für die Bedienung der Kunden an mehreren Servicepunkten festlegte. Das System bot dem Kunden die Möglichkeit, einen bestimmten Servicepunkt auszuwählen; es umfaßte insbesondere eine Einheit für die Vergabe der Reihenfolgenummern, Terminals für jeden Servicepunkt, eine Informationseinheit, die dem Benutzer die jeweilige Reihenfolgenummer und den jeweils freien Servicepunkt anzeigte.

Nach Auffassung der Kammer ließ die Anspruchsformulierung keinen Zweifel daran, daß sich das Schutzbegehren auf einen räumlichen Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften bezieht: Der Anspruch definiere einen technischen Gegenstand, der eindeutig zur Kategorie der Vorrichtungen gehöre, deren Bauteile durch ihre Funktion definiert seien. Zusammenfassend stellte die Kammer fest, daß der Anspruch auf eine Vorrichtung gerichtet sei, die unter

Also, the provision of the single transfer slip required technical considerations. This "user interface" implied that by it, in effect, independent financial and inventory management systems were combined by a common input device allowing data entered for use in one of said systems also to be used, if required, in the other system. The implementation of such an interface in the claimed computer system was not merely an act of programming, but rather concerned a stage of activities involving technical considerations to be carried out before programming could start.

In the view of the board, restricting the application to financial and inventory management did not give rise to an objection under Article 52(2)(c) EPC. By this restriction, the claimed subject-matter only gained, in addition to the combination of features which were not excluded from patentability, a further feature which, as such, would be excluded. However, it was established board of appeal practice to allow patentability for a mix of technical and non-technical features.

In **T 1002/92** a system was claimed for determining the queue sequence for serving customers at a plurality of service points. The system gave the customer the possibility of selecting one particular service point; it comprised, in particular, a turn-number allocating unit, terminals for each service point, an information unit which indicated the particular turn-number and the particular free service point to the customer.

The board held that the wording of the claim left no doubt that protection was sought for a three-dimensional object with certain capacities: the claim defined a technical item clearly belonging to the category of an apparatus with constructional components which were characterised in terms of their functions. Summarising, the board took the view that the claim was directed to an apparatus which comprised, inter alia, computer hardware oper-

La création d'un bordereau de transfert unique faisait également intervenir des considérations techniques. Cet "interface utilisateur" impliquait qu'en fait, un système de gestion financière et un système de gestion des stocks indépendants soient combinés par un dispositif d'entrée commun, ce qui permettait d'utiliser, si nécessaire, chaque écriture d'entrée devant servir dans l'un des systèmes également dans l'autre système. La mise en oeuvre, dans le système informatique revendiqué, de cet interface n'était pas un simple acte de programmation, elle constituait plutôt un ensemble d'activités faisant intervenir des considérations techniques, activités exercées à un stade précédant le stade de la programmation.

La chambre a estimé que le fait que la demande en cause soit limitée à la gestion financière et à la gestion des stocks ne justifiait pas d'objection au titre de l'article 52(2) c) CBE. Par cette limitation, l'objet revendiqué a seulement gagné, en plus de la combinaison d'éléments non exclus de la brevetabilité, un élément qui serait exclu en tant que tel. Or, conformément à la pratique établie des chambres de recours, une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques, peut être brevetable.

Dans l'affaire **T 1002/92**, l'objet revendiqué était un système permettant de déterminer la séquence d'attente pour la délivrance de services à des clients en plusieurs points de délivrance de services. Le système donnait au client la possibilité de choisir un point de délivrance de services déterminé; il comprenait notamment une unité d'attribution de numéro d'ordre, un terminal pour chaque point de délivrance de services, une unité d'information indiquant au client le numéro appelé et le point de délivrance de services libre.

La chambre a estimé qu'il ressortait sans ambiguïté du texte de la revendication qu'une protection était demandée pour un objet à trois dimensions ayant des caractéristiques déterminées: la revendication définissait un élément technique appartenant clairement à la catégorie des dispositifs comprenant des composants de construction caractérisés par leurs fonctions. Pour résumer, la chambre a estimé que la revendication portait sur un dispositif compre-

anderem einen Computer umfasse, der nach einem bestimmten Programm arbeite. Das programmgesteuerte Ausgangssignal des Geräts werde zur automatischen Steuerung eines anderen Systembauteils (der Informationseinheit) eingesetzt und löse damit eine rein technische Aufgabe. Daß eine der praktischen Anwendungen des Systems die Bedienung von Kunden einer "Geschäftseinrichtung" betreffe, bedeute noch nicht, daß der beanspruchte Gegenstand gleichbedeutend sei mit einem Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit an sich.

In der Sache **T 59/93** wurde ein Verfahren zur Eingabe eines Drehwinkelwertes in ein interaktives System zum grafischen Zeichnen beansprucht. Anhand dieses auf einem vom Benutzer bedienten programmgesteuerten Computer installierten Verfahrens konnten die auf dem Bildschirm abgebildeten grafischen Gegenstände mit größerer Genauigkeit gedreht werden. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Verfahrensanspruch durch die Verfahrensschritte die funktionellen Merkmale des Systems definiere. Diese Merkmale bezögen sich weder auf ein mathematisches Verfahren als solches (die Berechnungsschritte stellten nämlich lediglich innerhalb des Gesamtverfahrens eingesetzte Mittel dar), noch seien sie als Ansprüche auf ein Computerprogramm als solches zu betrachten (der Betrieb des Systems unter der Steuerung dieses Programms zeitige technische Wirkungen, die eine Aufgabe lösten, die technische Überlegungen voraussetze), noch seien sie auf die Wiedergabe von Informationen als solche gerichtet (der unter das Patentierungsverbot fallende Gegenstand werde nicht als solcher beansprucht, sondern sei nur ein Hilfsmittel zur Ausführung bestimmter Schritte des beanspruchten Gesamtverfahrens). Die Kammer stellte zusammenfassend fest, daß Verfahren, die Merkmale umfaßten, die zwar unter das Patentierungsverbot fielen, aber dennoch eine technische Aufgabe lösten und technische Wirkungen hervorbrächten, als Beitrag zum Stand der Technik anzusehen seien.

In der Sache **T 887/92** war die Erfindung unter anderem darauf gerichtet, die bei vielen Computerprogrammen mitgelieferte HELP-Funktion benutzerfreundlicher zu gestalten. Das beanspruchte Verfahren umfaß-

ating according to a particular computer program. The program-determined output signal of the hardware was used for an automatic control of the operation of another system component (the information unit) and thus solved a problem which was completely of a technical nature. Moreover, the fact that one of the practical applications of the system concerned the service of customers of "a business equipment" did not mean that the claimed subject-matter must be equated with a method for doing business as such.

In **T 59/93** a method for entering a rotation angle value into an interactive draw graphic system was claimed. This method, implemented on a program-controlled computer, its operator being the user, allowed the rotation of displayed graphic objects with increased accuracy. The board held that the method claim defined, by the steps the method comprised, the functional features of said system. These features were neither regarded as relating to mathematical methods as such (the calculating steps were considered to be only means used within the overall method), nor as claims to computer programs as such (the operation of the system, in its use under the control of such programs, brought about technical effects which solved a problem which was to be regarded as involving technical considerations), nor as relating to the presentation of information as such (the excluded subject-matter was not claimed as such, but was only a tool for implementing certain steps of the method claimed as a whole). The board held that methods comprising excluded features, but nevertheless solving a technical problem and bringing about technical effects, were to be considered as making a technical contribution to the art.

In **T 887/92** one of the objects of the invention was to render the usual HELP facility provided with many computer programs more user-friendly. The claimed method involved the steps of (1) determining

nant, entre autres, un matériel informatique commandé par un programme d'ordinateur déterminé. Le signal de sortie émis par le matériel conformément au programme était utilisé pour contrôler automatiquement le fonctionnement d'un autre élément du système (l'unité d'information), ce qui permettait de résoudre un problème de nature entièrement technique. Par ailleurs, le fait que l'une des applications pratiques du système consistait en un service offert aux clients d'un "équipement de gestion" ne signifiait pas que l'objet revendiqué doive nécessairement être considéré comme une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que tel.

Dans l'affaire **T 59/93**, l'invention revendiquait une méthode permettant de saisir la valeur d'un angle de rotation dans un système graphique de dessin interactif. Cette méthode, mise en oeuvre sur un ordinateur commandé par un programme, l'utilisateur jouant le rôle d'opérateur, permettait d'effectuer la rotation d'objets graphiques affichés, avec une plus grande précision. La chambre a estimé que la revendication de méthode définissait, par les différentes étapes comprises dans la méthode, les caractéristiques fonctionnelles dudit système. Ces caractéristiques ne pouvaient pas être considérées comme se rapportant à une méthode mathématique (les étapes de calcul constituant uniquement des moyens utilisés dans le cadre d'une méthode globale), ni comme des revendications portant sur des programmes d'ordinateur en tant que tels (le système, fonctionnant sous le contrôle de tels programmes, entraînait des effets techniques résolvant un problème qu'il convenait de considérer comme impliquant des considérations techniques), ni comme se rapportant à la présentation d'informations en tant que telle (l'objet exclu n'était pas revendiqué en tant que tel, mais constituait uniquement un outil permettant de mettre en oeuvre certaines étapes de la méthode revendiquée comme un tout). En résumé, la chambre a expliqué que des méthodes comprenant des éléments exclus de la brevetabilité mais résolvant un problème technique et ayant des effets techniques doivent être considérées comme représentant une contribution à l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 887/92**, l'un des objets de l'invention consistait à rendre plus conviviale la fonction HELP offerte par de nombreux programmes d'ordinateurs. La méthode revendiquée comprenait les étapes

te folgende Schritte: 1. Feststellung der nächsten in Frage kommenden Befehle durch Analysieren des aktuellen Stands der zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der HELP-Funktion vom System durchgeführten Aufgabe, 2. Anzeige eines HELP-Tableaus, das ausschließlich diese Befehle enthält, 3. Bewegen eines "Auswahl"-Cursors in die Zeile des angezeigten Befehls und 4. Ausführung des auf diese Weise angewählten Befehls durch Betätigung der "Enter"-Taste des Bedienungspults. In der Entscheidung T 115/85 (ABI. EPA 1990, 30) hatte die Kammer die Auffassung vertreten, daß das automatische optische Anzeigen von Zuständen, die in einer Vorrichtung oder einem System auftraten, im Grunde eine technische Aufgabe sei. Daher weise ein Vorgang, bei dem nur die in Frage kommenden Befehle auf dem HELP-Tableau angezeigt würden, technischen Charakter auf, weil er den Stand oder den Zustand des Systems klar und deutlich wiedergebe. Das Computerprogramm, das in Schritt 1 eingesetzt werde, stelle ein technisches Mittel zur Ausführung der Erfindung dar.

In der Sache **T 453/91** wurde der auf einen VLSI-Chip gerichtete Erzeugnisanspruch für neu und erfinderisch erachtet. Das ebenfalls beanspruchte Verfahren für das physikalische Entwerfen des VLSI-Chips wurde jedoch mit der Begründung zurückgewiesen, daß sich diese Ansprüche nur auf die einzelnen Schritte des Entwerfens des Chips bezögen und deshalb dahingehend ausgelegt werden könnten, daß sie lediglich einen "Entwurf" in Form eines Bildes eines real nicht existierenden Gegenstands lieferten, der möglicherweise nie realisiert werde. Das Verfahren führe nicht zwangsläufig zu einer "physikalischen Erscheinung" im Sinne der Entscheidung T 208/84 (ABI. EPA 1987, 14). Die Kammer ließ jedoch Verfahrensansprüche zu, die nicht nur die Schritte des Entwerfens des Chips, sondern auch das Merkmal "materielle Herstellung des so entworfenen Chips" enthielten. Ihres Erachtens sei nämlich dieser Anspruch eindeutig auf ein Verfahren zur Herstellung eines realen (physikalischen) Gegenstands, der technische Merkmale aufweise, und damit auf ein technisches Verfahren beschränkt.

## 2. Medizinische Verfahren

In der Sache **T 820/92** (ABI. EPA 1995, 113) wurde die beanspruchte Erfindung, bei der es um ein Verfahren zur Empfängnisverhütung ging,

what commands are valid as the next command by an analysis of the current state of the process task being performed by the system at the time the help request is issued, (2) displaying a help panel containing only these commands, (3) positioning a "selection" cursor to the line of a displayed command, and (4) executing the command selected by pressing the "enter" key. Following T 115/85 (OJ EPO 1990, 30) the board held that giving visual indications automatically about conditions prevailing in an apparatus or system is basically a technical problem. Thus, the displaying of only valid commands in the help panel had technical character because it clearly reflected the status or condition of the system. The computer program on which step (1) relied was considered to constitute a technical means for carrying out the invention.

In **T 453/91** the product claim directed to a VLSI-chip was held novel and inventive. The method also claimed for physical VLSI-chip design, however, was rejected because these claims only referred to the individual steps of designing such a chip and therefore could be interpreted as merely delivering a "design" in the form of an image of something which did not exist in the real world and which might or might not become a real object. The result of the method would not necessarily be a "physical entity" in the sense of decision T 208/84 (OJ EPO 1987, 14). The board, however, allowed method claims which contained not only the steps of chip designing but also the feature "materially producing the chip so designed". This claim was considered to be clearly restricted to a process of manufacturing a real (physical) object having technical features and thus to a technical process.

## 2. Medical methods

In **T 820/92** (OJ EPO 1995, 113) a claimed invention consisting of a contraceptive method involving a concurrent therapeutic step was

sivantes : 1) détermination des commandes pouvant être utilisées à la suite de la commande en cours, en analysant l'état de l'opération effectuée par le système au moment où la demande d'aide est formulée, 2) affichage d'un tableau d'aide contenant uniquement ces commandes, 3) positionnement d'un curseur de "sélection" sur la ligne d'une commande affichée et 4) exécution de la commande ainsi sélectionnée en actionnant la touche "enter" sur le clavier. Se référant à la décision T 115/85 (JO OEB 1990, 30), la chambre a estimé que la visualisation automatique d'informations sur l'état d'un appareil ou d'un système est essentiellement un problème technique. Ainsi, le fait que seules les commandes valables sont affichées dans le tableau d'aide a un caractère technique car cela reflète clairement la situation ou l'état du système. La chambre a estimé que le programme d'ordinateur dont dépendait la première étape constituait un moyen technique permettant de mettre en oeuvre l'invention.

Dans l'affaire **T 453/91**, la revendication de produit ayant pour objet une puce d'intégration à très grande échelle avait été jugée nouvelle et inventive. Toutefois, la méthode de conception physique d'une puce d'intégration à très grande échelle, également revendiquée, avait été rejetée car les revendications correspondantes se référaient uniquement aux étapes individuelles de conception de la puce et pouvaient donc être interprétées comme fournissant un simple "projet" sous la forme de l'image d'une chose n'existant pas dans le monde réel et dont la réalisation est incertaine, de telle sorte que le résultat de la méthode ne serait pas nécessairement une "entité physique" au sens de la décision T 208/84 (JO OEB 1987, 14). La chambre a cependant accepté les revendications de méthode portant non seulement sur les étapes de conception de la puce, mais également sur la caractéristique permettant "la production matérielle de la puce ainsi conçue" : elle a considéré que cette revendication se limitait clairement à un procédé de fabrication d'un objet réel (physique) ayant des caractéristiques techniques et donc à un procédé technique.

## 2. Méthodes de traitement médical

Dans l'affaire **T 820/92** (JO OEB 1995, 113), la division d'examen s'était opposée à la brevetabilité de l'invention revendiquée qui avait

das gleichzeitig einen therapeutischen Schritt beinhaltete, von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, daß die Ansprüche den Anforderungen des Artikels 57 EPÜ nicht entsprächen. In einem amtlichen Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ erklärte die Kammer, daß auch die Frage berücksichtigt werden müsse, ob die Kombination eines Verfahrens zur Empfängnisverhütung mit einer therapeutischen Behandlung nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Der Beschwerdeführer brachte das Argument vor, daß eine therapeutische Behandlung mit den Ansprüchen nicht angestrebt werde, sondern daß insbesondere die Verfahrensansprüche auf die Verhütung einer Schwangerschaft und nicht auf eine therapeutische Anwendung gerichtet seien, so daß das Patentierungsverbot von Artikel 52 (4) EPÜ nicht zum Tragen komme.

Die Kammer stellte fest, daß das weibliche Säugetier zwar mit einer bestimmten wirksamen Menge einer LHRH-Zusammensetzung im Hinblick auf die zu erzielende empfängnisverhütende Wirkung behandelt werde, die gleichzeitige Behandlung mit dem Östrogen- und dem Gestagensteroid jedoch nicht zur Empfängnisverhütung erfolge, **sondern** prophylaktisch zur Vermeidung der schädlichen Folgen, die sonst bei Anwendung der LHRH-Zusammensetzung auftreten würden. Dieser zweite Schritt sei deshalb eine therapeutische Behandlung im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ. Bei einem Verfahren, bei dem zwei oder mehr Stoffe verabreicht würden, gehe es - wie die Kammer feststellte - für die Zwecke des Artikels 52 (4) EPÜ nicht um die Frage, ob das beanspruchte Verfahren als Ganzes hauptsächlich oder ausschließlich aus nichttherapeutischen Gründen durchgeführt werde. Vielmehr falle ein Verfahrensanspruch bereits dann unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ, wenn die Verabreichung eines der Stoffe eine therapeutische Behandlung darstelle und ein Anspruchsmerkmal sei.

In der Sache **T 74/93** bezog sich die beanspruchte Erfindung auf alicyclische Verbindungen und ihre empfängnisverhütende Wirkung. Die Stoffansprüche und ein Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung einer empfängnisverhütenden Zusammensetzung, bei dem die beanspruchten Verbindungen auf einem nichttoxischen Träger bereitgestellt wurden, wurden nicht bean-

refused by the examining division on the grounds that the claims did not comply with the requirements of Article 57 EPC. In an official communication pursuant to Article 110(2) EPC the board stated that consideration had to be given to the question of whether the combination of a contraceptive method with a therapeutic method was excluded from patentability under Article 52(4) EPC. The appellant argued that therapy was not the subject of the claims, and that in particular the method claims were directed to the prevention of pregnancy and not to a therapeutic application, so that no exclusion under Article 52(4) should apply.

The board observed that while the treatment of the female mammal with a given effective amount of an LHRH composition was carried out to produce the desired contraceptive effect, the concurrent treatment with the oestrogenic and progestational steroids was carried out not to produce any contraceptive effect but as a prophylactic treatment which avoids the ill consequences which would otherwise occur as a result of the use of the LHRH composition. The latter step, therefore, was a treatment by therapy within the meaning of Article 52(4) EPC. The board noted that in a case of a method involving administration of two or more substances, the question for the purpose of Article 52(4) EPC was not whether the main or even the only reason for carrying out the whole of the claimed method was non-therapeutic. Rather, a method claim fell under the prohibition of Article 52(4) EPC merely if the purpose of the administration of one of the substances was a treatment by therapy, and the administration of this substance was a feature of the claim.

In **T 74/93** the claimed invention related to alicyclic compounds and their contraceptive use. The product claims and a claim for the process of preparation of a contraceptive composition by formulating the claimed compounds with a non-toxic carrier were not objected to. However, the application was refused by the examining division because Claim 5, which was directed to the use of a

pour objet une méthode contraceptive impliquant une étape thérapeutique concomitante au motif que les revendications ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 57 CBE. Dans une notification officielle établie conformément à l'article 110(2) CBE, la chambre a estimé qu'il convenait de prendre en considération la question de savoir si la combinaison d'une méthode contraceptive et d'une méthode thérapeutique est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE. Le requérant a fait valoir que les revendications n'avaient pas pour objet une méthode thérapeutique et qu'en particulier, les revendications de méthode visaient la prévention de la grossesse et non une application thérapeutique, de telle manière que l'exclusion visée à l'article 52(4) ne devait pas s'appliquer.

La chambre a observé que tandis que le traitement à base d'une quantité efficace donnée de LHRH appliqué au mammifère femelle visait à produire l'effet contraceptif désiré, le traitement simultané à base de stéroïdes oestrogéniques et progestatifs était quant à lui appliqué non pas dans le but de produire un quelconque effet contraceptif, **mais** à des fins prophylactiques, pour prévenir les effets indésirables qui résulteraient de l'utilisation de la composition de LHRH. Cette dernière étape constituait donc un traitement thérapeutique au sens de l'article 52(4) CBE. La chambre a noté que dans le cas d'une méthode impliquant l'administration de deux ou plusieurs substances, la question à se poser aux fins de l'article 52(4) CBE n'est pas de savoir si la mise en oeuvre de la méthode revendiquée, prise dans son ensemble, est principalement ou même uniquement motivée par son caractère non thérapeutique. En effet, une revendication de méthode tombe déjà sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE, si l'administration de l'une des substances a pour objet un traitement thérapeutique, et qu'elle constitue une caractéristique de la revendication.

Dans l'affaire **T 74/93**, l'invention revendiquée avait pour objet des composés alicycliques et leur usage contraceptif. Les revendications de produit et une revendication concernant le procédé de préparation d'une composition contraceptive consistant à préparer les composés revendiqués avec un porteur non toxique n'ont fait l'objet d'aucune objection. Pourtant, la demande a été rejetée



standet. Die Anmeldung wurde jedoch von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen, weil Anspruch 5, der auf die Verwendung einer diese Verbindungen enthaltenden empfängnisverhütenden Zusammensetzung (z. B. einer Creme) zum Auftragen auf den Gebärmutterhals eines gebärfähigen weiblichen Körpers gerichtet war, nicht gewerblich anwendbar im Sinne des Artikels 57 EPÜ sei, insofern als die Zusammensetzung auf den Gebärmutterhals eines weiblichen **Menschen** aufgebracht werden sollte.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein Verfahren zur Empfängnisverhütung **an sich** nicht unter dem in den Artikeln 57 und 52 (4) Satz 1 EPÜ geforderten Aspekt der gewerblichen Anwendung von der Patentierung ausgeschlossen sei. Schwangerschaft sei keine Krankheit und ihre Verhütung somit in der Regel keine therapeutische Behandlung im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ. Es genüge jedoch nicht, daß dieses Verfahren generell gewerblich anwendbar sei. Die im Einzelfall beanspruchte Erfindung müsse vielmehr die Anforderungen des Artikels 57 EPÜ erfüllen. Im vorliegenden Fall sei das Verfahren nach Anspruch 5 zur Anwendung durch die Frau selbst gedacht. Selbst der Anmelder räumte ein, daß diese Anwendung in der Regel nicht gewerblich erfolge, behauptete aber, daß dies nicht für Prostituierte oder auch für Krankenschwestern gelte, die die empfängnisverhütende Zusammensetzung einer Frau verabreichen, die nicht in der Lage sei, das Mittel selbst aufzutragen. Die Kammer wies dieses Argument zurück und vertrat die Auffassung, daß ein Empfängnisverhütungsverfahren, das in der privaten, persönlichen Sphäre der Frau angewandt werden müsse, nicht als gewerblich anwendbar gelten könne.

In der Sache **T 24/91** hatte die Kammer die Frage zu beantworten, ob es sich bei der beanspruchten Erfindung, die ein Verfahren zum Nachprofilieren der Krümmung auf der Vorderseite einer zur Korrektur des Sehvermögens auf die Hornhaut des menschlichen Auges aufgesetzten künstlichen Linse durch Abtragen (d. h. Entfernen) von Linsenteilen mit einem Laser betraf, um ein Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ handle. Der Anmelder hatte geltend gemacht, daß bei dem beanspruchten Verfahren lediglich eine auf die Hornhaut des menschlichen Auges aufgesetzte künstliche Linse mechanisch bearbeitet werde und

contraceptive composition (eg a cream) comprising these compounds for applying to the cervix of a female capable of conception, was not susceptible of industrial application as required by Article 57 EPC insofar as the compound was to be applied to the cervix of a **human** female.

The board took the view that a method of contraception was not excluded **per se** from patentability under the aspects of industrial application as stipulated in Articles 57 and 52(4), first sentence, EPC. Pregnancy was not an illness and therefore its prevention was not in general therapy according to Article 52(4) EPC. It was, however, not sufficient for such methods to be susceptible of industrial application in general. Rather, the invention as claimed in the specific case must fulfil the requirement of Article 57 EPC. In the case in point, the method claimed in claim 5 was intended for application by the woman herself. Even the appellants conceded that such application was not normally part of an industry. They contended, however, that this was not true for a prostitute or a nurse applying the contraceptive composition to a woman disabled in a way which did not allow her to apply the contraceptive herself. The board rejected this argument and held that a method of contraception which is to be applied in a woman's private and personal sphere is not susceptible of industrial application.

In **T 24/91** the question to be answered by the board was whether or not the claimed invention, involving a process for reprofiling the anterior curvature of a synthetic lenticule, secured to the cornea of the human eye for correcting vision, by ablating (ie removing) with a laser portions of said lenticule, represented a method for treatment of the human body by surgery or therapy within the meaning of the first sentence of Article 52(4) EPC. The appellant had argued that the claimed process was merely a process for physical treatment of a synthetic lenticule secured to the cornea of the human eye and did not comprise any surgical step or therapeutic treatment of the human body. He further contended that it could be

par la division d'examen au motif que la revendication 5, qui se rapportait à l'utilisation d'une composition contraceptive (par exemple une crème) comprenant ces composés et destinée à être appliquée dans le col de l'utérus d'un mammifère femelle capable de concevoir, n'était pas susceptible d'application industrielle comme l'exige l'article 57 CBE, dans la mesure où le composé devait être appliqué dans le col de l'utérus d'un **être humain** de sexe féminin.

La chambre a estimé qu'une méthode de contraception n'est pas exclue **en tant que telle** de la brevetabilité au regard de l'application industrielle visée à l'article 57 et à la première phrase de l'article 52(4) CBE. La grossesse n'est pas une maladie et sa prévention ne constitue pas en général une thérapie selon l'article 52(4) CBE. Cela ne suffit pas cependant pour que de telles méthodes soient susceptibles d'application industrielle de manière générale. En effet, l'invention telle que revendiquée dans l'affaire en cause doit satisfaire aux conditions posées à l'article 57 CBE. En l'espèce, la méthode revendiquée dans la revendication 5 était conçue pour être mise en oeuvre par la femme elle-même. Même le requérant a reconnu que cette mise en oeuvre ne constituait pas une application industrielle. Il a cependant fait valoir qu'il n'en était pas de même dans le cas d'une prostituée ou d'une infirmière appliquant la composition contraceptive à une femme invalide qui n'aurait pas été en mesure de le faire elle-même. La chambre a rejeté cet argument et a estimé qu'une méthode contraceptive devant être mise en oeuvre dans la sphère privée et personnelle d'une femme n'est pas susceptible d'application industrielle.

Dans l'affaire **T 24/91**, la chambre devait répondre à la question de savoir si l'invention revendiquée ayant pour objet un procédé consistant à reprofiler la courbure antérieure d'une lentille synthétique fixée sur la cornée de l'oeil humain pour corriger la vision, en procédant à l'ablation au laser de parties de ladite lentille (c'est-à-dire en les retirant), constituait une méthode de traitement thérapeutique ou chirurgicale du corps humain au sens de la première phrase de l'article 52(4) CBE. Le requérant a fait valoir que le procédé revendiqué ne comportait pas de phase chirurgicale ou de traitement thérapeutique du corps humain, mais avait uniquement pour objet le traitement physique d'une

dabei keine chirurgische oder therapeutische Behandlung am menschlichen Körper vorgenommen werde. Er behauptete ferner, das Verfahren könne auch von einem Techniker durchgeführt werden, der über keinerlei medizinische Kenntnisse verfüge. Die Kammer ließ diese Argumente nicht gelten, sondern erklärte, daß ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers zumindest in den Fällen, in denen es in Anbetracht des damit verbundenen gesundheitlichen Risikos von einem Arzt oder unter der Aufsicht eines Arztes durchgeführt werden müsse, in der Regel unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) Satz 1 EPU falle. Das beanspruchte Verfahren müsse vom Augenarzt oder vom Augenchirurgen selbst oder zumindest unter seiner Aufsicht durchgeführt werden, so daß das Verfahren unter das Verbot des Artikels 52 (4) EPÜ falle. Wenn der Laserstrahl auf die Linse gerichtet werde, bestehe die große Gefahr, daß das umliegende Gewebe verletzt werde. Der Arzt müsse daher sowohl während der medizinischen Behandlung als auch beim Einsatz medizinisch-technischer Geräte äußerste Vorsicht walten lassen. Da die Linse auf die Hornhaut aufgesetzt (und später von dieser überwachsen) werde, handle es sich hier - im Gegensatz zu einer Arm- oder Beinprothese - um ein echtes Implantat. Der Begriff "therapeutisch" sei nicht auf die Heilung von Krankheiten oder die Beseitigung von Krankheitsfolgen beschränkt. Er umfasse im Gegenteil jegliche Behandlung, die dazu diene, die Symptome einer Störung oder Funktionsschwäche des menschlichen oder tierischen Körpers zu heilen, zu lindern, zu beseitigen oder abzuschwächen oder das Risiko des Entstehens einer solchen Störung oder Funktionsschwäche von vornherein auszuschalten oder zu vermindern. Deshalb stelle das beanspruchte Verfahren eine therapeutische Behandlung dar.

In der Sache **T 438/91** war zu entscheiden, ob sich das Verfahren zur Züchtung von Haustieren nach den Ansprüchen 1 und 2 auf eine therapeutische oder prophylaktische Behandlung bezog. Als Ergebnis des beanspruchten Züchtungsverfahrens waren zwei Wirkungen zu beobachten: 1. die Heilung der Ruhr und 2. eine Gewichtszunahme bei den gezüchteten Tieren. Die Kammer befand aufgrund der Offenbarung in der Patentschrift, daß beide Wirkungen mit der Fütterung der Tiere zusammenhängen und der Erfindung die Absicht zugrunde liege, bei den an der Ruhr erkrankten Tieren beide

carried out by a technician having no medical knowledge. The board did not accept these arguments and stated that a method for treatment of the human body can normally be said to fall within the exclusion of the first sentence of Article 52(4) EPC, at least in those cases where, in view of the health risk connected with such a treatment, it has to be performed by a physician, or under his supervision. The board noted that the claimed process was and had to be carried out by the ophthalmologist or ophthalmic surgeon himself, or at least under his supervision, so that the claimed process fell under the exclusion of Article 52(4) EPC. Directing the laser beam to the lenticule bears the severe risk of damaging the neighbouring tissue of the eye, and the physician is bound to exercise extreme care both during the medical treatment and during the use of medical apparatus. The board further stated that the lenticule having been secured to the cornea of the eye is a real implant, in contrast to, for example, an arm or leg prosthesis. The board observed that the term "therapy" is not restricted to curing a disease and removing its causes. Rather, this term covers any treatment which is designed to cure, alleviate, remove or lessen the symptoms of, or prevent or reduce the possibility of contracting any disorder or malfunction of the human or animal body. Therefore, the claimed process represented a treatment by therapy.

In **T 438/91** it was necessary to decide whether or not the method for breeding domestic animals of claims 1 and 2 related to a therapeutic or prophylactic treatment. Two effects were observed as a result of the breeding method claimed: (1) the remedying of scours, and (2) weight increase of the animals being bred. The board found that, in the light of the patent disclosure, the two effects were linked by the single action of feeding the animals, and that the intention was to obtain both effects at the same time in animals suffering from scours (treatment by therapy), and to prevent this complaint in

lentille synthétique fixée sur la cornée de l'oeil humain. Il a également invoqué le fait que le procédé revendiqué pouvait être mis en oeuvre par un technicien n'ayant pas de connaissances médicales. Ces arguments n'ont pas convaincu la chambre qui a expliqué qu'une méthode de traitement du corps humain tombe normalement sous le coup de l'exclusion visée à la 1<sup>ère</sup> phrase de l'article 52(4) CBE, du moins dans les cas où, compte tenu des risques pour la santé liés à un tel traitement, il doit être mis en oeuvre par un médecin ou sous sa supervision. La chambre a noté que le procédé revendiqué est et doit être mis en oeuvre par l'ophtalmologue ou le chirurgien ophtalmologue lui-même ou, du moins, qu'il doit être mis en oeuvre sous sa supervision, de sorte que le procédé revendiqué tombe sous le coup de l'exclusion établie à l'article 52(4) CBE. Diriger le rayon laser vers la lentille implique un risque sérieux d'endommager les tissus voisins de l'oeil et le médecin doit veiller à appliquer le traitement médical et à utiliser l'appareil technico-médical avec le plus grand soin. La chambre a également souligné que la lentille est fixée à la cornée et qu'elle forme par conséquent un véritable implant comparée, par exemple à une prothèse servant à remplacer un bras ou une jambe. Elle a fait observer que la signification du terme "thérapie" ne se limitait pas aux moyens permettant de guérir une maladie et d'en supprimer les causes. Ce terme couvre toute méthode thérapeutique conçue pour traiter, soulager, dissiper ou atténuer les symptômes d'un trouble ou d'un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou pour prévenir ou diminuer la possibilité d'en être atteint. Le procédé revendiqué constitue donc un traitement thérapeutique.

Dans l'affaire **T 438/91**, il s'agissait de déterminer si la méthode d'élevage d'animaux domestiques divulguée dans les revendications 1 et 2 constituait un traitement thérapeutique ou prophylactique. On a constaté que la méthode revendiquée avait deux effets : a) traiter la diarrhée et 2) faire prendre du poids aux animaux. La chambre a noté, à la lumière de l'exposé, que les deux effets étaient liés par un acte unique consistant à nourrir l'animal et que l'objectif poursuivi était d'obtenir les deux effets en même temps pour les animaux souffrant de diarrhée (traitement thérapeutique) et de prévenir

Wirkungen gleichzeitig zu erzielen (therapeutische Behandlung) und bei den noch nicht befallenen Tieren den Ausbruch der Krankheit zu verhindern (prophylaktische Behandlung). Die Kammer stellte abschließend fest, daß die Ansprüche 1 und 2 eine therapeutische oder prophylaktische Behandlung von Haustieren zum Gegenstand hätten und somit unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ fielen.

## B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

### 1. Patentierbarkeit von Pflanzen

In **T 356/93** vom 21.2.1995 war es das Ziel der Erfindung, Pflanzen und Samen zu entwickeln, die gegen eine bestimmte Klasse von Herbiziden resistent und auf diese Weise selektiv gegen Unkraut und Pilzbefall geschützt sind. Dies wurde dadurch erreicht, daß in das Genom der Pflanzen stabil eine DNA-Sequenz integriert wurde, die für ein Protein codiert, das diese Herbizide inaktivieren oder neutralisieren kann.

Im Anschluß an **T 320/87** (ABI. EPA 1990,71) entschied die Kammer, daß ein **Verfahren** zur Züchtung von Pflanzen, das mindestens einen wesentlichen technischen Verfahrensschritt umfaßt, der nicht ohne menschliche Mitwirkung durchgeführt werden kann und entscheidenden Einfluß auf das Endergebnis hat, nicht ein "**im wesentlichen biologisches**", sondern ein **technisches** Verfahren ist und daher nicht unter das Patentierungsverbot nach Artikel 53b) erster Halbsatz EPÜ fällt. Daher wurde der Anspruch auf ein Verfahren zur Erzeugung einer Pflanze oder von Vermehrungsmaterial dieser Pflanze gewährt; dieses Verfahren umfaßte die Transformation von Zellen oder Gewebe solcher Pflanzen mit einer rekombinanten DNA, die eine fremde Nucleotidsequenz enthält, die für ein Protein codiert, das die Herbizide neutralisieren oder inaktivieren kann.

Der Anspruch auf eine nichtbiologisch transformierte Pflanze, die eine stabil in das Genom ihrer Zellen integrierte fremde DNA-Nucleotidsequenz besitzt, die für ein Protein codiert, dessen nichtsortenspezifische enzymatische Wirkung das Herbizid neutralisieren oder inaktivieren kann, wurde nicht gewährt, weil er **Pflanzensorten** umfasse. Die Kammer war der Auffassung, daß dieser Anspruch das Unterscheidungsmerkmal definiere, das allen von dem Anspruch erfaßten Pflanzen gemein-

those which did not already have it, (treatment by prophylaxis). In conclusion, the board was of the opinion that the subject-matter of claims 1 and 2 related to a therapeutic or prophylactic treatment of domestic animals and thus fell within the prohibition on patentability set out in Article 52(4) EPC.

## B. Exceptions to patentability

### 1. Patentability of plants

In **T 356/93** of 21.02.1995 the aim of the invention was to develop plants and seeds which are resistant to a particular class of herbicides, and which are thereby selectively protected against weeds and fungal diseases. This was achieved by integration into the genome of the plants in a stable manner of a DNA sequence encoding a protein capable of inactivating or neutralising these herbicides.

Following **T 320/87** (OJ EPO 1990, 71) the board held that a **process** for the production of plants comprising at least one essential technical step, which cannot be carried out without human intervention and which has a decisive impact on the final result is not an "**essentially biological**", but a **technical** process and, thus, does not fall under the exceptions to patentability under Article 53(b), first half-sentence, EPC. Therefore, the claim directed to a process for producing a plant or reproduction material of said plant which process comprised transforming cells or tissue of said plants with a DNA recombinant containing a foreign nucleotide sequence encoding a protein capable of neutralising or inactivating the herbicide was allowed.

The claim directed to a plant, non-biologically transformed, which possessed, stably integrated in the genome of its cell, a foreign DNA nucleotide sequence encoding a protein having a non-variety-specific enzymatic activity capable of neutralising or inactivating the herbicide was not allowed because it embraced **plant varieties**. The board took the view that this claim defined the distinctive feature which is common to all plants covered by it and which is transmitted in a stable man-

ces troubles chez les animaux qui n'en étaient pas encore atteints (traitement prophylactique). Pour conclure, la chambre a estimé que l'objet des revendications 1 et 2 se rapportait à un traitement thérapeutique ou prophylactique d'animaux domestiques et tombait donc sous le coup de l'interdiction de brevetabilité posée à l'article 52(4) CBE.

## B. Exceptions à la brevetabilité

### 1. Brevetabilité des plantes

Dans la décision **T 356/93**, en date du 21.2.1995, l'invention avait pour objectif de produire des plantes et des semences résistantes à une catégorie particulière d'herbicides, et qui étaient par conséquent protégées sélectivement contre les mauvaises herbes et les maladies fongiques. Cet objectif était atteint en intégrant de façon stable dans le génome des plantes une séquence d'ADN codant pour une protéine capable d'inactiver ou de neutraliser ces herbicides.

Suivant la décision **T 320/87**, JO OEB 1990, 71, la chambre a estimé qu'un **procédé** d'obtention de plantes comprenant au moins une étape technique essentielle, dont la mise en oeuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat final, n'est pas un procédé "**essentiellement biologique**", mais un procédé **technique**, et ne fait donc pas partie des exceptions à la brevetabilité visées à l'article 53b), premier membre de phrase CBE. En conséquence, la revendication portant sur un procédé d'obtention d'une plante ou du matériel de reproduction de cette plante, qui comprend la transformation des cellules ou du tissu de ladite plantes avec un ADN recombinant comportant une séquence étrangère de nucléotides codant pour une protéine capable de neutraliser ou d'inactiver l'herbicide, a été admise.

La revendication concernant une plante, non biologiquement transformée, laquelle comportait, intégrée de façon stable dans le génome de ses cellules, une séquence étrangère de nucléotides d'ADN codant pour une protéine ayant une activité enzymatique non spécifique de variété capable de neutraliser ou d'inactiver l'herbicide, n'a pas été admise parce qu'elle comprenait des **variétés végétales**. La chambre a estimé que cette revendication définissait le caractère distinctif commun à toutes

sam sei und beständig an die Nachkommen weitergegeben werde (-anders als in T 320/87, wo die beanspruchten Hybridsamen und -pflanzen nicht beständig waren). Die Ausführungsbeispiele im Streitpatent zeigten, daß die praktischen Ausführungsformen der Erfindung "genetisch transformierte" Pflanzensorten seien. Demgemäß umfasse der beanspruchte Gegenstand, auch wenn der Anspruch nicht in Form einer Sortenbeschreibung abgefaßt sei, pflanzliche Gesamtheiten innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten Rangstufe, die durch ein übertragbares Merkmal, das sie von anderen pflanzlichen Gesamtheiten unterscheidet, gekennzeichnet und hinreichend homogen und beständig seien, d. h. Pflanzensorten.

Dieser Anspruch wurde auch nach Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ nicht gewährt, da sein Gegenstand nicht als **Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens** angesehen wurde. Die Kammer wies darauf hin, daß die beanspruchten transformierten Pflanzen durch ein **mehrstufiges Verfahren** erzeugt würden, das neben dem ersten mikrobiologischen Verfahrensschritt der Transformation von Pflanzenzellen oder -gewebe mit rekombinanter DNA als weitere Verfahrensschritte die Regeneration von Pflanzen aus den transformierten Pflanzenzellen oder dem transformierten Gewebe und die Vermehrung des Pflanzenmaterials umfasse. Die transformierten Pflanzen seien nicht nur das Ergebnis des ersten Verfahrensschritts, sondern auch das Resultat der darauf folgenden Reihe wichtiger agrartechnischer und biologischer Schritte. Daraus folge, daß dieses mehrstufige Verfahren nicht als mikrobiologisches Verfahren im Sinne des Artikels 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ angesehen werden könne.

Ein Anspruch auf transformierte **Pflanzenzellen** wurde jedoch gewährt. Die Kammer war der Ansicht, daß Pflanzenzellen als solche, die sich dank der modernen Technik wie Bakterien oder Hefen kultivieren ließen, nicht unter der Definition einer Pflanze oder Pflanzensorte subsumiert werden können. Sie merkte weiter an, daß Pflanzenzellen nach der derzeitigen Praxis des EPA als "mikrobiologische Erzeugnisse" im weiteren Sinne gelten.

ner to the progeny (contrary to T 320/87 where the claimed hybrid seeds and plants were not stable). The working examples of the patent in suit showed that the practical forms of realisation of the invention were "genetically transformed" plant varieties. Consequently, even though the claim was not drafted in terms of a variety description, the claimed subject-matter encompassed plant groupings within a single botanical taxon of the lowest rank which were characterised by a transmissible characteristic distinguishing them from other plant groupings and which were sufficiently homogeneous and stable, ie plant varieties.

This claim was also not allowed under Article 53(b), second half-sentence, EPC, because its subject-matter was not regarded as the **product of a microbiological process**. The board pointed out that the claimed transformed plant was produced by a **multi-step process** which, in addition to the initial microbiological process step of transforming plant cells or tissue with recombinant DNA also comprised the step of regenerating plants from the transformed plant cells or tissue and the step of reproducing the plant material. The transformed plant was not merely the result of the initial step, but also of the subsequent series of relevant agrotechnical and biological steps. It ensued that this multi-step process was not a microbiological process within the meaning of Article 53(b), second half-sentence, EPC.

A claim directed to transformed **plant cells**, however, was allowed. The board took the view that plant cells as such, which modern technology allowed to culture like bacteria and yeasts, cannot be considered to fall under the definition of a plant or of a plant variety. It further noted that plant cells were considered to be "microbiological products" in the broad sense under the current practice of the EPO.

les plantes couvertes par la revendication, caractère qui était transmis d'une façon stable à la descendance (contrairement à la décision T 320/87, dans laquelle les plantes et les semences hybrides revendiquées n'étaient pas stables). Les exemples de mise en oeuvre indiqués dans le brevet litigieux montraient que dans la pratique, la réalisation de l'invention aboutissait à l'obtention de variétés végétales "génétiqumement transformées". Par conséquent, bien que la revendication n'ait pas été rédigée en termes décrivant une variété, l'objet revendiqué englobait des ensembles végétaux d'un seul taxon botanique du rang le plus bas, qui avaient un caractère transmissible les distinguant d'autres ensembles végétaux et qui étaient suffisamment homogènes et stables, à savoir des variétés végétales.

En outre, cette revendication n'a pas été admise en vertu de l'article 53b), second membre de phrase CBE, car la chambre a estimé qu'elle n'avait pas pour objet un **produit obtenu par un procédé microbiologique**. La chambre a noté que la plante transformée qui était revendiquée était produite par un **procédé à plusieurs étapes**, lequel comprenait, outre l'étape initiale microbiologique consistant à transformer des cellules ou du tissu desdites plantes avec un ADN recombinant, l'étape de régénération des plantes à partir des cellules ou du tissu des plantes transformées, ainsi que l'étape de reproduction du matériel des plantes. La plante transformée ne résultait pas uniquement de l'étape initiale, mais également de la série d'étapes agrotechniques et biologiques pertinentes qui suivaient. En conséquence, ce procédé à plusieurs étapes n'était pas un procédé microbiologique au sens de l'article 53b), second membre de phrase CBE.

En revanche, la revendication portant sur des **cellules de plante** transformées a été admise. La chambre a estimé que les cellules de plante en tant que telles, que l'on peut mettre en culture comme des bactéries ou des levures grâce à la technologie moderne, ne sauraient être définies comme une plante ou une variété végétale. Elle a également noté que d'après la pratique courante de l'OEB, les cellules de plante étaient considérées comme des "produits microbiologiques" au sens large.

## 2. Sittenwidrige Erfindungen

In **T 356/93** (s. S. 19) betonte die Kammer, daß die entscheidende Frage bei Artikel 53 a) EPÜ nicht sei, ob lebende Organismen als solche ausgeschlossen seien, sondern vielmehr, ob die Veröffentlichung oder Verwertung einer Erfindung, die sich auf einen bestimmten lebenden Organismus beziehe, gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoße. Diese Frage müsse nach Sachlage des jeweiligen Einzelfalls beantwortet werden.

Die Kammer kam zu dem Schluß, daß der Begriff der "**öffentlichen Ordnung**" auch den Schutz der Umwelt einschließe. Demgemäß seien Erfindungen, deren Verwertung die Umwelt voraussichtlich ernsthaft gefährden würde, nicht patentierbar. Jedoch sei der Widerruf eines europäischen Patents nach Artikel 53 a) EPÜ nur gerechtfertigt, wenn die Bedrohung der Umwelt zum Zeitpunkt der Widerrufentscheidung des EPA hinreichend substantiiert sei. Im vorliegenden Fall ließen die vom Beschwerdeführer/Einsprechenden vorgelegten Unterlagen nicht die definitive Schlußfolgerung zu, daß die Verwertung der Erfindung die Umwelt ernsthaft gefährden würde.

Darüber hinaus legte die Kammer dar, daß der Patentinhaber seine Erfindung nur innerhalb des durch nationale Rechtsvorschriften vorgegebenen Rahmens verwerten dürfe. In diesem Zusammenhang wies die Kammer darauf hin, daß neben den Patentämtern, deren Aufgabe die Erteilung von Patenten sei, Aufsichtsbehörden und -instanzen bestünden, die unter anderem sicherstellen sollten, daß eine bestimmte Technologie unabhängig davon, ob sie durch ein Patent geschützt sei oder nicht, nur innerhalb des durch Gesetze, internationale Verträge, Verwaltungsvorschriften usw. abgesteckten rechtlichen Rahmens verwertet werde. Da sich die möglichen Risiken bei der Verwertung einer bestimmten patentierten Erfindung nicht allein aus der Offenbarung der Erfindung in der Patentschrift erschließen ließen, seien diese spezialisierten Stellen verpflichtet, eine realistische Risikobewertung vorzunehmen, und dazu auch in der Lage.

## 2. Inventions contrary to "ordre public"

In **T 356/93** (see page 19) the board emphasised that under Article 53(a) EPC the relevant question is not whether living organisms are excluded as such but rather whether or not the publication or exploitation of an invention relating to a particular living organism is to be considered contrary to "ordre public" or morality. This question must be answered in each particular case on its merits.

The board held that the concept of "**ordre public**" also encompassed the protection of the environment. Accordingly, inventions the exploitation of which was likely to seriously prejudice the environment were to be excluded from patentability. However, the revocation of a European patent under Article 53(a) EPC would only be justified if the threat to the environment was sufficiently substantiated at the time the decision to revoke the patent is taken by the EPO. In the present case, the evidence provided by the appellant/opponent did not lead to the definite conclusion that the exploitation of the invention would seriously prejudice the environment.

Furthermore, the board pointed out that the patentee might exploit the invention only within the framework defined by national laws and regulations. In this context, the board noticed that patent offices, whose function is to grant patents, find themselves side-by-side with regulatory authorities and bodies, whose function is inter alia to ensure that the exploitation of a given technology, regardless of whether it is protected by a patent or not, takes place within the regulatory framework provided by laws, international treaties, administrative provisions, etc. As the potential risks in relation to the exploitation of a given invention for which a patent has been granted could not be anticipated merely on the basis of the disclosure of the invention in the patent specification, these specialised authorities and bodies had the duty and are in a position to carry out a realistic assessment of risks.

## 2. Inventions contraires à l'ordre public

Dans la décision **T 356/93** (cf. page 19), la chambre a souligné que la question à poser au regard de l'article 53a) CBE n'était pas de savoir si les organismes vivants étaient exclus en tant que tels, mais plutôt si la publication ou la mise en oeuvre d'une invention concernant un organisme vivant particulier devait ou non être considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Il convient de trancher cette question sur le fond selon le cas d'espèce.

La chambre a estimé que la notion d'**ordre public** englobait également la protection de l'environnement. Par conséquent, les inventions dont la mise en oeuvre risque de détériorer gravement l'environnement doivent être exclues de la brevetabilité. Toutefois, la révocation d'un brevet européen en vertu de l'article 53a) CBE ne se justifie que dans le cas où la menace pesant sur l'environnement a été suffisamment prouvée au moment où l'OEB rend la décision de révoquer le brevet. Dans la présente affaire, les preuves fournies par le requérant/opposant ne permettaient pas de conclure avec certitude que la mise en oeuvre de l'invention nuirait gravement à l'environnement.

En outre, la chambre a fait observer que le titulaire du brevet ne pourrait exploiter l'invention que dans le cadre défini par les dispositions légales et réglementaires nationales. Dans ce contexte, elle a noté que les offices de brevets, qui ont pour mission de délivrer des brevets, agissent parallèlement aux autorités de contrôle, lesquelles sont notamment chargées de veiller au respect des lois, des traités internationaux, des dispositions administratives, etc. lors de la mise en oeuvre d'une technologie donnée, que celle-ci soit protégée ou non par un brevet. Etant donné que les risques potentiels liés à l'exploitation d'une invention ayant donné lieu à la délivrance d'un brevet ne peuvent pas être anticipés sur la seule base de la divulgation de l'invention contenue dans le fascicule du brevet, ces autorités spécialisées sont tenues d'évaluer ces risques de façon réaliste, tâche qu'elles sont d'ailleurs en mesure d'effectuer.

Nach Ansicht der Kammer knüpft der Begriff der **guten Sitten** an die Überzeugung an, daß ein bestimmtes Verhalten richtig und vertretbar, ein anderes dagegen falsch ist; diese Überzeugung gründe sich auf die Gesamtheit der in einem bestimmten Kulturkreis tief verwurzelten anerkannten Normen. Für die Zwecke des EPU sei dies der europäische Kulturkreis, wie er in Gesellschaft und Zivilisation seine Ausprägung finde. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, daß die Pflanzenbiotechnologie per se nicht sittenwidriger sein könne als die herkömmliche auf Selektion beruhende Auslesezüchtung. Keiner der Ansprüche des Streitpatents beziehe sich auf Gegenstände, die mit einem Mißbrauch oder destruktiven Gebrauch von Verfahren der Pflanzenbiotechnologie verbunden seien; beansprucht würden nur Tätigkeiten (Erzeugung von Pflanzen und Samen, Schutz von Pflanzen vor Unkraut und Pilzbefall) und Erzeugnisse (Pflanzenzellen, Pflanzen, Samen), die als solche im Lichte der im europäischen Kulturkreis allgemein anerkannten Verhaltensnormen nicht als falsch angesehen werden könnten.

### C. Neuheit

#### 1. Stand der Technik

##### 1.1 Zusammenfassungen als Stand der Technik

In der Sache **T 160/92** (ABI. EPA 1995, 35) wandte sich der Anmelder dagegen, daß sich die Prüfungsabteilung bei der Beurteilung der erfindерischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands unter anderem auf eine Zusammenfassung eines japanischen Patentdokuments (D1) gestützt hatte, ohne das Originaldokument anzuziehen und konkrete Passagen daraus zu zitieren.

In der Frage, ob eine Zusammenfassung entgegengehalten werden dürfe, vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Lehre einer vorveröffentlichten Zusammenfassung eines japanischen Dokuments für sich genommen auch ohne das entsprechende Originaldokument prima facie zum Stand der Technik gehöre und als solcher der Anmeldung zu Recht entgegengehalten werden könne, wenn nach Aktenlage nichts ihre Gültigkeit als Stand der Technik in Frage stellt. Wenn ein Verfahrensbeteiligter die Gültigkeit dieser Lehre unter Berufung auf die Lehre des Originaldokuments bestreiten wolle, trage er die Beweislast.

In the board's judgment, the concept of **morality** is related to the belief that some behaviour is right and acceptable whereas other behaviour is wrong, this belief being founded on the totality of the accepted norms which are deeply rooted in a particular culture. For the purposes of the EPC, the culture in question is the culture inherent in European society and civilisation. The board came to the result that plant biotechnology per se cannot be regarded as being more contrary to morality than traditional selective breeding. None of the claims of the patent in suit referred to subject-matter which related to a misuse or destructive use of plant biotechnological techniques; they only concerned activities (production of plants and seeds, protection of plants from weeds or fungal diseases) and products (plant cells, plants, seeds) which cannot be considered to be wrong as such in the light of conventionally accepted standards of conduct of European culture.

### C. Novelty

#### 1. State of the art

##### 1.1 Abstracts as state of the art

In **T 160/92** (OJ EPO 1995, 35) the appellant objected to the fact that the examining division based its judgment on whether the claimed subject-matter involved an inventive step on an abstract of a Japanese patent document (D1) without introducing the original document and citing specific passages from it.

With respect to the question of citability of an abstract, the board held that the teaching of a pre-published abstract of a Japanese patent document, considered per se without its corresponding original document, forms prima facie part of the prior art and may be legitimately cited as such if nothing on the file points to its invalidity. The party intending to contest the validity of said teaching on the basis of the original document teaching has the burden of proof.

De l'avis de la chambre, la notion de **bonnes moeurs** est fondée sur la conviction selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l'ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée. Aux fins de la CBE, la culture en question est la culture inhérente à la société et à la civilisation européennes. La chambre a conclu que la biotechnologie végétale ne saurait en soi être considérée comme davantage contraire aux bonnes moeurs que les méthodes de sélection traditionnelles. Le brevet litigieux ne comportait aucune revendication ayant pour objet une utilisation impropre ou ayant des effets destructeurs des techniques biotechnologie végétale. Les revendications portaient uniquement sur des activités (production de plantes et de semences, protection des plantes contre les mauvaises herbes ou les maladies fongiques) et sur des produits (cellules de plante, plantes, semences) qui ne sauraient en soi être considérés comme inacceptables au regard des normes de conduite conventionnelles adoptées dans la culture européenne.

### C. Nouveauté

#### 1. Etat de la technique

##### 1.1 Abrégés compris dans l'état de la technique

Dans l'affaire **T 160/92** (JO OEB 1995, 35), le requérant a soulevé des objections contre le fait que la division d'examen fonde en partie son opinion, à propos de l'activité inventive impliquée par l'objet revendiqué, sur l'abrégé d'un document de brevet japonais (D1) sans présenter le document original et sans en citer certains passages.

En ce qui concerne la question de savoir si l'on peut citer un abrégé, la chambre a estimé que l'enseignement de l'antériorité que constitue un abrégé d'un document de brevet japonais, considéré sans tenir compte du document de brevet correspondant publié initialement, est présumé compris dans l'état de la technique et peut à bon droit être cité en tant que tel, si rien dans le dossier ne donne à penser qu'il ne fait pas partie de l'état de la technique. La charge de la preuve incombe à la partie qui a l'intention de contester que ledit enseignement fait partie de l'état de la technique, en se fondant pour cela sur l'enseignement du document initial.

Zu der Frage, ob diese Zusammenfassung - ohne das Originaldokument, dem sie entnommen sei - angezogen werden dürfe oder ob dies einen Verfahrensmangel darstelle, stellte die Kammer fest, daß geprüft werden müsse, ob ein Urteil, das sich allein auf eine solche Zusammenfassung stütze, als begründet im Sinne der Regeln 51 (3) und 68 (2) EPÜ angesehen werden könne. Im vorliegenden Fall habe die Zusammenfassung einen gewissen technischen Informationsgehalt, und es deute für den fachkundigen Leser nichts darauf hin, daß diese Informationen ungültig seien. Die Argumentation der Prüfungsabteilung hielt die Kammer für in sich geschlossen und nachvollziehbar.

### 1.2 "Background art"

In der Entscheidung **T 654/92** stellte die Kammer fest, daß nach der Regel 27 (1) b EPÜ der "bisherige Stand der Technik anzugeben [ist], soweit er nach der Kenntnis des Anmelders für das Verständnis der Erfindung ... als nützlich angesehen werden kann". Der in der englischen Fassung dieser Regel verwendete Ausdruck "background art" ist nach Ansicht der Kammer als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zu verstehen. Diese Auslegung stehe als einzige mit der deutschen und der französischen Fassung der Regel in Einklang, wo vom "Stand der Technik" bzw. von "l'état de la technique" die Rede sei. Es sei deshalb unvereinbar mit dem EPÜ, von einem Stand der Technik auszugehen, der zwar dem Anmelder bekannt, aber am beanspruchten Prioritätstag der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen sei.

### 1.3 PCT-Anmeldungen als ältere Rechte

Eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt Bestimmungsamt ist, gilt von dem Zeitpunkt an als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ, zu dem sie in einer Amtssprache beim EPA eingereicht und die nationale Gebühr entrichtet worden ist (Art. 158 (2), (3) EPÜ). Dies gilt für europäische Patentanmeldungen mit der Maßgabe, daß dieselben Staaten benannt worden sind (Art. 54 (4) EPÜ).

In der Sache **T 404/93** war die euro-

As to whether or not citing the abstract, without the original document from which it was taken, is permissible or constitutes a procedural violation, the board noted that it has to be considered whether the statement based on such abstract alone can be regarded as reasoned within the meaning of Rules 51(3) and 68(2) EPC. In the present case, the abstract provided certain information and there was no indication for the skilled reader that the information was invalid. The line of reasoning of the examining division was complete and understandable.

### 1.2 "Background art"

In **T 654/92** the board noted that the English version of Rule 27(1)(b) EPC requires an applicant to "indicate the background art which, as far as known to the applicant, can be regarded as useful for understanding the invention...". In this rule the expression "background art" is, in the board's view, to be interpreted as background prior art, ie art within the meaning of Article 54(2) EPC. This was the only reading consistent with the French and German versions of the rule, which refer to "l'état de la technique antérieure" and "Stand der Technik" respectively. The practice of starting out from art which is known to the applicant, but which was not public at the claimed priority date, is accordingly inconsistent with the requirements of the EPC.

### 1.3 PCT applications as prior rights

An international application for which the European Patent Office is a designated Office shall be considered as comprised in the state of the art in accordance with Article 54(3) EPC if, and from the time, it has been filed at the EPO in an official language and the national fee has been paid (Article 158(2) and (3) EPC). This effect applies to European patent applications only insofar as the same states are designated (Article 54(4) EPC).

In **T 404/93** the European patent

Pour ce qui est de la question de savoir s'il est permis de citer cet abrégé sans le document original dont il est tiré ou si une telle citation constitue un vice de procédure, la chambre a noté qu'il convient d'examiner si une constatation faite sur la seule base de cet abrégé peut être considérée comme motivée au sens des règles 51(3) et 68(2) CBE. En l'espèce, l'abrégé fournissait un certain nombre d'informations et pour le lecteur averti, rien n'indiquait que ces informations ne sont pas valables. Le raisonnement de la division d'examen était clair et ne comportait pas de lacune.

### 1.2 "Background art"

Dans l'affaire **T 654/92**, la chambre a noté que la version anglaise de la règle 27(1) b CBE dispose que le demandeur doit "indicate the background art which, as far as known to the applicant, can be regarded as useful for understanding the invention...". La chambre estime que, dans cette règle, les termes "background art" doivent être interprétés comme l'état antérieur de la technique, c'est-à-dire l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE. Il s'agit là de la seule interprétation correspondant aux versions française et allemande de la règle, qui se réfèrent respectivement à "l'état de la technique antérieure" et au "Stand der Technik". La pratique consistant à prendre comme point de départ une antériorité connue du demandeur mais non pas du public à la date de priorité revendiquée ne satisfait donc pas aux exigences de la CBE.

### 1.3 Demandes PCT considérées comme antériorités

Une demande internationale dans laquelle l'Office européen des brevets est l'office désigné doit être considérée comme comprise dans l'état de la technique conformément à l'article 54(3) CBE, à condition qu'elle soit remise à l'OEB dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale soit payée (article 158(2) et (3) CBE), et ce dès que ces conditions sont remplies. Les demandes de brevet européen ne sont considérées comme comprises dans l'état de la technique que dans la mesure où les Etats désignés dans la demande ultérieure l'étaient également dans la demande antérieure (article 54(4) CBE).

Dans l'affaire **T 404/93**, la demande

päische Patentanmeldung mit Rücksicht auf eine ältere internationale Anmeldung, die erst nach dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung veröffentlicht worden war, auf die Vertragsstaaten IT, NL und SE beschränkt worden. Die Kammer stellt fest, daß in der älteren PCT-Anmeldung mehrere EPÜ-Vertragsstaaten, darunter auch IT, NL und SE, für ein europäisches Patent benannt waren. Da jedoch bei Eintritt der älteren Anmeldung in die europäische Phase keine Benennungsgelder für IT, NL und SE entrichtet worden waren, entschied die Kammer, daß diese Anmeldung für IT, NL und SE nicht als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ gilt.

In der Sache **T 622/91** beantragte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents für **alle** benannten Vertragsstaaten. Der Vertragsstaat FR war sowohl in einer älteren internationalen Anmeldung als auch im europäischen Patent benannt. Die Kammer stellte fest, daß die Erfordernisse des Artikels 158 (2) EPÜ erfüllt seien, und vertrat die Auffassung, daß die internationale Anmeldung gemäß den Artikeln 54 (3) und 158 (1) EPÜ als für das streitige Patent maßgeblicher Stand der Technik gelte. Die Kammer wandte sich dann der Prüfung des Anspruchs 1 des Hauptantrags zu und stellte fest, daß die frühere Anmeldung insoweit neuheitsschädlich sei, als FR benannt sei. Der Patentinhaber verzichtete darauf, für FR einen geänderten Anspruchssatz einzureichen, da die Kammer der Erfindung eine erfinderische Tätigkeit absprach und sich diese Feststellung zwangsläufig auf alle Benennungen bezog.

## 2. Offenbarungsgehalt von Vorveröffentlichungen

### 2.1 Allgemeine Bemerkungen

In der Entscheidung **T 42/92** führte die Kammer aus, daß entsprechend der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA der Offenbarungsgehalt einer vorveröffentlichten Patentschrift als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ nur diejenigen Merkmale umfaßt, die ein Fachmann des betreffenden technischen Gebietes dem Gesamtdokument widerspruchsfrei entnimmt. Der als Stand der Technik zu würdigende Offenbarungsgehalt einer Patentschrift umfaßt jedoch nicht durch Anspruchsrückbeziehungen entstandene Merkmalskombinationen.

application was limited to the contracting states IT, NL and SE in view of an earlier international application, published after the filing date of the former. The board noted that the earlier PCT application mentioned several EPC contracting states, including IT, NL and SE, as being designated for a European patent. However, when the earlier application entered the European phase, no designation fees were paid for IT, NL and SE. Accordingly, the board found that the earlier international application was not comprised in the state of the art under Article 54(3) EPC for IT, NL and SE.

In **T 622/91** the respondent (patent proprietor) requested that the decision under appeal be set aside and the patent maintained for **all** designated contracting states. An earlier international application and the European patent both designated the contracting state FR. The board noted that the requirements of Article 158(2) EPC were fulfilled, and considered the international application as comprised in the state of the art relevant to the patent in suit in accordance with Articles 54(3) and 158(1) EPC. The board went on to examine claim 1 of the main request and found that the earlier application was novelty destroying insofar as FR was designated. The patent proprietor decided against filing amended claims for FR in view of the fact that the board's negative opinion on the issue of inventive step necessarily related to all designated states.

## 2. Disclosed content of prior publication

### 2.1 General remarks

In **T 42/92** the board followed established EPO board of appeal case law in ruling that the disclosed content of an earlier published patent specification viewed as representing the state of the art pursuant to Article 54(2) EPC only comprised those features that a person skilled in the relevant technical discipline would derive from - and regard as consistent with - the document as a whole. It did not however comprise groups of individual features that had been obtained by linking claims in the light of their dependencies, which individual features - for reasons of patent law -

de brevet européen avait été limitée aux Etats contractants IT, NL et SE au regard d'une demande internationale antérieure publiée après la date de dépôt de la demande européenne. La chambre a noté que la demande PCT antérieure mentionnait plusieurs Etats contractants de la CBE, notamment IT, NL et SE, comme étant désignés en vue de la délivrance d'un brevet européen. Toutefois, lorsque la demande antérieure est entrée en phase européenne, aucune taxe de désignation n'avait été payée pour IT, NL et SE. La chambre a donc estimé que la demande internationale antérieure n'était pas comprise dans l'état de la technique pour IT, NL et SE, conformément à l'article 54(3) CBE.

Dans l'affaire **T 622/91** l'intimé (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet pour **tous** les Etats contractants désignés. Une demande internationale antérieure et le brevet européen désignaient tous deux l'Etat contractant FR. La chambre a constaté que les conditions posées à l'article 158(2) CBE étaient remplies et elle a considéré que la demande internationale était comprise dans l'état de la technique pertinent au regard du brevet attaqué, conformément aux articles 54(3) et 158(1) CBE. La chambre a ensuite examiné la revendication 1 de la requête principale et a conclu que la demande antérieure portait atteinte à la nouveauté pour ce qui est de la désignation de FR. Compte tenu de l'avis négatif de la chambre sur la question de l'activité inventive qui doit exister pour tous les Etats désignés, le titulaire du brevet a renoncé au dépôt de revendications modifiées pour FR.

## 2. Contenu de l'exposé figurant dans l'antériorité

### 2.1 Remarques générales

Dans la décision **T 42/92**, la chambre a expliqué que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, le contenu d'un fascicule de brevet publié antérieurement n'est considéré comme faisant partie de l'état de la technique au titre de l'article 54(2) CBE que pour les éléments que l'homme du métier du domaine technique concerné tire sans conteste de l'ensemble du document. Le contenu d'un fascicule de brevet devant être considéré comme compris dans l'état de la technique ne couvre cependant pas les combinaisons de



nen von Einzelmerkmalen, die aus patentrechtlichen Überlegungen in separaten Ansprüchen beansprucht wurden und deren Kombination in der Beschreibung keine Stütze findet oder gar - wie im vorliegenden Fall - in Widerspruch zu den in der Beschreibung stehenden Ausführungsbeispielen stehen.

In der Sache **T 164/92** (ABI. EPA 1995, 305) war vom Einsprechenden die Vorbenutzung eines Programms geltend gemacht worden. Der Anhang J zum Dokument D1 enthielt Programmlisten, in denen die Programme nicht in der normalen Sprache erläutert waren. Die Einspruchsabteilung erachtete die Offenbarung für unzureichend, da der Durchschnittsfachmann keine Programmierkenntnisse besitze. Die Kammer gab zu bedenken, daß vom Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Elektronik insbesondere dann, wenn er selbst die Programmiersprache nur unzureichend beherrsche, unter Umständen erwartet werden könne, daß er einen Programmierer hinzuziehe, wenn in einer Veröffentlichung deutlich darauf hingewiesen werde, daß die darin beschriebenen Sachverhalte in einer als Anhang beigefügten Programmliste näher erläutert würden. Der Offenbarungsgehalt einer Veröffentlichung werde auch durch das Wissen und das Verständnis bestimmt, das vom betreffenden Durchschnittsfachmann erwartet werden könne und müsse.

In der mündlichen Verhandlung hatte der Beschwerdegegner ferner behauptet, daß entsprechend den Prüfungsrichtlinien (C-II, 4.14a) die Prüfer nicht mit der Recherche und der Prüfung von Programmen belastet werden dürften. Die Kammer gelangte diesbezüglich zu der Auffassung, daß sie eine Entgegnung, die teilweise in einer Programmiersprache abgefaßt sei, berücksichtigen könne, wenn sie dem EPA im Recherchen- oder Prüfungsstadium vorliege und das Amt zur Durchführung einer solchen Recherche oder Prüfung ausgestattet sei.

Dieselbe Auffassung wie in der Sache **T 164/92** (s. oben) vertrat dieselbe Kammer auch in der Sache **T 582/93**, in der ein Dokument ebenfalls in einer Programmiersprache abgefaßt war (Näheres zur Entscheidung **T 582/93** siehe S. 109).

had been claimed in separate claims and the grouping of which either found no support in the description or even - as in the present case - was inconsistent with the embodiments contained in the description.

In **T 164/92** (OJ EPO 1995, 305) public prior use of a program had been alleged by the opponent. Appendix J to document D1 contained program listings which did not explain the programs in normal language. The opposition division considered the disclosure as insufficient as the skilled person would have no knowledge of programming. The board observed that sometimes the average skilled person in electronics, particularly if he does not have an adequate knowledge of programming languages himself, may be expected to consult a computer programmer if a publication contains sufficient indications that further details of the facts described therein are to be found in a program listing attached as an annex thereto. The disclosure of a publication is determined by what knowledge and understanding can and may be expected of the average skilled person in the technical field in question.

In the oral proceedings the respondent had further maintained that, according to the Guidelines (C-II, 4.14a), examiners were evidently not to be burdened with the search and examination of programs. In this respect, the board came to the conclusion that it may consider a citation which is partly written in a programming language if it is available to the EPO at the search or examination stage, and the Office is equipped to perform such a search or examination.

In **T 582/93** where part of a document was also written in programming language, the same board as in **T 164/92** above came to the same conclusion (for further details on **T 582/93**, see p. 109).

caractéristiques constituées par référence à des caractéristiques isolées qui sont revendiquées séparément pour des considérations tenant au droit des brevets et qui ne trouvent pas d'appui dans la description, voire même sont en contradiction, comme c'est le cas en l'espèce, avec les exemples pratiques donnés dans la description.

Dans l'affaire **T 164/92** (JO OEB 1995, 305), l'opposant avait fait valoir qu'il y avait eu utilisation antérieure notoire d'un programme. L'annexe J du document D1 contenait des listes de programmes ne décrivant pas le programme en langage ordinaire. La division d'opposition a considéré la divulgation comme insuffisante en faisant valoir que l'homme du métier n'aurait pas de connaissances en matière de programmation. La chambre a fait observer que, dans certains cas, on peut attendre de l'homme du métier de compétence moyenne dans le domaine de l'électronique, en particulier lorsqu'il ne possède pas lui-même de connaissance suffisante des langages de programmation, qu'il fasse appel à un programmeur lorsqu'il est signalé avec suffisamment de clarté dans une publication que le lecteur trouvera de plus amples informations sur les faits qui ont été décrits en consultant une liste de programme figurant en annexe. Le contenu de la divulgation figurant dans une publication antérieure est apprécié par référence aux connaissances et à la compréhension du problème que l'on est en droit d'attendre de l'homme du métier de compétence moyenne dans le domaine en cause.

Lors de la procédure orale, l'intimé a continué d'affirmer qu'il ressort des Directives (C-II, 4.14a) que les examinateurs n'avaient pas à procéder à la recherche et à l'examen dans le cas d'une invention faisant intervenir des programmes. A cet égard, la chambre est parvenue à la conclusion qu'elle peut tenir compte d'une antériorité rédigée en partie dans un langage de programmation si l'OEB en dispose, dans le cadre d'une recherche ou d'un examen, et qu'il est outillé pour procéder à une telle recherche ou à un tel examen.

Dans l'affaire **T 582/93** où une partie d'un document était également rédigée dans un langage de programmation, la chambre qui avait eu à juger l'affaire **T 164/92** évoquée supra, est parvenue à la même conclusion (pour plus de détails sur l'affaire **T 582/93**, voir p. 109).

In der Sache **T 943/93** entschied die Kammer, daß die hypothetische Möglichkeit, in dem beanspruchten Bereich tätig zu werden, an sich rechtlich gesehen nicht ausreiche, um für diesen Bereich neuheits-schädlich zu sein; dies gelte insbesondere dann, wenn hierfür keine technischen Gründe vorlägen und somit für den Fachmann keine praktische Notwendigkeit bestehe, in diesem Bereich zu arbeiten.

## 2.2 Offenbarung - Zeichnungen

In der Sache **T 896/92** wies die Kammer darauf hin, daß entsprechend der Entscheidung T 169/83 für die Offenbarung eines nur in einer Zeichnung gezeigten Merkmals weitergehende Anforderungen gelten. So sollte nicht nur die **Struktur des Merkmals** hinreichend deutlich aus der Zeichnung hervorgehen, sondern auch die **technische Funktion** daraus ableitbar sein.

## 3. Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit

In der Sache **T 958/91** stellte die Kammer fest, daß eine Broschüre, die potentiellen Kunden oder Käufern der darin beschriebenen Erfindung zur Verfügung gestellt werde, zum Stand der Technik gehöre, wenn nicht ausdrücklich vereinbart worden sei, daß der Inhalt vertraulich zu behandeln sei. In der Broschüre selbst war nicht angegeben, daß ihr Inhalt vertraulich ist. Auch legte die Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien eine solche Geheimhaltungsverpflichtung nicht nahe. Es gab ferner keinerlei Hinweise darauf, daß der potentielle Kunde im eigenen Interesse den Inhalt vertraulich behandeln sollte.

In der Sache **T 462/91** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach eine einzige Verkaufstransaktion genüge, um das verkaufte Erzeugnis der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich zu machen, sofern der Käufer nicht zur Geheimhaltung verpflichtet sei. Es brauche nicht der Nachweis erbracht zu werden, daß auch andere von dem betreffenden Erzeugnis Kenntnis hatten.

### 3.1 Der Begriff der Öffentlichkeit

Im Berichtsjahr sind einige Entscheidungen zur stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung ergangen.

In **T 943/93** the board held that a hypothetical possibility of operating within the claimed region per se is legally not sufficient to destroy the novelty of this region, particularly if the skilled person has no technical motive and thus no practical necessity to work within this region.

## 2.2 Disclosure- drawings

In **T 896/92** the board emphasised that in accordance with T 169/83 further conditions are required as to the disclosure of the feature shown solely in a drawing. In this respect, not only should the **structure of the feature** be shown sufficiently clearly in the drawing, but also **the technical function** achieved should be derivable.

## 3. Availability to the public

In **T 958/91** the board stated that a brochure made available to potential clients or purchasers of the invention described in the brochure was part of the state of the art where there was no agreement to keep its contents confidential. The brochure itself did not state that its contents were confidential, nor could the business relationship between the parties infer any such agreement. Nor was there any indication that it would have been in the potential customer's own interests to keep the contents confidential.

In **T 462/91** the board confirmed the case law of the boards of appeal that a single sale is sufficient to render the article sold available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC, provided the buyer is not bound by an obligation to secrecy. It is not necessary to prove that others also had knowledge of the relevant article.

### 3.1 The concept of the "public"

The period under review saw a number of rulings relating to tacit secrecy agreements.

Dans l'affaire **T 943/93**, la chambre a estimé qu'une hypothétique possibilité d'opérer dans le domaine revendiqué n'est pas en soi juridiquement suffisante pour porter atteinte à la nouveauté dans ce domaine, notamment lorsque l'homme du métier n'a pas de raison technique et donc pas de besoin pratique de travailler dans ce domaine.

## 2.2 Divulgateion- dessins

Dans la décision **T 896/92**, la chambre a souligné que selon la décision T 169/83, des conditions supplémentaires doivent être remplies au regard de la divulgation d'une caractéristique présentée uniquement dans un dessin. A cet égard, il ne suffit pas que la **structure de la caractéristique** apparaisse clairement dans le dessin, encore faut-il que l'on puisse comprendre quelle est sa **fonction technique**.

## 3. Accessibilité au public

Dans la décision **T 958/91**, la chambre a estimé qu'une brochure ayant été rendue accessible aux clients ou aux acheteurs potentiels de l'invention décrite dans ladite brochure est comprise dans l'état de la technique, en l'absence d'accord visant à garder le secret sur son contenu. Il n'était pas indiqué dans la brochure elle-même que son contenu était confidentiel et l'existence d'un tel accord ne pouvait être déduite des relations d'affaires entre les parties. Par ailleurs, rien n'indiquait qu'il aurait été dans l'intérêt des clients potentiels de garder le secret sur le contenu de la brochure.

Dans la décision **T 462/91**, la chambre a confirmé la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle une seule vente suffit pour rendre l'article vendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE, sous réserve que l'acheteur ne soit pas tenu au secret. Il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve que des tiers avaient également connaissance de l'article en cause.

### 3.1 La notion de "public"

Au cours de l'année de référence, quelques décisions ont été rendues à propos des accords tacites de confidentialité.

In der Entscheidung **T 541/92** war die Kammer der Auffassung, daß ein Systementwurf, der von einem Unterbeauftragten an seinen Kunden weitergeleitet worden ist, in der gängigen Praxis nicht den Mitbewerbern und somit nicht der Öffentlichkeit bekanntgegeben wird. Bis zum Beweis des Gegenteils muß daher davon ausgegangen werden, daß diese Vorbenutzung nicht offenkundig geworden ist.

Im Fall **T 602/91** hatte die Beschwerdeführerin vor dem Prioritätsdatum einen Versuch unter Verwendung der Erfindung der Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin durchgeführt. Bei diesem Versuch waren mindestens zwei Angestellte der Beschwerdeführerin anwesend. Es war unstrittig, daß keine ausdrückliche Geheimhaltung vereinbart war. Die Kammer verneinte auch das Vorhandensein einer stillschweigend vereinbarten Geheimhaltungsverpflichtung, da zwischen den Parteien weder ein Entwicklungs- noch ein Auftragsverhältnis bestand, aufgrund dessen ein besonderes Interesse für eine Geheimhaltungsverpflichtung angenommen werden konnte. Außerdem genüge die Zusammenarbeit zwischen einem Produzenten und einem potentiellen Anwender des Produktes in einem einzigen Fall nicht, um eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung anzunehmen. Gute Beziehungen allein genügten nicht, um eine Geheimhaltungsverpflichtung stillschweigend entstehen zu lassen, zumal in diesem Fall die Beschwerdeführerin sogar ein finanzielles Interesse daran hatte, die Erfindung gegenüber den Konkurrenten der Beschwerdegegnerin zu offenbaren.

In der Sache **T 1085/92** war ein Bürstenhalter im Auftrag der Beschwerdeführerin durch eine Drittfirma auf der Grundlage von Zeichnungen der Beschwerdeführerin hergestellt und dann in eine Fertigungsstraße der Beschwerdeführerin, die für Besucher der Firma zugänglich war, eingebaut worden. Es war nicht feststellbar, ob in diesem Fall eine ausdrückliche Geheimhaltungsverpflichtung vereinbart worden war, allerdings war ein Vermerk über das Verbot der freien Weitergabe der Zeichnungen vorhanden. Die Kammer ging davon aus, daß bei derartigen Auftrags- und Entwicklungsverhältnissen eine Geheimhaltungsverpflichtung anzunehmen ist. Der Einbau in die Fertigungsstraße war nicht geeignet, die Erfindung für Besucher erkennen zu lassen, so daß keine schädigende offenkundige Vorbenutzung vorlag.

In **T 541/92** the board took the view that it is not standard practice for a sketch of a device sent by subcontractors to their clients to be passed on to competitors and hence to the public. Without proof to the contrary therefore, this disclosure could not be viewed as constituting prior public use.

In **T 602/91** the appellants had conducted an experiment using the patent proprietors'/'respondents' invention before the priority date at which at least two employees of the appellant company had been present. That there had been no express agreement on secrecy was undisputed. Nor, in the board's view, had there been any tacit agreement either, as the two parties had not concluded a development agreement or entered into any other contractual relations that would indicate either of them having had any particular interest in a secrecy agreement. Furthermore, a single case of co-operation between a manufacturer and a potential end-user of the product was not sufficient to assume that a tacit agreement on secrecy had been entered into. Good relations alone were not enough for a tacit agreement on silence to develop, particularly as in this case the appellants had a financial interest in disclosing the invention to the respondents' competitors.

In **T 1085/92** a brush holder had been manufactured by a third party on behalf of the appellants on the basis of drawings provided by the appellants and then fitted in an assembly line owned by the appellants to which visitors to the company had had access. It could not be ascertained whether in this case there had been an express secrecy agreement, although a note did exist prohibiting the release of drawings. The board took the view that where such contractual relations and development agreements existed a secrecy agreement could be assumed to exist. Fitting the device in the assembly line did not make it evident to visitors, so novelty-destroying prior public use could not be said to exist.

Dans la décision **T 541/92**, la chambre a été d'avis qu'un projet d'équipement transmis par un sous-traitant à son client n'est pas dans la pratique courante communiqué aux entreprises concurrentes ni, par suite, au public. Jusqu'à preuve contraire, cet usage antérieur doit donc être considéré comme n'étant pas public.

Dans l'affaire **T 602/91**, le requérant avait procédé, avant la date de priorité, à un essai en utilisant l'invention du titulaire du brevet/intimé. Au moins deux employés du requérant étaient présents lors de cet essai. Il était incontestable qu'aucun accord de confidentialité n'avait été conclu expressément. La chambre a également contesté l'existence d'une obligation de confidentialité implicite, car il n'avait été passé entre les parties aucun accord de développement ni aucun ordre, sur la base duquel on pouvait admettre un intérêt particulier pour une obligation de confidentialité. Par ailleurs, il ne suffit pas qu'un producteur et un utilisateur potentiel du produit coopèrent une seule fois pour admettre l'existence d'un accord de confidentialité implicite. De bonnes relations ne suffisent pas à elles seules pour faire naître une obligation de confidentialité implicite, d'autant plus qu'en l'espèce le requérant avait un intérêt financier à divulguer l'invention aux concurrents de l'intimé.

Dans l'affaire **T 1085/92**, un porte-brosse était fabriqué pour le compte du requérant par un tiers sur la base de dessins du requérant, puis il était monté sur une chaîne de production du requérant, accessible aux visiteurs de l'entreprise. Il était impossible de déterminer si une obligation de confidentialité avait été expressément conclue dans ce cas, mais il existait une note interdisant de transmettre librement les dessins à un tiers. La chambre est partie du principe que lorsqu'on est en présence, comme c'est le cas en l'espèce, de relations fondées sur un accord de développement ou une commande, on peut admettre l'existence d'une obligation de confidentialité. Le montage sur la chaîne de production ne permettait pas aux visiteurs d'avoir connaissance de l'invention, de telle sorte qu'il n'y avait pas d'utilisation antérieure connue du public portant atteinte à la nouveauté.

Auch in der Sache **T 782/92** ging die Kammer davon aus, daß die Erfindung der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden war, weil die zusammenarbeitenden Parteien im Entwicklungsstadium eines Produkts normalerweise die Geheimhaltungsregeln beachten, die die freie Weitergabe von Wissen an die Öffentlichkeit beschränken. Im vorliegenden Fall waren nur 15 Dämpfer an einen einzigen Kunden ausgeliefert worden. Es war nicht feststellbar, unter welchen Bedingungen diese Lieferung erfolgt war und ob insbesondere die Dämpfer zur normalen Verwendung im Automobilbau oder vielmehr nur zu Versuchs- oder Erprobungszwecken geliefert worden waren. Angesichts der relativ kleinen Stückzahl neigte die Kammer zu der Auffassung, daß letzteres der Fall war.

### 3.2 Der Begriff "Zugänglichmachung"

In der Sache **T 729/91** handelte es sich bei einem der relevanten Dokumente um eine monatlich erscheinende Fachzeitschrift für Hoteliers und Cateringfirmen, die in Südafrika erhältlich war. Aus den vorgelegten Beweismitteln ging hervor, daß ein Exemplar dieser Zeitschrift am 9. August 1984, also vor dem Prioritätstag des streitigen Patents (13. August 1984), an die angegebene Bibliothek ausgeliefert worden war. Der Bibliothekar gab an, daß Veröffentlichungen "der Öffentlichkeit in der Regel ab dem Tag ihres Eingangs zugänglich sind". Es war jedoch nicht mit absoluter Sicherheit festzustellen, ob dies auch bei dieser Veröffentlichung der Fall war.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das EPA anhand der ihm vorliegenden Beweismittel entscheiden müsse, was aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen sei. Im vorliegenden Fall war es nach Auffassung der Kammer eindeutig eher wahrscheinlich, daß die Veröffentlichung der Öffentlichkeit ab dem Tag ihres Eingangs zugänglich war. Bis zum Beweis des Gegenteils ging die Kammer davon aus, daß tatsächlich das Geschehen war, was nach Aussage des Bibliothekars "in der Regel" geschieht. Die Veröffentlichung galt somit als der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich gemacht.

In **T 782/92** the board again held that the invention had not been made available to the public because, as a rule, during product development, co-operating parties observe rules of confidentiality which restrict the free transfer of knowledge to the public. In this case, only 15 dampers had been delivered to only one client. No details were available about the conditions of the transaction, in particular whether this constituted a normal delivery of dampers for use in the production of vehicles, or rather a small batch of dampers intended for experimental or test purposes. In view of the relatively small number of dampers involved the board was of the opinion that the latter was the case.

### 3.2 The notion of "making available"

In **T 729/91**, one relevant document was a monthly magazine intended for hoteliers and caterers on sale in South Africa. According to the evidence brought forward in the case, a copy of this periodical was received by the library indicated on 9 August 1984, ie before the priority date (13 August 1984) of the patent in suit. The librarian stated that publications are "generally available to the public as of the date of receipt". There was no absolute certainty that this was the case for the publication in question.

The board's task was to decide what, on the evidence available, had happened given the balance of probabilities, ie what was more likely than not to have happened. In this case the board's view was that it was clearly much more likely that the publication had been available to the public as from the date of receipt. In the absence of evidence to the contrary, the board accepted that what in fact had happened was what the librarian had stated would "generally" happen. So the publication was considered to have been made available to the public before the priority date.

Dans l'affaire **T 782/92**, la chambre a également estimé que l'invention n'avait pas été rendue accessible au public, car au stade du développement d'un produit, les parties qui coopèrent observent habituellement des règles de confidentialité limitant le libre transfert de connaissances au public. Dans l'affaire en cause, 15 amortisseurs seulement avaient été livrés à un seul client. On ne disposait d'aucune information sur les conditions dans lesquelles la transaction avait eu lieu et notamment s'il s'agissait d'une livraison normale d'amortisseurs destinés à être utilisés dans la production de véhicules ou s'il ne s'agissait que d'un petit lot d'amortisseurs devant être utilisés pour effectuer des essais ou des tests. Compte tenu du nombre relativement peu élevé d'amortisseurs en jeu, la chambre a estimé que la seconde hypothèse était la bonne.

### 3.2 Définition de l'expression "rendre accessible"

Dans l'affaire **T 729/91**, l'un des documents pertinents était un numéro d'un mensuel destiné aux hôteliers et aux restaurateurs et vendu en Afrique du Sud. Les éléments de preuve produits montraient que la bibliothèque indiquée avait reçu un numéro de ce périodique le 9 août 1984, soit avant la date de priorité (13 août 1984) du brevet attaqué. Le bibliothécaire avait déclaré que les publications étaient "habituellement accessibles au public à compter de leur date de réception". Il n'était pas absolument certain qu'il en avait été ainsi pour la publication en cause.

La chambre a considéré que l'OEB devait procéder à la reconstitution des faits en tenant compte des éléments de preuve disponibles et en pesant les probabilités, c'est-à-dire déterminer quel était le déroulement des faits le plus probable. Dans l'affaire en cause, la chambre a estimé qu'il était à l'évidence très probable que la publication avait été rendue accessible au public à compter de sa date de réception. En l'absence de preuves du contraire, la chambre a estimé que les faits qualifiés d'"habituels" par le bibliothécaire avaient effectivement eu lieu. La chambre a donc considéré que la publication avait été rendue accessible au public avant la date de priorité.

### 3.3 Vorbenutzung und Analysierbarkeit

In der Sache **T 952/92** war wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Einspruch gegen das Patent eingelegt worden. Zur Begründung berief sich der Einsprechende unter anderem darauf, daß ein Erzeugnis, das vor dem Prioritätstag verkauft worden war, eine den Patentansprüchen entsprechende Zusammensetzung aufwies.

Der Patentinhaber behauptete, daß die Zusammensetzung dieses Erzeugnisses am Prioritätstag nicht zum Stand der Technik gehört habe, weil sie zu komplex sei, als daß der Fachmann sie ohne unzumutbaren Experimentieraufwand analysieren könne. Er berief sich auf folgende Passage in der Stellungnahme G 1/92 (ABI. EPA 1993, 277): "Wenn der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses erschließen und dieses reproduzieren kann, gehören sowohl das Erzeugnis als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur zum Stand der Technik." (Nr. 1.4 der Begründung)

Die Kammer widersprach dieser Auslegung aus drei Gründen.

Erstens hielt sie die oben zitierte Passage aus der Stellungnahme [in der englischen Originalfassung] grammatikalisch für nicht ganz eindeutig, da sich der Ausdruck "without undue burden" (ohne unzumutbaren Aufwand) sowohl auf die reine Reproduktion des Erzeugnisses als auch auf die Erschließung seiner Zusammensetzung und die Reproduktion beziehen könne. Der Hinweis "ohne unzumutbaren Aufwand" in der Stellungnahme G 1/92 sei zur Beantwortung der vorgelegten Fragen nicht unbedingt notwendig gewesen; ihm könne deshalb nicht die Absicht zugrunde liegen, die geltenden Bestimmungen hinsichtlich dessen, was zum "Stand der Technik" gehöre, zu ändern oder zu ergänzen.

Ferner verbinde man das Kriterium der Reproduzierbarkeit eines Erzeugnisses "ohne unzumutbaren Aufwand" üblicherweise mit der Frage nach der "ausreichenden Offenbarung" in der Beschreibung. Es sei analog dazu auch schon auf die Neuheitsprüfung ausgedehnt worden, nämlich dann, wenn in einem früheren Dokument ein Erzeugnis beschrieben sei, das Gegenstand eines Patentanspruchs sei. Wollte

### 3.3 Prior use and analysis

In **T 952/92** the patent had been opposed on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step. In support of these grounds the opponents had relied inter alia on the fact that a product had been sold before the priority date and had a composition in accordance with the claims of the patent.

The patent proprietors contended that the composition of this product was not part of the state of the art at the priority date because its composition was too complex to allow a skilled person to analyse it without undue experimentation. In so doing they relied on the following passage in opinion G 1/92 (OJ EPO 1993, 277): "Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it without undue burden, then both the product and its composition or internal structure become state of the art" (point 1.4, reasons).

The board disagreed with this interpretation for three reasons.

First, in the board's view the above-quoted passage was not entirely clear in terms of grammar, since the phrase "without undue burden" could qualify just the reproduction of the product, or both the discovery of its composition or internal structure and its reproduction. The reference in opinion G 1/92 to "without undue burden" was not strictly necessary with regard to providing an answer to the referred questions and could not therefore have been intended to alter or add to existing case law concerning what constitutes "the state of the art".

Furthermore, the concept of reproducing a product "without undue burden" was traditionally associated with the question of "sufficiency" of a description. It had also been extended by analogy to cases concerning novelty, where a prior document described a product which was the subject of a claim in a patent. The extension of application of the concept "without undue burden" from reproduction of what had been

### 3.3 Utilisation antérieure et possibilité d'analyser le produit rendu accessible

Dans l'affaire **T 952/92**, l'opposition au brevet se fondait sur l'absence de nouveauté et d'activité inventive. A l'appui de ces motifs d'opposition, l'opposant faisait valoir entre autres qu'un produit dont la composition correspondait aux revendications du brevet avait été vendu avant la date de priorité.

Le titulaire du brevet a affirmé que la composition de ce produit n'était pas comprise dans l'état de la technique à la date de priorité car elle était trop complexe pour que l'homme du métier puisse l'analyser sans expérimentation excessive. Il s'est référé au passage suivant de l'avis G 1/92 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1993, 277) : "Si l'homme du métier parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire sans difficulté excessive, alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l'état de la technique" (point 1.4 des motifs).

La chambre a contesté cette interprétation pour trois raisons :

Premièrement, elle a estimé que le passage de l'avis de la Grande Chambre de recours susmentionné n'est pas totalement clair d'un point de vue grammatical, car le membre de phrase "sans difficulté excessive" pourrait aussi bien se rapporter simplement à la reproduction du produit qu'à la découverte de sa composition ou de sa structure interne et à sa reproduction. Il n'était pas strictement nécessaire d'utiliser l'expression "sans difficulté excessive" dans l'avis G 1/92 pour répondre aux questions posées, et le recours à cette expression ne pouvait donc avoir pour objectif de modifier la définition existante de ce qui constitue "l'état de la technique" ou d'y ajouter de nouveaux éléments.

Par ailleurs, le concept de reproduction d'un produit "sans difficulté excessive" est traditionnellement associé à la question de savoir si une description est "suffisante". Il a également été étendu par analogie aux questions portant sur la nouveauté, lorsqu'une antériorité décrit un produit faisant l'objet d'une revendication dans un brevet. Etendre l'application du concept d'absence de "difficulté excessive" de la reproduction

man das Kriterium "ohne unzumutbaren Aufwand" von der Reproduzierbarkeit eines in einem früheren Dokument beschriebenen Gegenstands auf die Erschließung einer noch unbekanntes Information über ein früher verkauftes Erzeugnis ausdehnen, so setze dies einen ganz anderen Denkansatz voraus; dies könne weder von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme G 1/92 beabsichtigt gewesen, noch rechtlich richtig sein.

Würde schließlich das Kriterium "ohne unzumutbaren Aufwand" auf die Ermittlung der visuell nicht feststellbaren Zusammensetzung oder inneren Struktur eines vorbenutzten Erzeugnisses ausgedehnt, so würde damit ein subjektives Element in die Neuheitsprüfung eingeführt, was von der Großen Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 1/92 ausdrücklich abgelehnt worden sei.

Als nächstes wandte sich die Kammer der Frage zu, ob - wie vom Patentinhaber vorgebracht - eine vollständige Analyse eines vorbenutzten Erzeugnisses und damit seine genaue Nacharbeitung möglich sein muß, damit seine Zusammensetzung als "zugänglich gemacht" gelten kann. Nach Auffassung der Kammer ist die Vorbenutzung des Erzeugnisses für eine beanspruchte Erfindung neuheitsschädlich, wenn der Fachmann durch eine Analyse eines Erzeugnisses mit den zur Verfügung stehenden Analyseverfahren über eine Ausführungsart des Erzeugnisses Aufschluß erhält, die unter den Schutzbereich des Patents fällt.

#### **4. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen**

##### **4.1 Neuheit von chemischen Verbindungen und Gruppen von Verbindungen**

In der Sache **T 133/92** ging es bei der Neuheitsprüfung um die Frage, ob die Auswahl der Alkylgruppe nach Anspruch 1 des Streitpatents im Hinblick auf die Offenbarung der Entgegenhaltung D1 der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 EPÜ zugänglich war. Unter Berufung auf T 666/89 (ABI. EPA 1993, 495) behauptete der Beschwerdegegner und Patentinhaber, daß der rechtlich korrekte Ansatz für die Beurteilung der Neuheit von Auswählerfindungen mit dem für die Beurteilung der erfindrischen Tätigkeit zugrunde gelegten identisch oder ihm zumindest sehr ähnlich sei. Insbesondere machte er

described in a prior document to the discovery of what was not yet known about a previously sold product would involve very different considerations, and the board did not accept either that that had been intended by the Enlarged board in opinion G 1/92, or that it was legally correct.

Finally, in the board's view, to apply the concept of "without undue burden" to the determination of the composition or internal structure of a product in prior use which could not be ascertained visually would introduce a subjective element into the determination of novelty, and this had been specifically rejected by the Enlarged Board in opinion G 1/92.

The next question considered by the board was whether, as submitted by the patent proprietors, for the composition of a product in prior use to be said to have been "made available", a complete analysis of such product had to be possible, so that the said product could be exactly reproduced. In the board's view the novelty of a claimed invention was destroyed by the prior use of the product if an analysis of a product using available analytical techniques was such as to inform the skilled person of an embodiment of the product which fell within the claim of the patent.

#### **4. Chemical inventions and selection inventions**

##### **4.1. Novelty of chemical compounds and groups of compounds**

In **T 133/92** the question to be answered in examining novelty was whether the selection of the alkyl group as defined in claim 1 of the disputed patent had been made available to the public within the meaning of Article 54 EPC, having regard to the disclosure of document D1. Citing T 666/89 (OJ EPO 1993, 495) the respondents (patent proprietors) contended that the legally correct approach for deciding selection novelty was identical or closely similar to that employed in determining obviousness. In particular, they argued that in cases of overlapping ranges of compounds, a claim to a

de ce qui a été décrit dans un document antérieur à la découverte de ce qui n'est pas encore connu à propos d'un produit vendu antérieurement impliquerait des considérations très différentes et la chambre a estimé que ce n'était pas là ce que la Grande Chambre de recours avait souhaité dans son avis G 1/92 et que cela n'était pas correct d'un point de vue juridique.

Enfin, la chambre a considéré qu'appliquer la notion d'absence de "difficulté excessive" à la détermination de la composition ou de la structure interne d'un produit ayant fait l'objet d'une utilisation antérieure, qui ne peut être effectuée par la seule vision, introduirait un élément subjectif dans l'examen de la nouveauté, ce que la Grande Chambre de recours a refusé expressément dans l'avis G 1/92.

La chambre a ensuite examiné la question de savoir si, pour considérer que la composition d'un produit utilisé antérieurement a été "rendue accessible", il fallait pouvoir effectuer une analyse complète du produit, de manière à être en mesure de le reproduire exactement, comme l'affirme le titulaire du brevet. La chambre estime que l'usage antérieur du produit porte atteinte à la nouveauté de l'invention revendiquée si une analyse du produit effectuée au moyen de techniques disponibles permet de faire connaître à l'homme du métier une réalisation du produit couverte par la revendication.

#### **4. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélections**

##### **4.1 Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés**

Dans l'affaire **T 133/92**, la question qui se posait au regard de la nouveauté était celle de savoir si la sélection du groupe alkyle tel que défini dans la revendication 1 du brevet attaqué avait été rendue accessible au public au sens de l'article 54 CBE, eu égard à la divulgation du document D1. Citant la décision T 666/89 (JO OEB 1993, 495), l'intimé, qui était le titulaire du brevet, a affirmé que l'approche juridiquement correcte pour déterminer si la sélection était nouvelle était la même que celle employée pour trancher la question de l'évidence ou en était très proche. Il a notamment fait

geltend, daß bei sich überschneidenden Bereichen von Verbindungen ein Anspruch auf einen Bereich, der gegenüber dem zum Stand der Technik gehörenden enger sei, unter dem Gesichtspunkt der Auswahl immer neu sei, wenn nachgewiesen werden könne, daß der engere Bereich gegenüber dem breiteren erfinderrisch sei. Die Kammer wandte jedoch ein, daß in dem angegebenen Fall die Kammer wiederholt darauf hingewiesen habe, daß die Neuheit im Falle einer Auswählerfindung nicht anders zu bewerten sei als in den anderen in den Artikeln 52 und 54 EPÜ angesprochenen Fällen, so daß der richtige Ansatz darin bestehe, die Zugänglichkeit im Lichte eines bestimmten Dokuments zu beurteilen und die als Hilfskonstruktionen herangezogenen Fragen, ob bei der Ausführung der bekannten Lehre im Überschneidungsbereich von zwei Bereichen Schwierigkeiten aufträten oder ob die Anwendung einer technischen Lehre innerhalb des Überschneidungsbereichs ernsthaft erwogen würde, bei der Beurteilung der Neuheit einer Auswahl nur nützliche Hilfsmittel, aber keine ausschlaggebenden Faktoren darstellten. Die Kammer stellte ferner fest, daß es zwar zweifellos richtig sei, daß einer Auswahl im Überschneidungsbereich keine Neuheit zuerkannt werden könne, wenn es aufgrund des Stands der Technik naheliegend sei, in den Überschneidungsbereich zu gehen; daraus dürfte jedoch weder unter rechtlichen noch unter logischen Gesichtspunkten der Umkehrschluß gezogen werden, daß eine als erfinderisch anerkannte Auswahl eines engeren Bereichs zwangsläufig auch neu sein müsse. Deshalb könne sie die diesbezügliche Argumentation des Beschwerdegegners nicht gelten lassen.

Im Zusammenhang mit dem ersten Hilfsantrag des Beschwerdegegners vertrat die Kammer die Auffassung, daß einer beanspruchten Gruppe von Verbindungen, die sich im wesentlichen durch Ausklammerung derjenigen Teile einer größeren Gruppe ergeben hatte, die der Fachmann auf den ersten Blick als weniger brauchbar als die übrigen erkannt hätte, als Auswahl keine Neuheit zuerkannt werden könne. Unter Bezugnahme auf einen weiteren Hilfsantrag bestätigte die Kammer die bestehende Rechtsprechung zum Konzept der Individualisierung, wonach ein beanspruchter Gegenstand als neu anzusehen sei, wenn es sich um eine

narrower range as compared with a broader prior art range was always selectively novel if it could be demonstrated that the narrow range was inventive over the broader range. However, the board observed that in the case cited the board had repeatedly emphasised that selection novelty was not different from any other type of novelty under Articles 52 and 54 EPC, so that the proper approach was to consider availability in the light of a particular document, and that conceptual tools such as difficulties of carrying out the prior art teaching in the range of overlap between two ranges or of seriously contemplating applying a technical teaching within the range of overlap were merely helpful tools, and not determinant factors, in deciding selection novelty. The board further noted that whereas it was undoubtedly true that there could be no selection novelty in a range of overlap where the choice of moving into that overlapping range from the prior art was obvious, it did not follow, either as a matter of law or as a matter of logic, that the converse was true, ie that if a choice of a narrower range was inventive, then there must of necessity be selective novelty in it. For these reasons, the respondents' arguments in this respect were not accepted.

Concerning the respondents' auxiliary request I, the board held that a claimed group of compounds essentially resulting from omitting those parts of a larger group of compounds which a skilled person would have immediately considered as being less interesting than the rest, cannot be selectively novel. Referring to a further auxiliary request, the board confirmed established case law, according to which, under the concept of individualisation, the claimed subject-matter had to be considered novel if it concerned a particular compound, whereas the prior art disclosed a family of compounds defined by a general formula

valoir que, dans le cas de plages de composés se recoupant, une revendication portant sur une plage plus étroite qu'une plage indiquée dans une antériorité était toujours nouvelle, s'il était possible de démontrer que la plage étroite était inventive par rapport à la plage plus large. La chambre a cependant observé que, dans la décision citée, la chambre de recours avait souligné à plusieurs reprises que la nouveauté par sélection n'était pas différente des autres types de nouveauté au regard des articles 52 et 54 CBE, de telle sorte que l'approche adéquate consistait à examiner l'accessibilité à la lumière d'un document déterminé et que des outils conceptuels destinés à évaluer la difficulté de mettre en oeuvre l'enseignement de l'antériorité dans la plage de recoupement de deux plages ou à envisager sérieusement la mise en oeuvre d'un enseignement technique dans la plage de recoupement, étaient utiles mais ne jouaient pas un rôle déterminant au regard de la question de la nouveauté par sélection. La chambre a également noté que s'il est hors de doute qu'il ne saurait y avoir nouveauté par sélection dans une plage de recoupement lorsque le choix de cette plage découle de manière évidente de l'état de la technique, il ne résulte pas cependant du droit ou de la logique que l'inverse soit vrai, c'est-à-dire que si le choix d'une plage plus étroite est inventif, il y ait nécessairement nouveauté basée sur la sélection. Pour ces raisons, l'argument de l'intimé portant sur cette question n'a pas été admis.

Pour ce qui est de la requête subsidiaire I présentée par l'intimé, la chambre a considéré qu'un groupe de composés revendiqué, résultant essentiellement de l'omission des parties d'un groupe de composés plus large que l'homme du métier aurait d'emblée considérées comme moins intéressantes, ne peut être nouveau du fait de la sélection. Se référant à une autre requête subsidiaire, la chambre a confirmé la jurisprudence constante selon laquelle, conformément au principe de l'individualisation, l'objet revendiqué doit être considéré comme nouveau s'il porte sur un composé déterminé tandis que l'antériorité divulguait une

bestimmte chemische Verbindung handele, während im Stand der Technik eine durch eine allgemeine Formel definierte Gruppe von Verbindungen offenbart sei, die diese spezielle Verbindung zwar umfasse, aber nicht konkret beschreibe.

In der Sache **T 401/94** griff die Kammer ein in der Entscheidung T 12/81 (ABI. EPA 1982, 296) dargelegtes Kriterium für Auswählerfindungen auf, wonach, wenn zur Herstellung der Endprodukte zweierlei Klassen von Ausgangsstoffen notwendig und hierfür Beispiele für Einzelindividuen jeweils in einer Auflistung gewissen Umfangs zusammengestellt sind, ein Stoff, der durch Umsetzung eines speziellen Paares aus beiden Listen zustande kommt, als Auswahl im patentrechtlichen Sinne und damit als neu angesehen werden kann. Die Kammer wandte dieses Kriterium auf die ihr vorgelegte Sache an und stellte fest, daß es in der älteren Entscheidung zwar um die Synthese eines chemischen Erzeugnisses und hier um ein Gemisch ging, daß der beanspruchte Gegenstand jedoch in beiden Fällen auf der Grundlage zweier chemischer Stoffe definiert wurde, die jeweils aus einer Liste von Verbindungen ausgewählt wurden, so daß die in T 12/81 dargelegten Kriterien auf den vorliegenden Fall anwendbar waren. Entsprechend vertrat die Kammer die Ansicht, daß die hier beanspruchte Zusammensetzung als Auswahl zu betrachten und somit neu sei, weil sie einer bestimmten Kombination von Bestandteilen entspreche, die jeweils aus einer Auflistung gewissen Umfangs ausgewählt wurden. Von einer impliziten Offenbarung des Gemischs aus diesen Bestandteilen könne daher keine Rede sein.

In der Entscheidung **T 1048/92** vertrat die Kammer die Ansicht, daß die spezifische stereochemische Konfiguration der beanspruchten Stoffe in einer Vorveröffentlichung nicht implizit offenbart worden sei, weil es keine auf diese Konfiguration gerichtete eindeutige technische Lehre gegeben habe. Die Entscheidung wurde auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern gestützt, wonach eine bestimmte chemische Konfiguration nur dann neuheitsschädlich getroffen werden kann, wenn es eine eindeutige Offenbarung genau dieser Konfiguration in Form einer technischen Lehre gebe. Es sei also nicht ausreichend, daß die fragliche Konfiguration begrifflich einer offenbaren Klasse möglicher Konfigurationen angehöre, ohne daß es einen Anhaltspunkt für das einzelne Mitglied gebe. Wenn

covering this particular compound but not describing it explicitly.

In **T 401/94** the board again adopted one of the criteria for selection inventions laid down in decision T 12/81 (OJ EPO 1982, 296), namely, that if two classes of starting substances are required to prepare the end products and examples of individual entities in each class are given in two lists of some length, the substance resulting from the reaction of a specific pair from the two lists can be regarded for patent purposes as a selection and, hence, as new. The board applied the above criterion to the present case and stated that although case T 12/81 concerned the synthesis of a chemical product, whereas the present case involved the preparation of a mixture, the claimed subject-matter was defined on the basis of two chemical entities, each of which had been selected from a list of compounds. Hence the criteria defined in T 12/81 were applicable in this case. By analogy, the board held that in this case the claimed composition had to be viewed as a selection, and therefore as novel, as it corresponded to a specific combination of constituents, each of which had been selected from a relatively long list. The board therefore concluded that there had been no implicit disclosure of the mixture of these constituents.

In **T 1048/92** the board took the view that the specific stereochemical configuration of the claimed compounds was not implicitly disclosed in a prior document because there was no unambiguous technical teaching directed to that configuration. It based its ruling on consistent board of appeal jurisprudence, according to which the novelty of such an individual chemical configuration can only be denied if there is an unambiguous disclosure of this very configuration in the form of technical teaching. It was thus not sufficient that the configuration in question belonged conceptually to a disclosed class of possible configurations without any pointer to the individual member. It was clear that, if such a configuration were novel, it would constitute a "new element" within the meaning of T 12/81 (OJ 1982, 296), conferring

famille de composés définie par une formule générale couvrant ce composé déterminé mais ne le décrivant pas explicitement.

Dans l'affaire **T 401/94**, la chambre a de nouveau adopté l'un des critères s'appliquant aux inventions de sélections défini dans la décision T 12/81 (JO OEB 1982, 296), selon lequel si la préparation du produit final nécessite deux catégories différentes de produits de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une certaine longueur, on peut admettre que la substance obtenue par la réaction d'un couple particulier de produits provenant des deux listes constitue une sélection au regard du droit des brevets et peut donc être considéré comme nouvelle. La chambre a appliqué ce critère à l'affaire en cause et a indiqué que, bien que cette affaire concerne la synthèse d'un produit chimique et qu'il s'agisse ici d'un mélange, l'objet revendiqué était défini dans les deux cas à partir de deux entités chimiques choisies chacune dans une liste de composés, de sorte que les critères énoncés dans la décision T 12/81 étaient applicables dans le cas d'espèce. Par analogie, la chambre a estimé que dans le présent cas, la composition revendiquée devait être considérée comme une sélection, donc comme étant nouvelle, car elle correspondait à une combinaison particulière de constituants choisis chacun dans une liste d'une certaine longueur. En conclusion, il ne saurait y avoir de divulgation implicite du mélange de ces constituants.

Dans l'affaire **T 1048/92**, la chambre a estimé que la forme stéréochimique particulière des composés revendiqués n'était pas divulguée implicitement dans une antériorité, car elle n'était visée sans ambiguïté par aucun enseignement technique. Elle a basé ses conclusions sur la jurisprudence constante des chambres de recours selon laquelle la nouveauté d'une telle forme chimique individuelle ne peut être niée que si la forme en cause a été divulguée sans aucune ambiguïté sous la forme d'un enseignement technique. Il ne suffit donc pas que la forme appartienne d'un point de vue conceptuel à une catégorie de formes possibles divulguée sans indication d'un élément déterminé. Il est clair que si cette forme est nouvelle, elle constitue un "élément nouveau" au sens de la décision T 12/81 (JO



eine solche Konfiguration neu sei, stelle sie ohne Zweifel ein "neues Element" im Sinne der Entscheidung T 12/81 (ABI. EPA 1982, 296) dar, wodurch jeder Gruppe einzelner chemischer Stoffe, denen dieses Merkmal gemeinsam sei, Neuheit verliehen werde.

#### 4.2 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen

In der Sache T 245/91 widersprach der Beschwerdeführer (Patentinhaber) dem von den Beschwerdegegnern geltend gemachten Einwand mangelnder Neuheit gegenüber der Offenbarung in Entgegenhaltung D8 und behauptete, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei die bewußte Auswahl eines kleinen Bereichs aus der sehr breiten Offenbarung besagter Entgegenhaltung. Die Kammer stellte fest, daß sich die meisten Bereiche in Anspruch 1 des Streitpatents dadurch erzielen ließen, daß man die in D8 offenbarten Bereiche um ca. 25 bis 80 % verkleinert und sie auf ihren zentralen Abschnitt beschränkt; in einer solchen Situation, in der mehrere Parameterbereiche zu berücksichtigen seien, müsse ein sorgfältiger Vergleich angestellt werden, um zu beurteilen, ob der Gegenstand der beanspruchten Erfindung dem Fachmann zugänglich war. Die Frage des Naheliegens sei dabei streng zu meiden. Die Kammer verwies auf die Entscheidung T 666/89 (ABI. EPA 1993, 495) und betonte, daß nach dem EPU über die Neuheit unter Berücksichtigung des gesamten Informationsgehalts einer Entgegenhaltung entschieden werden müsse. Die Kammer war der Ansicht, daß der Fachmann die Kombination der relevanten Merkmale nicht ernsthaft in Betracht gezogen hätte und daß sie ihm nicht zugänglich war, da die Merkmale nicht deutlich aus D8 hervorgingen und sich daher für eine eindeutige, implizite Offenbarung nicht anboten. Des weiteren war die Zahl der Parameter zu betrachten, mit denen der beanspruchte Gegenstand definiert wurde, da jedes der Ethylenpolymere durch mehrere Parameter gekennzeichnet war. Die Kammer vertrat die Auffassung, selbst wenn die meisten dieser Parameterbereiche einem mehr oder weniger zentralen Abschnitt des Bereichs entsprächen, der den entsprechenden Parameter des Stoffes nach D8 begrenzt, sei der Umfang der beanspruchten Mischungen aufgrund der Zahl der beteiligten Parameter - nämlich mehr als 10 - in

novelty on any group of individual chemical compounds having this feature in common.

#### 4.2 Selection of sub-ranges and overlapping ranges defined by parameters

In T 245/91 the appellants (patent proprietors) contested the lack of novelty objection of the respondents in the light of the disclosure in a document D8 and contended that the subject-matter of claim 1 amounted to the purposeful selection of a small area from the very broad disclosure in the said document. The board observed that most of the ranges in claim 1 of the patent in suit could be obtained by narrowing down the ranges according to D8 by approximately 25 to 80% and restricting them to their central portion, and that in a situation like this, where several ranges of parameters are to be considered, a careful comparison had to be carried out in order to assess whether or not the subject-matter of the claimed invention was available to the skilled person. Any obviousness considerations were to be strictly avoided. The board, referring to T 666/89 (OJ EPO 1993, 495), emphasised that under the EPC novelty must be decided by reference to the total information content of a cited prior art document. In the board's judgment, the combination of the relevant features would not have been seriously contemplated by the skilled reader and was not made available to him, because said features were not prominent in D8 and did not therefore lend themselves to an unambiguous, implicit disclosure. A further point to consider was the number of parameters used to define the claimed subject-matter, since each of the ethylene polymers was characterised by several parameters. The board held that even if most of the ranges for these parameters corresponded to a more or less central portion of the range limiting the corresponding parameter in the composition according to D8, because of the number of parameters involved, which exceeded 10, the scope of the claimed blends was in reality quite narrow with regard to the breadth of the definition of the known composition. This was also the reason why the argument that there had been an implicit descrip-

OEB 1982, 296), conférant un caractère de nouveauté à tout groupe de composés chimiques individuels ayant cette caractéristique en commun.

#### 4.2 Sélection de domaines limités et de plages de valeurs communes définies par des paramètres

Dans l'affaire T 245/91, le requérant (titulaire du brevet) a contesté l'objection d'absence de nouveauté faite par les intimés à la lumière de la divulgation d'un document D8, soutenant que l'objet de la revendication 1 revenait à sélectionner délibérément un domaine étroit de la divulgation particulièrement large dudit document. La chambre a relevé que la plupart des plages de la revendication 1 du brevet incriminé pouvaient être obtenues en réduisant de 25 à 80 % environ les plages selon D8 et en les limitant à leur partie centrale, et que dans une situation comme en l'espèce, où plusieurs plages de paramètres demandent à être examinées, il y a lieu de procéder à une comparaison minutieuse pour déterminer si l'objet de l'invention revendiquée a été rendu accessible à l'homme du métier. Il convient d'éviter strictement toute considération concernant ce qui est évident. Renvoyant à la décision T 666/89 (JO OEB 1993, 495), la chambre a souligné qu'en vertu de la CBE, la nouveauté doit être appréciée par rapport à l'ensemble des informations contenues dans une antériorité citée. De l'avis de la chambre, le lecteur averti n'aurait pas envisagé sérieusement la combinaison des caractéristiques pertinentes, à laquelle il n'a pu accéder, étant donné que ces caractéristiques ne ressortaient pas du document D8 et ne conduisaient pas, de ce fait, à une divulgation claire et implicite. Par ailleurs, il importe d'examiner le nombre de paramètres utilisés pour définir l'objet revendiqué, chacun des polymères de l'éthylène étant caractérisé par plusieurs paramètres. La chambre a estimé que même si la plupart des plages pour ces paramètres correspondent à une partie plus ou moins centrale de la plage qui limite le paramètre correspondant dans la composition selon D8, la portée des mélanges revendiqués est en réalité assez restreinte par rapport à la largeur de la définition de la composition connue, en raison du nombre de paramètres utilisés, supérieur à 10. Pour cette

Wirklichkeit angesichts der Breite der Definition des bekannten Stoffes recht eng. Auch aus diesem Grunde wurde das Argument einer impliziten Beschreibung dieser engen Auswahl in D8 nicht akzeptiert.

### 5. Neuheit der Verwendung- Verwendung eines Verfahrens

In der Sache **T 210/93** sprach die Prüfungsabteilung dem ursprünglich beanspruchten Verfahren zur Herstellung eines Kautschukerzeugnisses die Neuheit ab, weil der beanspruchte Temperaturbereich in D1 vorveröffentlicht war. Mit Bezug auf G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) und G 6/88 (ABI. EPA 1990, 114) beanspruchte der Anmelder daraufhin die Verwendung dieses bekannten Verfahrens zum Zwecke der Herstellung des Kautschukerzeugnisses mit einem bestimmten maximalen Anteil des Bestandteils X. Da das besagte Molverhältnis in D1 nicht offenbart sei, stelle dies einen "spezifischen technischen Zweck zur Erzielung der nicht vorbekannten chemischen Strukturordnung" dar.

Die Kammer verwies darauf, daß sich die Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 auf Ansprüche bezogen, die auf die Verwendung eines bekannten **Stoffes** gerichtet waren, der Anspruch des Beschwerdeführers dagegen die Verwendung eines bekannten **Verfahrens** zu einem bestimmten Zweck betreffe, nämlich zur Herstellung eines bestimmten Erzeugnisses, das naturgemäß aus einem solchen Verfahren hervorgehe. Nach Ansicht der Kammer ist die Verwendung eines Verfahrens zum Zwecke der Herstellung des Verfahrensprodukts (der Verfahrensprodukte) nichts anderes als das Verfahren selbst; der Schutzzumfang wäre für einen Verfahrensanspruch derselbe wie für einen Verwendungsanspruch.

### D. Erfinderische Tätigkeit

#### 1. Aufgabe-Lösungs-Prinzip

In der Praxis der Beschwerdekammern wird bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit in der Regel das "Aufgabe-Lösungs-Prinzip" (problem and solution approach) angewandt.

In der Sache **T 645/92** stellte die Kammer fest, daß die korrekte Anwendung der Methode zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, d. h. das sogenannte "Aufgabe-Lösungs-Prinzip", bei dem als erster Schritt die objektive technische Aufgabe im Lichte des nächstliegenden Stands der Technik identifiziert wer-

tion of this narrow selection in D8 was not accepted.

### 5. Novelty of use- use of process

In **T 210/93** the originally claimed process for the production of a rubber product was held not to be novel by the examining division because the claimed temperature range was already disclosed in D1. With reference to G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) and G 6/88 (OJ EPO 1990, 114) the applicants thereupon claimed the use of this known process for the purpose of preparing said rubber product having a certain maximum ratio of constituent X. They argued that in the absence of a disclosure of said mole ratio in D1, this constituted a "specific technical purpose of achieving the previously unknown chemical structural arrangement".

The board observed that decisions G 2/88 and G 6/88 related to claims to the use of a known **compound** for a particular purpose, in contrast to the appellants' claim, which was directed to the use of a known **process** for a particular purpose, the purpose being the preparation of a particular product naturally resulting from such process. In the board's view, the use of a process for the purpose of preparing its product(s) could be said to be nothing but that very same process, and the scope of protection appeared to be the same for a claim to the process as such and a claim to such use.

### D. Inventive step

#### 1. Problem and solution approach

Board of appeal practice when examining inventive step is usually to take the problem-solution approach.

In **T 645/92** the board noted that the correct application of the method of assessing inventive step, known as the problem-solution approach, which requires, as a first step, the identification of the objective technical problem in the light of the closest state of the art, had the important advantage of avoiding the risk of a

raison aussi, l'argument selon lequel D8 donne une description implicite de cette sélection restreinte a été rejeté.

### 5. Nouveauté de l'utilisation- Utilisation d'un procédé

Dans la décision **T 210/93**, la division d'examen avait considéré que le procédé initialement revendiqué de fabrication d'un produit en caoutchouc était dénué de nouveauté en raison de la divulgation dans D1 de la plage de températures revendiquée. Se référant aux décisions G 2/88 (JO OEB 1990, 93) et G 6/88 (JO OEB 1990, 114), le demandeur a revendiqué l'utilisation de ce procédé connu pour fabriquer ledit produit en caoutchouc avec une certaine proportion maximale du constituant X. Il a fait valoir qu'en l'absence d'une divulgation dudit rapport molaire dans D1, il s'agissait d'un objectif technique particulier consistant à obtenir un arrangement structural chimique auparavant inconnu".

La chambre a relevé que les décisions G 2/88 et G 6/88 avaient trait à des revendications portant sur l'utilisation d'un **composé** connu dans un but précis, alors que la revendication du requérant portait sur l'utilisation d'un **procédé** connu dans un but précis, qui est la préparation d'un produit donné résultant naturellement de ce procédé. De l'avis de la chambre, l'utilisation d'un procédé afin d'obtenir le ou les produits en résultant n'est rien d'autre que le procédé d'obtention du produit, de sorte que l'étendue de la protection serait la même, qu'ils s'agisse d'une revendication portant sur le procédé en tant que tel ou d'une revendication portant sur son utilisation.

### D. Activité inventive

#### 1. Approche problème-solution

Dans la pratique des chambres de recours, l'activité inventive est en principe examinée selon l'"approche problème-solution" (problem and solution approach).

Dans la décision **T 645/92**, la chambre a relevé que lorsqu'elle est parfaitement appliquée, la méthode d'appréciation de l'activité inventive dite "approche problème-solution", qui consiste, dans un premier temps, à définir le problème technique objectif à la lumière de l'état de la technique le plus proche, présente

den muß, den entscheidenden Vorteil aufweist, daß ein auf einer Ex-post-facto-Analyse beruhendes Urteil vermieden werden kann.

In der Sache **T 465/92** dagegen vermied es die Kammer, die erfinderische Tätigkeit anhand des "Aufgabe-Lösungs-Prinzips" zu prüfen, sondern wies darauf hin, daß diese Methode nur eine von mehreren Möglichkeiten sei, die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen, die ihre Vor- und Nachteile habe. Eine der Schwächen besteht nach Ansicht der Kammer darin, daß sie an sich auf einer rückschauenden Betrachtung beruht, da ihr die Ergebnisse einer Recherche in Kenntnis der Erfindung zugrunde gelegt werden, weshalb sie in bestimmten Fällen nur mit Vorsicht angewendet werden sollte. Ihre Anwendung sei daher keine unabdingbare Voraussetzung für die Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ.

In der betreffenden Sache waren die sieben im Detail gewürdigten Entgegenhaltungen auf verschiedene Lösungen eben der Aufgabe gerichtet, die mit der Erfindung gelöst wurde. In den Entgegenhaltungen waren verschiedene Lösungen für die Aufgabe genannt, so daß die erfinderische Tätigkeit lediglich davon abhing, ob darin ein Anhaltspunkt für den beanspruchten Schritt enthalten war oder nicht.

## 2. Nächstliegender Stand der Technik

### 2.1 Wahl des nächstkommenen Ausgangspunktes

Nach feststehender Praxis des EPA wird bei der Anwendung des "Aufgabe-Lösungs-Prinzips" zur objektiven Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der Stand der Technik ermittelt, der der beanspruchten Erfindung am nächsten kommt. In einigen Entscheidungen der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4 wurde auf die Wahl des nächstkommenen Ausgangspunktes, d. h. des Standes der Technik, von welchem aus der Weg zur beanspruchten Lösung für einen Fachmann am einfachsten ist, eingegangen.

In der Entscheidung **T 570/91** betonte die Kammer, daß der Fachmann zwar völlig frei ist in der Wahl eines Ausgangspunktes (die der Erfindung am nächsten kommende Offenbarung des Standes der Technik, d. h. der erfolgversprechendste Ausgangspunkt für eine naheliegende Entwicklung, die zu der beanspruchten Erfindung führt), daß er später

judgment being based on an ex post facto analysis.

In **T 465/92** however the board refrained from taking the "problem-solution approach" when assessing inventive step, stating that this method was no more than one possible route for the assessment of inventiveness which had its advantages and drawbacks. The board was of the opinion that one of its weaknesses was that it was inherently based on hindsight, as it relied on the results of a search made with actual knowledge of the invention, and therefore called for care in its application in some circumstances. Accordingly, its use was not a sine qua non when deciding inventive step under Article 56 EPC.

In the case in point the seven citations which were considered in detail were directed to different solutions to exactly the same problem as that solved by the invention. These cited documents advanced different solutions to the problem, with the result that the issue of inventiveness depended solely on whether they contained any pointer toward the claimed step or not.

## 2. Closest prior art

### 2.1 Choice of the closest starting point

When taking the "problem-solution approach" for an objective assessment of inventive step, it is established EPO practice to determine the closest prior art to the claimed invention. A number of decisions handed down by Technical Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics) centred on the choice of the closest starting point, i.e. the prior art offering the skilled person the easiest way of arriving at the solution claimed.

In **T 570/91** the board emphasised that although a person skilled in the art is completely free in choosing a starting point (the prior art disclosure which is "closest" to the invention, i.e. that which is the most promising starting point for an obvious development leading to the claimed invention), he will of course be bound afterwards by that choice.

l'important avantage d'éviter le risque d'un jugement fondé sur une analyse a posteriori.

Dans l'affaire **T 465/92** toutefois, la chambre n'a pas apprécié l'activité inventive selon l'"approche problème-solution", déclarant que celle-ci n'est guère plus qu'une possibilité d'appréciation de l'activité inventive parmi d'autres, qui a ses avantages et ses inconvénients. Selon la chambre, l'un de ses points faibles est qu'elle repose intrinsèquement sur la rétrospection, dans la mesure où elle s'appuie sur les résultats d'une recherche effectuée alors même que l'invention est connue, de sorte que dans certains cas, elle demande à être appliquée avec prudence. En conséquence, cette approche n'est pas indispensable pour apprécier l'activité inventive conformément à l'article 56 CBE.

En l'espèce, les sept documents examinés en détail proposaient différentes solutions au même problème que celui résolu par l'invention, si bien que l'activité inventive dépendait uniquement de la question de savoir s'ils contenaient ou non une indication relative au procédé revendiqué.

## 2. Etat de la technique le plus proche

### 2.1 Choix du point de départ le plus proche

Pour évaluer de manière objective l'activité inventive à l'aide de l'"approche problème-solution", la pratique constante de l'OEB consiste à déterminer l'état de la technique le plus proche de l'invention revendiquée. La Chambre de recours Mécanique 3.2.4 a, dans quelques décisions, examiné le choix du point de départ le plus proche, c'est-à-dire de l'état de la technique qui permet à l'homme du métier d'accéder le plus simplement à la solution revendiquée.

Dans l'affaire **T 570/91**, la chambre a souligné que tout en étant absolument libre, le choix du point de départ (l'exposé de l'état de la technique qui est "le plus proche" de l'invention, c'est-à-dire qui constitue le point de départ le plus prometteur pour accéder à l'invention revendiquée selon un développement évident), lie toutefois l'homme du

aber natürlich an diese Wahl gebunden bleibt. Sucht sich ein Fachmann etwa einen bestimmten Verdichterkolben als Ausgangspunkt aus, so kann er diesen Kolben weiterentwickeln; das normale Ergebnis dieser Entwicklung wird aber letztendlich stets ein Verdichterkolben und nicht etwa ein Verbrennungsmotorkolben sein. Mit anderen Worten muß der gewählte nächstliegende Stand der Technik geeignet sein oder zumindest potentiell geeignet sein, gegebenenfalls nach Änderungen dieselben Wirkungen hervorzurufen wie sie aus der beanspruchten Ausführungsform hervorgehen. Andernfalls könnte der als Ausgangspunkt dienende Stand der Technik den Fachmann nicht in naheliegender Weise zu der beanspruchten Erfindung hinführen.

In **T 1105/92** wurde dem hinzugefügt, daß stets die technische Realität dieses Ausgangspunktes bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beibehalten werden müsse, d. h., daß die Begründung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dann unlogisch wird, wenn gattungsgemäß vom Ausgangspunkt abgewichen wird. Damit, ausgehend von diesem gewählten nächstkommenen Stand der Technik, die objektive Aufgabe abgeleitet werden kann, muß er die im Vergleich mit der zu beurteilenden Erfindung wesentlichen Merkmale klar und eindeutig offenbaren.

Die dem Verfahren **T 439/92** zugrunde liegende Erfindung betrifft eine Trennwand für eine Eck- oder **Rund**-dusche. Hier wies die Kammer darauf hin, daß, obwohl die Wahl des Ausgangspunktes, auf welchen sich ein Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit stützt, frei sei, es zweckmäßig erscheine, einige Kriterien zu beachten, um die Wahl des nächstliegenden Ausgangspunktes zu treffen. Eines dieser Kriterien sei die bereits im Patent angegebene Aufgabe. Eine Beziehung des nächstkommenen Standes der Technik zu dieser Aufgabe scheine in vielen Fällen zweckmäßig zu sein (vgl. T 495/91).

In der vorliegenden Sache betraf ein Aspekt der im Patent angegebenen Aufgabe die Anpaßbarkeit der Trennwand an die jeweiligen Krümmungsradien der Duschwanne. Nach Auffassung der Kammer erschien es daher sinnvoll, als nächstliegenden Stand der Technik eine Trennwand zu wählen, die für eine runden Bereich aufweisende Duschwanne bestimmt war, bei der sich somit ebenfalls das Anpassungsproblem

If, for instance, a person skilled in the art prefers and decides to start from a specific compressor piston, he can further develop that piston but at the end of that development the normal result will still be a compressor piston and not an internal combustion engine piston. In other words, the closest prior art chosen must be able, or at least potentially able, perhaps after modifications, to produce the same effects as those resulting from the claimed embodiment. Otherwise, such starting point prior art could not lead a skilled person in an obvious way to the claimed invention.

In **T 1105/92** it was added that any assessment of inventive step must always take a technically realistic starting point, ie that the grounds for such an assessment cease to be logical if they take as their starting point an invention that is generically different from the one claimed. For it to enable the skilled person to arrive at the objective problem, the prior art chosen as being closest to the claimed invention must clearly and unequivocally disclose the essential features in relation to that invention.

The invention underlying the process in **T 439/92** related to a side panel for a rectangular or **circular** shower cubicle. Here the board pointed out that although there was freedom in the choice of the starting point on which an objection of lack of inventive step was based, there were certain criteria that should be adhered to if the prior art chosen was to be the closest. One such criterion was the problem already stated in the patent. Clearly in many cases it was reasonable for there to be a link between this problem and the prior art chosen as being closest (see T 495/91).

In this case one aspect of the problem stated in the patent related to the adjustability of the panel to the radius of curvature of the shower tray. In the board's view a panel intended for a shower tray featuring a circular area and also presenting the adjustment problem was a reasonable choice as the closest prior art. The documents cited by the opponents related to a rectangular shower tray which did not feature a

métier par la suite. Par exemple, s'il choisit de partir d'un piston à compresseur donné, il peut améliorer ce piston mais, au bout du compte, celui-ci restera normalement un piston à compresseur et ne se transformera pas en un piston de moteur à combustion interne. En d'autres termes, le choix de l'état de la technique le plus proche doit permettre à l'homme du métier, ne serait-ce que potentiellement, éventuellement après modification, d'obtenir les mêmes effets que ceux qui résultent du mode de réalisation revendiqué. Faute de quoi, cet état de la technique constituant le point de départ ne saurait le conduire de manière évidente à l'invention revendiquée.

Il a été ajouté, dans la décision **T 1105/92**, que pour apprécier l'activité inventive, il y a lieu de garder constamment à l'esprit la réalité technique de ce point de départ, c'est-à-dire que les motifs sur lesquels se fonde l'appréciation de l'activité inventive deviennent illogiques dès lors que l'on s'écarte du point de départ. Pour qu'il puisse déduire le problème objectif à partir de cet état de la technique le plus proche qu'il a lui-même choisi, l'homme du métier doit exposer clairement les caractéristiques techniques essentielles par rapport à l'invention qu'il faut apprécier.

Dans l'affaire **T 439/92**, l'invention concerne une cloison pour une douche d'angle ou **ronde**. La chambre a souligné dans cette décision que si le choix du point de départ sur lequel repose une objection d'absence d'activité inventive est libre, il convient toutefois de se tenir à quelques critères dans le choix du point de départ le plus proche. L'un d'eux est le problème déjà énoncé dans le brevet. Souvent, il semble utile que l'état de la technique le plus proche soit en rapport avec ce problème (cf. T 495/91).

Dans la présente affaire, le problème énoncé dans le brevet portait notamment sur l'adaptabilité de la cloison aux divers rayons de courbure du bac à douche. De l'avis de la chambre, il était judicieux de choisir comme état de la technique le plus proche une cloison destinée à un bac à douche présentant une région arrondie, qui pose donc également le problème de l'adaptation. Les antériorités citées par l'opposant concer-

stellte. Die vom Einsprechenden genannten Entgegenhaltungen betrafen eine rechteckige Duschwanne, welche keinen gebogenen Bereich im Sinne des angefochtenen Patents aufwies. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß die Problematik der Anpassung der Trennwand an verschiedene Duschwannen sich bei dieser Trennwand nur bezüglich der Dimensionen der geraden Seiten der Duschwanne ergeben könne, jedoch nicht bezüglich des Krümmungsradius. Daher stelle diese Trennwand eher einen künstlichen als einen realistischen Ausgangspunkt dar, der anscheinend aus einer rückschauenden Betrachtungsweise hervorgehe. Es sei fraglich, ob ein Fachmann, welcher durch seine eigene bewußte Auswahl von einer Trennwand für rechteckige Duschwannen ausgehe, obwohl er auch von einer gattungsunterschiedlichen Trennwand für Eck- und Rundduschen im Sinne des angefochtenen Patents hätte ausgehen können, durch eine logische und naheliegende Weiterentwicklung des Ausgangsgegenstandes (rechteckige Duschwanne) zu einem anderen, als Ausgangspunkt bewußt nicht gewählten Gattungsgegenstand, nämlich einer Trennwand für Eck- oder Rundduschen im Sinne des angefochtenen Patents, hätte kommen können. Denn durch seine in Kenntnis der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Gattungen getroffene Auswahl werde nicht nur der als Ausgangspunkt dienende Gegenstand festgelegt, sondern auch der Rahmen der Weiterentwicklung innerhalb dieser Gattung. Eine logische Weiterentwicklung einer Trennwand für rechteckige Duschwannen werde zu einer weiterentwickelten, verbesserten oder einfach geänderten Trennwand für rechteckige Duschwannen führen, aber nicht zu einer Trennwand mit einem gekrümmten Bereich im Sinne des angefochtenen Patents.

## 2.2 Alte Vorveröffentlichungen als nächstliegender Stand der Technik

Die Frage der erfinderischen Tätigkeit läßt sich nur dann objektiv beantworten, wenn ein unrealistischer Ansatz vermieden wird. Es ist also nicht zweckmäßig, künstliche oder technisch unrealistische Aufgaben zu definieren, die ein Fachmann in der Praxis nie in Erwägung gezogen hätte (s. T 495/91, T 741/91). In drei Entscheidungen mußte sich die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 mit dem nächstliegenden Stand der Technik als realistischem Ausgangspunkt für die Ermittlung der zugrundeliegenden technischen Aufgabe

curved area in the sense of the patent in suit. The board concluded that the problem of adjusting this panel to a variety of shower trays could only relate to the dimensions of the straight sides of the shower tray, and not to the radius of curvature. This panel therefore constituted an artificial rather than a realistic starting point and appeared to have been arrived at with hindsight. The board doubted that a skilled person consciously taking a side panel for rectangular shower trays as his starting point, even though he could have taken a fundamentally different side panel for rectangular and circular shower cubicles in the sense of the patent in suit, would by logical and obvious further development of the subject-matter of the starting point (rectangular shower tray) have been able to arrive at generically different subject-matter consciously not chosen as the starting point, ie a side panel for rectangular or circular shower cubicles in the sense of the patent in suit. A choice made in the light of his knowledge of the advantages and disadvantages of the various types of panel thus not only determined the subject-matter that could be taken as the starting point, but also set the scene for future development of this type of subject-matter. A logical further development of a side panel for rectangular shower trays would thus result in a more advanced, improved or simply modified side panel for rectangular shower trays, but not in a side panel with a curved area in the sense of the patent in suit.

## 2.2 Old prior art documents as closest prior art

The question of inventive step can only be objectively answered if an unrealistic approach is avoided. This implies that it is not appropriate to formulate an artificial and unrealistic technical problem which a skilled person would not in practice have considered (see T 495/91, T 741/91). In three decisions Technical Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry) had to consider the closest state of the art as a realistic starting point for the determination of the relevant technical problem. The board found it inappropriate to formulate a technical prob-

naient un bac à douche rectangulaire qui ne présentait aucune courbure au sens du brevet attaqué. La chambre a conclu que le problème de l'adaptation de la cloison à divers bacs à douche découlait en l'occurrence uniquement des dimensions des côtés droits du bac à douche, et non pas du rayon de courbure. C'est pourquoi, cette cloison constitue un point de départ plus artificiel que réaliste, qui procède apparemment d'une démarche rétrospective. Il est douteux que l'homme du métier qui a choisi de partir d'une cloison pour bac à douche rectangulaire, alors qu'il aurait également pu prendre comme point de départ une cloison, de nature différente, pour douche d'angle ou ronde au sens du brevet attaqué, puisse, par un développement logique et évident de l'objet de départ (bac à douche rectangulaire), parvenir à un objet qu'il a délibérément choisi de ne pas prendre comme point de départ, à savoir une cloison pour douche d'angle ou ronde au sens du brevet attaqué. En effet, le choix qu'il a fait à partir de sa connaissance des avantages et des inconvénients des divers types de bacs à douche détermine non seulement l'objet qui sert de point de départ, mais aussi le cadre du développement de ce type de bac à douche. Le développement logique d'une cloison pour bac à douche rectangulaire conduit à une cloison pour bac à douche rectangulaire perfectionnée, améliorée ou simplement modifiée, et non à une cloison présentant une région cintrée au sens du brevet incriminé.

## 2.2 Anciennes antériorités en tant qu'état de la technique le plus proche

L'activité inventive ne peut être appréciée objectivement qu'à condition d'éviter une approche irréaliste. Autrement dit, il ne convient pas de formuler un problème technique artificiel et irréaliste que l'homme du métier n'aurait pas envisagé dans la pratique (cf. T 495/91, T 741/91). Dans trois décisions, la Chambre de recours Chimie 3.3.1 avait été amenée à examiner l'état de la technique le plus proche en tant que point de départ réaliste pour déterminer le problème technique pertinent. Elle a estimé qu'il ne convient pas de for-

befassen. Die Kammer hielt es für nicht zweckmäßig, eine technische Aufgabe zu formulieren, die der Fachmann niemals in Betracht gezogen hätte.

In der Entscheidung **T 334/92** vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein Dokument, das von den Fachleuten mehr als 20 Jahre lang ignoriert und in dieser Zeit keiner einzigen Weiterentwicklung zugrunde gelegt wurde, das keinerlei Angaben über das Ausmaß der versprochenen Aktivität enthält und den einschlägigen Stand der Technik nicht einmal erwähnt, geschweige denn auf ihn eingeht - weshalb der Fachmann einen technischen Vorteil dieser Verbindungen gegenüber dem Stand der Technik nicht zu erkennen vermag -, nicht den nächstliegenden Stand der Technik darstellt und somit nicht zur Formulierung einer technisch realistischen Aufgabe herangezogen werden kann. In der Sache **T 964/92** wurde festgestellt, daß dasselbe Dokument sehr wohl als realistischer Ausgangspunkt für die Ermittlung der zugrundeliegenden technischen Aufgabe betrachtet werden könne. Die Anmeldung in der Sache **T 964/92** war als Teilanmeldung zu derjenigen in **T 334/92** eingereicht worden. Die Kammer befand, daß in der Sache **T 334/92** die gelöste technische Aufgabe darin zu sehen sei, weitere chemische Verbindungen zur Verfügung zu stellen, die verglichen mit den bekannten Verbindungen eine bessere Aktivität bei der Behandlung von Angina pectoris aufwiesen und zugleich weniger giftig seien. Im Gegensatz dazu habe der Fachmann in der Sache **T 964/92** lediglich Alternativen zu bekannten Verbindungen gesucht, die als Arzneimittel zur Behandlung von Angina pectoris beschrieben worden seien. Die Kammer vertrat daher die Ansicht, daß der Fachmann jede zum Stand der Technik gehörende Verbindung oder Gruppe von Verbindungen, die bekanntermaßen die gewünschte Aktivität aufwiesen, als geeigneten Ausgangspunkt betrachten würde. In diesem Falle sei es unerheblich, wie lange das Dokument der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei. Es spreche also nichts dagegen, das Dokument, in dem Verbindungen mit großer struktureller Ähnlichkeit eindeutig beschrieben seien, als nächstliegenden Stand der Technik zu betrachten.

In der Sache **T 1000/92** verwies die Kammer auf die Rechtsprechung, wonach nur solche Dokumente als nächstliegender Stand der Technik berücksichtigt werden sollen, deren Inhalt ein Fachmann mit gutem

lem which a skilled person would never have considered.

In **T 334/92** the board held that a document that had been disregarded by those skilled in the art for more than 20 years and which had never been used during this period as a basis for further development, and which, moreover, is completely silent about the extent of the promised activity, which document, finally, does not even mention, let alone discuss, the relevant state of the art, so that the person skilled in the art is not in the position to recognise any technical advantage of these compounds in respect of that state of the art, does not represent the closest state of the art and cannot, therefore, be used for defining a realistic technical problem. In **T 964/92** it was held that the same document could be considered as a realistic starting point for the determination of the relevant technical problem. The application in case **T 964/92** was filed as a divisional application to **T 334/92**. The board stated that in **T 334/92** the solved technical problem should be seen in providing further chemical compounds which have an improved activity in the treatment of angina pectoris when compared with the known compounds, and are of the same time less toxic. By way of contrast, in **T 964/92** the skilled person set out to seek no more than alternatives to known compounds being described as medicaments for treating angina pectoris. Therefore, the board held that the skilled person would consider any compound or group of compounds belonging to the state of the art, and being known to have the desired activity, as being a suitable starting point. In such a case the length of time for which this document had been available to the public is irrelevant. Thus, there was no reason why said document, which clearly described compounds having a high degree of structural similarity with the claimed ones, should not be regarded as the closest state of the art.

In **T 1000/92** the board referred to its jurisprudence stating that only such a document should be considered as closest state of the art for which a skilled person would have had good reasons to select its content as a

muler un problème technique que l'homme du métier n'aurait jamais envisagé.

Dans sa décision **T 334/92**, la chambre a estimé que lorsqu'un document n'a pas été pris en compte par l'homme du métier pendant plus de vingt ans, qu'il n'a jamais servi, pendant cette période, en vue d'un perfectionnement de la technique, qu'il est, de plus, muet sur l'étendue de l'activité annoncée et qu'il ne mentionne, et encore moins n'examine l'état de la technique pertinent, de sorte que l'homme du métier n'est pas en mesure de déceler l'intérêt technique des composés par rapport à cet état de la technique, ce document ne représente pas l'état de la technique le plus proche et ne peut donc, de ce fait, servir à définir un problème technique réaliste. Dans l'affaire **T 964/92**, il a été estimé que ce même document pouvait être considéré comme un point de départ réaliste pour déterminer le problème technique pertinent. En l'espèce, la demande dans l'affaire **T 964/92** avait été déposée en tant que demande divisionnaire de **T 334/92**. Dans l'affaire **T 334/92**, il y a lieu de considérer, selon la chambre, que le problème technique résolu consiste à ajouter d'autres composés chimiques qui, par rapport aux composés connus, ont une activité qui améliore le traitement de l'angine de poitrine tout en étant moins toxiques. Dans l'affaire **T 964/92** en revanche, l'homme du métier a cherché uniquement des solutions de rechange aux composés connus décrits comme médicaments dans le traitement de l'angine de poitrine. En conséquence, la chambre a estimé que l'homme du métier envisagerait comme point de départ approprié tout composé ou groupe de composés appartenant à l'état de la technique et connu pour avoir l'activité souhaitée. Dans un tel cas, le laps de temps pendant lequel le public avait accès à ce document importe peu. Aussi rien ne s'oppose-t-il à ce que ledit document, qui décrit sans équivoque des composés dont la structure est très similaire à celle des composés revendiqués, ne soit pas considéré comme l'état de la technique le plus proche.

Dans la décision **T 1000/92**, la chambre s'est appuyée sur sa jurisprudence pour déclarer qu'un tel document ne peut être considéré comme l'état de la technique le plus proche que lorsque l'homme du métier a de bon-

Grund als Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung gewählt hätte. Nach Ansicht der Kammer war dieses Kriterium mit der Wahl des Dokuments 1 als nächstliegendem Stand der Technik nicht erfüllt, weil die Nachteile des Verfahrens in diesem Dokument, das rund 30 Jahre vor dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde, so offenkundig und bekannt waren, daß ein Fachmann nicht versucht hätte, ein so altes Verfahren zu verbessern und weiterzuentwickeln.

### 3. Technische Aufgabe

#### 3.1 Ermittlung der technische Aufgabe

In der Sache **T 334/92** ging aus den Versuchsergebnissen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung klar hervor, daß die mit der Anmeldung gelöste technische Aufgabe darin bestand, neue Stoffe bereitzustellen, die nicht nur irgendeine, sondern eine größere Aktivität aufweisen sollten als Nitroglycerin (NG) und Isosorbiddinitrat (ISDN). Die Kammer hielt es für nicht zulässig, bei der Ermittlung der technischen Aufgabe technische Beweismittel außer acht zu lassen, aus denen die technisch nützlichen Eigenschaften der beanspruchten Stoffe einschließlich der erzielten Aktivität hervorgehen (bestätigt durch **T 1000/92**, s. auch S. 38).

#### 3.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe

In mehreren Entscheidungen stellten die Beschwerdekammern klar, daß eine **Neuformulierung der technischen Aufgabe** nur dann in Frage kommt, wenn die in der Beschreibung des Patents bzw. der Anmeldung dargelegte technische Aufgabe nicht gelöst wurde (vgl. **T 964/92**) oder auf einer objektiv unzutreffenden Beurteilung des Standes der Technik beruhte (**T 495/91**, **T 741/91**, **T 380/93** und **T 813/93**). Deshalb muß zunächst ermittelt werden, ob die in der Anmeldung offenbarte technische Aufgabe bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als geeignete Ausgangsbasis zugrunde gelegt werden kann.

In der Sache **T 440/91** berücksichtigte die Kammer bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und der zu diesem Zweck vorgenommenen Neuformulierung der Aufgabe zusätzliche Vorteile, die mit der technischen Aufgabe, wie sie in der Anmeldung in der eingereichten Fassung dargestellt wurde, in Zusammenhang standen.

basis for further development. In the board's judgment the selection of document (1) as the closest state of the art does not meet this criterion because the disadvantages of the process of document (1), which was published about 30 years before the priority date of the application, were so evident and well known that a skilled person would not have tried to improve and develop such an old process.

### 3. Technical problem

#### 3.1 Determination of the technical problem

In **T 334/92** it was clear from the test results included in the application as filed that the technical problem solved by the application was to provide novel compounds not having just some activity, but compounds having an activity higher than that of NG or ISDN. The board held that it is not permissible to ignore, for the purpose of defining the technical problem, technical evidence establishing technically useful properties of the claimed compounds, including the obtained level of activity (confirmed by **T 1000/92**, see also page 38).

#### 3.2 Redefinition of the technical problem

In a number of decisions the boards of appeal have made it clear that a **redefinition of the technical problem** is only appropriate if the technical problem as presented in the specification of the patent or patent application was not solved (see **T 964/92**) or was based on an objectively wrong assessment of prior art (**T 495/91**, **T 741/91**, **T 380/93** and **T 813/93**). Therefore, it has first to be established whether or not the technical problem as disclosed in the application can serve as a proper basis for evaluating the inventive step of the respective subject-matter.

In **T 440/91** the board took into account additional advantages associated with the technical problem set out in the application as filed for assessing inventive step and reformulating the problem accordingly.

nes raisons de sélectionner son contenu afin de le développer. De l'avis de la chambre, le choix du document (1) en tant qu'état de la technique le plus proche ne satisfait pas à ce critère, dans la mesure où les inconvénients du procédé décrit dans le document (1), qui a été publié une trentaine d'années avant la date de priorité de la demande, étaient à ce point évidents et connus que l'homme du métier n'aurait pas cherché à améliorer et à développer un procédé si ancien.

### 3. Problème technique

#### 3.1 Détermination du problème technique

Dans l'affaire **T 334/92**, les résultats de tests joints à la demande telle que déposée mettent en évidence que le problème technique résolu par la demande consiste à obtenir de nouveaux composés ayant non pas une activité quelconque, mais une activité supérieure à celle de NG ou d'ISDN. Selon la chambre, il n'est pas permis de ne pas tenir compte, dans le but de définir le problème technique, des preuves techniques qui établissent les propriétés utiles d'un point de vue technique des composés revendiqués, y compris le degré d'activité obtenu (confirmé par **T 1000/92**, cf. aussi page 38).

#### 3.2 Redéfinition du problème technique

Dans un certain nombre de décisions, les chambres de recours ont affirmé qu'il ne convient **de redéfinir le problème technique** que lorsque celui qui est décrit dans le fascicule de brevet ou dans la demande de brevet n'a pas été résolu (cf. **T 964/92**) ou repose sur une appréciation de l'état de la technique objectivement erronée (**T 495/91**, **T 741/91**, **T 380/93** et **T 813/93**). C'est pourquoi, il y a lieu d'établir en premier lieu si le problème technique exposé dans la demande constitue une base convenable pour évaluer l'activité inventive de l'objet en question.

Dans l'affaire **T 440/91**, la chambre a pris en considération des avantages additionnels, qui étaient liés au problème technique indiqué dans la demande telle que déposée, pour l'appréciation de l'activité inventive et la reformulation du problème à cette fin.

Die Kammer machte darauf aufmerksam, daß Regel 27 EPÜ nicht ausschliesse, daß zusätzliche Vorteile, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht beschrieben seien, aber einen darin genannten Anwendungsbereich betreffen, nachträglich als Beleg für die Patentfähigkeit der Erfindung, im Rahmen des Artikels 52 (1) EPÜ genannt werden könnten, sofern diese Vorteile nicht das Wesen der Erfindung veränderten. Wird nun die technische Aufgabe, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung angegeben ist, um derartige Vorteile ergänzt, so bleibt das Wesen der Erfindung dann unverändert, wenn der Fachmann sie aufgrund ihrer engen technischen Beziehung zur ursprünglichen Aufgabe in Erwägung ziehen konnte.

Die Kammer nahm hier eine Unterscheidung von dem in T 386/89 und T 344/89 gegebenen Sachverhalt vor, wo ein solcher technischer Zusammenhang nicht bestand. In der Entscheidung T 386/89 hatte die Kammer festgestellt, daß die Lösung der technischen Aufgabe, die der Anmeldung in der eingereichten Fassung zu entnehmen war, keinerlei Zusammenhang mit einer nachträglich geltend gemachten technischen Wirkung aufwies. Dementsprechend wurde die zusätzliche Wirkung nicht berücksichtigt. Desgleichen hatte es die Kammer in der Sache T 344/89 abgelehnt, eine nachträglich geltend gemachte technische Wirkung zu berücksichtigen, weil dies das Wesen der Erfindung verändert hätte.

#### 4. Der Fachmann

##### 4.1 Bestimmung des Fachmanns-Team als Fachmann

Mit der Bestimmung des Fachmanns im Sinne des Artikels 56 EPÜ haben sich bereits mehrere Entscheidungen auf dem Gebiet der Biotechnologie befaßt (s. T 60/89, ABI. EPA 1992, 268, T 500/91). In der Sache **T 223/92** hatte sich die Kammer mit der Frage auseinanderzusetzen, welches Wissen und welche Fähigkeiten der Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Gentechnik im Oktober 1981 hatte, d. h. über ein Jahr später, als es bei T 500/91 der Fall war. Zu diesem Zeitpunkt wurden erheblich mehr Gene Klonierungs- und Expressionsverfahren unterzogen; die Kenntnisse und Fähigkeiten auf diesem technischen Gebiet entwickelten sich sehr rasch weiter. Das Wissen des Durchschnittsfachmanns müsse als das Wissen eines Teams von Fachleuten betrachtet werden, denen all die Schwierigkeiten bekannt seien, die bei der beabsichtigten Klo-

The board pointed out that Rule 27 EPC did not rule out the possibility of additional advantages - not themselves mentioned in the application as filed but relating to a mentioned field of use - being furnished subsequently in support of patentability for the purposes of Article 52(1) EPC as such advantages did not alter the character of the invention. Thus the character of the invention is not altered if the technical problem specified in the application as filed is supplemented by such advantages, since the skilled person might consider them on account of their close technical relationship to the original problem.

The board distinguished the situation in T 386/89 and T 344/89, where there was no such technical relationship. In T 386/89, the board had found that the solution to the technical problem derivable from the application as filed was in no way associated with a technical effect subsequently invoked. This additional effect had thus not been taken into consideration. Similarly in T 344/89, the board had refused to take account of a subsequently invoked technical effect on the grounds that to do so would have altered the character of the invention.

#### 4. Skilled person

##### 4.1 Definition of the skilled person-team of experts

A number of decisions in the field of biotechnology have already provided a definition of the person skilled in the art for the purpose of Article 56 EPC (see T 60/89, OJ EPO 1992, 268; T 500/91). In **T 223/92** the board had to consider the knowledge and capabilities of the notional person skilled in the art in the field of genetic engineering as at October 1981, more than one year later than was the case in T 500/91. By this time, a considerably greater number of genes had been made the subject of cloning and expressing methods, and skills and experience in this technical field were developing rapidly. The knowledge of the notional person skilled in the art must be considered as that of a team of the appropriate specialists, who knew all the difficulties still to be expected when considering cloning a new gene. However, the skilled person must be assumed to

La chambre a attiré l'attention sur le fait que la règle 27 CBE n'exclut pas que des avantages additionnels, non indiqués dans la demande telle que déposée, mais qui concernent un domaine d'utilisation qui s'y trouve cité, puissent être fournis ultérieurement, comme justification de la brevetabilité de l'invention dans le cadre de l'article 52(1) CBE, dès lors que ces avantages ne changent pas le caractère de l'invention. Ainsi, le caractère de l'invention n'est pas changé si le problème technique spécifié dans la demande telle que déposée est complété par de tels avantages, dès lors que l'homme du métier pouvait les prendre en considération, à cause de leur relation technique étroite avec le problème d'origine.

La chambre a fait une distinction par rapport à la situation dans les affaires T 386/89 et T 344/89, où une telle relation technique n'existait pas. Dans la décision T 386/89, la chambre avait constaté que la solution du problème technique dérivable de la demande telle que déposée n'avait aucune relation avec un effet technique ultérieurement apporté. Cet effet additionnel n'a donc pas été pris en considération. De façon similaire, dans la décision T 344/89, la chambre avait refusé de tenir compte d'un effet technique apporté ultérieurement, parce que sa prise en considération aurait changé le caractère de l'invention.

#### 4. Homme du métier

##### 4.1 Définition de l'homme du métier - Equipe de spécialistes

Un certain nombre de décisions rendues dans le domaine de la biotechnologie ont déjà permis de donner une définition de l'homme du métier aux fins de l'article 56 CBE (cf. T 60/89, JO OEB 1992, 268 ; T 500/91). Dans l'affaire **T 223/92**, la chambre était appelée à examiner les connaissances et les compétences de l'homme du métier dans le domaine du génie génétique en octobre 1981, plus d'un an plus tard que dans l'affaire T 500/91. A cette époque, un nombre bien plus important de gènes avaient fait l'objet de méthodes de clonage et d'expression, si bien que le savoir-faire et l'expérience dans ce domaine technique progressaient rapidement. Il y a lieu de considérer que les connaissances de l'homme du métier correspondent à celles d'une équipe de spécialistes au fait de toutes les difficultés prévisibles lorsqu'ils envisa-



nierung eines neuen Gens zu erwarten seien. Man müsse aber davon ausgehen, daß dem Fachmann der Erfindergeist zur Lösung solcher Probleme fehle, für die es noch keine routinemäßigen Lösungsverfahren gebe.

In der Sache **T 455/91** stellte die Kammer Betrachtungen darüber an, wie der Fachmann wohl etwaigen Abwandlungen, Änderungen oder Anpassungen bekannter Erzeugnisse (z. B. eines Plasmids) oder Verfahren (z. B. eines Versuchsprotokolls) gegenübersteht. Sie tat dies im Hinblick auf eine möglichst objektive Beantwortung der Frage, ob die Vornahme bestimmter Änderungen in einer Struktur oder in einem Verfahren als für den Fachmann naheliegend betrachtet werden kann, ohne daß eine Ex-post-facto-Analyse vorgenommen wird.

Der Fachmann auf diesem Gebiet sei sich sehr wohl bewußt, daß selbst geringfügige strukturelle Änderungen eines Erzeugnisses (z. B. eines Vektors, eines Proteins, einer DNA-Sequenz) oder eines Verfahrens (z. B. einer Reindarstellung) drastische funktionelle Änderungen zur Folge haben könnten. Aus diesem Grunde sei der Fachmann bei der Abwandlung oder Anpassung bekannter Erzeugnisse und Verfahren eher zurückhaltend. Innerhalb der normalen Verfahrensabläufe strebe er aber durchaus sinnvolle, offenkundige Änderungen, Abwandlungen oder Anpassungen an, die wenig Aufwand und keine oder nur kalkulierbare Risiken mit sich brächten, um insbesondere praktischere oder brauchbarere Erzeugnisse zu erhalten oder ein Verfahren zu vereinfachen.

Ein auf einem bestimmten Gebiet der Gentechnik (etwa der Expression in Hefe) tätiger Fachmann halte daher Mittel, die sich auf einem benachbarten gentechnischen Gebiet (z. B. Bakterien) als möglich erwiesen hätten, dann auf seinem eigenen Gebiet für brauchbar, wenn die Übertragung des technischen Wissens problemlos und ohne offenkundige Risiken erscheine.

Näheres über diese Verfahren ist auch im Abschnitt "Erfolgserwartung", S. 43 enthalten.

#### **4.2 Fachmann- allgemeines Fachwissen**

Wie die Kammer in der Sache **T 766/91** feststellte, gilt in der Regel, daß die einschlägigen Standardhandbücher und Nachschlagewerke

lack the inventive imagination to solve problems for which there do not exist already routine methods of solution.

In **T 455/91** the board set out some reflections on what is believed to be the attitude of the person skilled in the art vis-à-vis possible changes, modifications and/or adjustments in known products (such as a plasmid) or procedures (such as an experimental protocol). It did so with a view to providing a possibly objective answer to the question whether or not the introduction of a given change in a structure or in a procedure can be seen as obvious to the skilled person, avoiding any ex post facto analysis.

The skilled person in this field is well aware of the fact that even a small structural change in a product (such as a vector, a protein, a DNA sequence) or in a procedure (a purification process for example) can produce dramatic functional changes. The said expert would rather be cautious in modifying or adjusting a known product or process. However within the normal design procedures, he would readily seek appropriate, manifest changes, modifications or adjustments which involve little trouble or work and no risks or only calculable risks, especially for the sake of obtaining a more handy or convenient product or of simplifying a procedure.

Therefore, a skilled person working in one area of genetic engineering (say, expression in yeast) would regard a means found possible in a neighbouring area of genetic engineering (say, the bacterial art) as being usable in his own area, if this transfer of technical knowledge appears to be easy and to involve no obvious risks.

For further information on these cases see also the section on expectation of success, page 43.

#### **4.2 Skilled person - common general knowledge**

In **T 766/91** the board summarised the normally accepted view that common general knowledge is represented by basic handbooks and

gent de cloner un nouveau gène. Cependant, il faut supposer que l'homme du métier n'a pas l'imagination inventive pour résoudre des problèmes pour lesquels il n'existe encore aucune méthode de résolution courante.

Dans la décision **T 455/91**, la chambre a exprimé son avis sur ce qu'elle croit être l'attitude que l'homme du métier doit adopter face à de possibles changements, modifications et/ou adaptations de produits (par ex. un plasmide) ou de procédés connus (par ex. un protocole expérimental), ce afin de donner une réponse si possible objective à la question de savoir si l'introduction d'un changement donné dans une structure ou un procédé peut être considérée comme évidente pour l'homme du métier en évitant toute analyse a posteriori.

Le spécialiste de ce domaine sait parfaitement qu'une modification structurelle mineure dans un produit (par ex. un vecteur, une protéine, une séquence d'ADN) ou dans un procédé (par ex. un procédé de purification) suffit pour entraîner de considérables changements fonctionnels. Ce même expert modifiera ou adaptera un produit ou un procédé connu avec prudence. Toutefois, dans le cadre des procédures normales de développement, il chercherait volontiers à apporter des changements, des modifications ou des adaptations appropriées et évidentes qui ne posent que peu de problèmes ou n'entraînent guère de travail ni de risques, ou alors uniquement des risques prévisibles, en particulier dans le but d'obtenir un produit plus commode ou plus pratique, ou de simplifier un procédé.

En conséquence, l'homme du métier travaillant dans un domaine du génie génétique (par ex. l'expression dans la levure) considérerait qu'un moyen tenu pour possible dans un domaine voisin du génie génétique (par ex. le génie bactérien) peut être utilisé dans son propre domaine dès lors qu'un tel transfert de connaissances techniques ne présente aucune difficulté et aucun risque évident.

Pour de plus amples informations sur ces affaires, se reporter au chapitre Espérance de réussite, page 43.

#### **4.2 Homme du métier - connaissances générales communes**

Dans l'affaire **T 766/91**, la chambre a déclaré que par connaissances générales communes, il faut normalement entendre les manuels et ouvra-

das allgemeine Fachwissen darstellen. Dabei handelt es sich um Wissen, das ein auf dem Gebiet erfahrener Fachmann haben sollte bzw. von dem er zumindest wissen muß, daß er es bei Bedarf in einem Fachbuch nachschlagen kann. Die Inhalte solcher Werke werden gern als Beleg dafür angeführt, was alles zum allgemeinen Fachwissen gehört. Die Information als solche dürfte aber schon viel früher - etwa in Forschungsunterlagen oder Patenten - veröffentlicht oder im gewerblichen Bereich offen in die Praxis umgesetzt worden sein. Sie wird in der Regel nicht dadurch zum allgemeinen Fachwissen, daß sie in einem bestimmten Handbuch oder Nachschlagewerk veröffentlicht wird, vielmehr findet sie erst dann Eingang in Handbücher und Nachschlagewerke, wenn sie bereits allgemeines Fachwissen ist. Aus diesem Grunde kann die Veröffentlichung etwa in einer Enzyklopädie oder einem Standardnachschlagewerk in der Regel als Beweis dafür genommen werden, daß eine Information nicht nur bekannt war, sondern zum allgemeinen Fachwissen gehört.

Ein Nachweis für die Behauptung, daß etwas zum allgemeinen Fachwissen gehört, ist daher nur erforderlich, wenn dies von einem anderen Beteiligten oder vom EPA in Frage gestellt wird.

In der Sache **T 632/91** stellte die Kammer fest, daß Beweismittel, auch wenn sie keinen Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit dem Stand der Technik umfassen, eine Prima-facie-Vermutung widerlegen können, derzufolge ein bestehendes allgemeines Fachwissen dem Fachmann erlaubt hätte, die strukturellen Unterschiede chemischer Verbindungen außer acht zu lassen.

## 5. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

### 5.1 "Could-would approach"

#### 5.1.1 Allgemeines

Die Tatsache, daß der Fachmann die einem technischen Mittel innewohnenden Eigenschaften kannte, so daß er theoretisch die Möglichkeit hatte, dieses Mittel in einer herkömmlichen Vorrichtung einzusetzen, besagt lediglich, daß die **Möglichkeit** bestand, das technische Mittel auf solche Weise zu verwenden, d. h., daß der Fachmann es hätte verwenden **können**. Soll jedoch aufgezeigt werden, daß diese theoretische Möglichkeit auch eine technische

textbooks on the subject in question. It is knowledge that an experienced person in this field is expected to have, or at least to be aware of to the extent that he knows he can look it up in a handbook if he needs it. Statements in such works are used as convenient references to show what is common knowledge. However, the information itself is likely to have been published much earlier, for example in research papers or patents, or to have been used openly in industrial practice. It has usually not become common general knowledge because it was published in any particular handbook or textbook, but rather it appears in handbooks or textbooks because it is already common knowledge. This is the reason that publication in, for example, an encyclopaedia or basic textbook can usually be accepted as evidence, not merely that the information was known, but that it was common general knowledge.

Therefore, substantiation of an allegation that something is common general knowledge is only required if this is challenged by another party or the EPO.

In **T 632/91** the board stated that evidence which did not comprise a comparison of the claimed subject-matter with the state of the art, may, nevertheless rebut a prima facie assumption that there existed some common general knowledge, which would have allowed the skilled person to disregard structural differences of chemical compounds.

## 5. Evidence of inventive step

### 5.1 "Could-would approach"

#### 5.1.1 General issues

The fact that the inherent properties of a technical means were known to the skilled person, so that he had the intellectual possibility to apply this means in a conventional device, merely establishes the **possibility** of using such technical means in such a manner, i.e. that the skilled person **could** have used it. However, if it is to be established that such intellectual possibility was also a technical measure which was obvious for the skilled person to use, it is necessary

ges de base sur le sujet. Ce sont les connaissances que l'homme du métier expérimenté est censé avoir ou, du moins, dont il est réputé être au courant dans la mesure où il sait qu'en cas de besoin, il peut les vérifier dans un manuel. Le contenu de tels ouvrages sont des références pratiques pour montrer ce qu'il faut entendre par connaissances communes. Toutefois, ces informations elles-mêmes ont probablement été déjà publiées bien auparavant, par exemple dans des documents de recherche ou des brevets, ou ont été utilisées publiquement dans l'industrie. Elles ne sont normalement pas devenues des connaissances générales communes par suite de leur publication dans un manuel ou un ouvrage ; c'est bien plutôt parce qu'elles étaient déjà des connaissances communes qu'elles figurent dans des manuels ou des ouvrages. C'est pourquoi l'on peut considérer qu'une publication dans, par exemple, une encyclopédie ou un ouvrage de base, constitue généralement la preuve non seulement que l'information était connue, mais encore qu'elle relevait des connaissances générales communes.

En conséquence, il y a lieu de motiver une affirmation selon laquelle quelque chose relève des connaissances générales communes uniquement si une partie ou l'OEB le conteste.

Dans la décision **T 632/91**, la chambre a estimé que des preuves qui ne comprennent pas une comparaison de l'objet revendiqué avec l'état de la technique peuvent néanmoins contredire une supposition faite à première vue, selon laquelle il existait des connaissances générales communes qui auraient permis à l'homme du métier de ne pas tenir compte des différences structurelles de composés chimiques.

## 5. Preuve de l'activité inventive

### 5.1 "Could-would approach"

#### 5.1.1 Questions générales

Le fait que l'homme du métier connaissait les propriétés intrinsèques d'un moyen technique, de sorte qu'il avait la possibilité intellectuelle d'utiliser ce moyen dans un dispositif classique, prouve simplement qu'il était **possible** d'utiliser ledit moyen technique de cette façon, autrement dit que l'homme du métier **pouvait** l'avoir utilisé. Cependant, s'il faut établir que cette possibilité intellectuelle était également une mesure technique dont l'utilisa-

Maßnahme war, deren Anwendung für den Fachmann naheliegend war, so muß gezeigt werden, daß im Stand der Technik ein Anhaltspunkt dafür erkennbar war, das bekannte Mittel und die herkömmliche Vorrichtung zur Erreichung des angestrebten technischen Ziels miteinander zu kombinieren, d. h., daß der Fachmann eine solche Kombination tatsächlich vorgenommen hätte. Ob ein solcher technischer Beweggrund vorliegt, hängt von den bekannten Eigenschaften nicht nur des Mittels, sondern auch der Vorrichtung ab (T 203/93).

### 5.1.2 Erfolgserwartung

In einigen Entscheidungen auf dem Gebiet der Gentechnik befaßte sich die Kammer mit der Frage, ob es für den Fachmann jeweils naheliegend war, vorgeschlagene Verfahrensweisen, Wege oder Methoden mit einer **angemessenen Erfolgserwartung** auszuprobieren (T 60/89, ABI. EPA 1992, 268).

In der Sache T 296/93 vertrat die Kammer bezüglich der erfinderischen Tätigkeit die Ansicht, die Tatsache, daß verschiedene Personen oder Teams gleichzeitig mit demselben Projekt befaßt seien, könne bedeuten, daß es naheliege, sich daran zu versuchen, oder daß es sich um ein interessantes Forschungsgebiet handle, aber nicht zwangsläufig, daß eine "angemessene Erfolgserwartung" bestehe. Eine angemessene Erfolgserwartung dürfe nicht mit der verständlichen "Hoffnung auf gutes Gelingen" verwechselt werden, sie bezeichne vielmehr die Fähigkeit des Fachmanns, auf der Grundlage des vor Beginn eines Forschungsprojekts vorhandenen Wissens angemessen vorherzusagen, daß das besagte Projekt innerhalb eines annehmbaren Zeitrahmens erfolgreich abgeschlossen werden könne. Je unerforschter ein technisches Forschungsgebiet, desto schwieriger seien Prognosen über den erfolgreichen Abschluß und desto geringer somit die Erfolgserwartung. Nach Ansicht der Kammer ist das Gelingen der Expression von HBV-Genen in einem rekombinanten DNA-System - unabhängig davon, ob es ein reiner "Glückstreffer", das Ergebnis einer Suche mit ungewissem Ausgang oder einer gezielten Strategie war - ein wichtiger Durchbruch in der HBV-Forschung, der aus den obigen Gründen in keiner Veröffentlichung vorweggenommen oder nahegelegt wurde. Für die Kammer war der Gegenstand des Hauptantrags daher erfinderisch.

to show that there was a recognizable pointer in the state of the art to combine such known means and such conventional device for achieving the intended technical aim, ie that the skilled person **would** have made such a combination. The existence of such a technical reason is dependent on the known properties not only of the means but also of those of the device (T 203/93).

### 5.1.2 Expectation of success

In some decisions in the field of genetic engineering the board asked the question whether in the cases in point it was obvious for the skilled person to try a suggested approach, route or method with a **reasonable expectation of success** (T 60/89, OJ EPO 1992, 268).

In T 296/93 the board held that in relation to inventive step, the fact that other persons or teams were working contemporaneously on the same project might suggest that it was "obvious to try" or that it was an interesting area to explore, but it did not necessarily imply that there was a "reasonable expectation of success". A reasonable expectation of success should not be confused with the understandable "hope to succeed", it implies the ability of the skilled person to reasonably predict, on the basis of the existing knowledge before the starting of a research project, a successful conclusion to the said project within acceptable time limits. The more unexplored a technical field of research is, the more difficult is the making of predictions about its successful conclusion and, consequently, the lower the expectation of success. In the board's view, the successful achievement of the expression of HBV genes in a recombinant DNA system, regardless of whether it was just a "lucky strike" or the result of "looking for the unexpected" or of a planned strategy, was a major breakthrough in HBV research which, for the reasons given above, no prior art document had anticipated or rendered obvious. The board concluded that the subject-matter of the main request involved an inventive step.

tion était évidente pour l'homme du métier, il y a lieu de prouver qu'il se trouvait dans l'état de la technique un indice reconnaissable permettant de combiner ce moyen connu et ce dispositif classique de manière à atteindre l'objectif technique voulu ; en d'autres termes, que l'homme du métier **aurait** réalisé une telle combinaison. L'existence de cette raison technique dépend des propriétés connues non seulement du moyen mais aussi du dispositif (T 203/93).

### 5.1.2 Espérance de réussite

Dans certaines décisions ayant trait au génie génétique, la chambre s'est demandé si, dans les affaires en question, il était évident pour l'homme du métier d'essayer de suivre, avec une **espérance de réussite raisonnable**, une démarche, une voie ou une méthode suggérées (T 60/89, JO OEB 1992, 268).

Dans l'affaire T 296/93, la chambre a estimé qu'en ce qui concerne l'activité inventive, le fait que d'autres personnes ou équipes travaillaient simultanément sur le même projet pourrait faire penser qu'il était "évident d'essayer" ou qu'il s'agissait d'un domaine méritant d'être exploré ; cela ne signifie cependant pas nécessairement qu'il y ait eu une "espérance de réussite raisonnable", notion qu'il y a lieu de ne pas confondre avec l'espoir, légitime, de réussir. L'espérance de réussite raisonnable suppose que l'homme du métier est raisonnablement en mesure de prévoir, à partir des connaissances disponibles avant le lancement d'un projet de recherche, que celui-ci est promis au succès dans un délai raisonnable. Plus un domaine de recherche technique est inexploré, plus la difficulté d'en prévoir la réussite est grande et, par conséquent, plus l'espérance de réussite est faible. De l'avis de la chambre, la réussite de l'expression de gènes HBV dans un système d'ADN recombinant, indépendamment de la question de savoir s'il s'était agi d'un "coup de chance" ou du fruit d'une "recherche de l'inattendu" voire d'une stratégie, constituait une percée importante dans la recherche sur l'HBV qui, pour les raisons précitées, n'avait été prévue ni rendue évidente par aucune antériorité. La chambre a conclu que l'objet de la requête principale comportait une activité inventive.

In der Sache **T 223/92** hatte die Kammer zu prüfen, ob die Bereitstellung von Interferon-gamma ohne die sonstigen Proteine, mit denen es normalerweise auftritt, einen erfinderischen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Die Kammer stellte in Anbetracht der Tatsache, daß bereits Interferon-alpha und Interferon-beta mittels DNA-Rekombinationstechnik hergestellt wurden, fest, daß dieses Verfahren in der Praxis auch als Möglichkeit zur Bereitstellung von Interferon-gamma in Erwägung zu ziehen gewesen wäre. Wer jedoch 1981 angesichts des Stands der Technik den Weg der DNA-Rekombinationstechnik gewählt hätte, hätte dies ungeachtet der sehr ungewissen Erfolgsaussichten nur getan, weil er beispielsweise auf persönliches Glück, Geschick und seinen Erfindergeist vertraut hätte, um die damit einhergehenden bekannten und bis dahin noch unbekannt Probleme zu überwinden, während sie den Durchschnittsfachmann veranlaßt hätten, mit einem Scheitern zu rechnen. Die Kammer gelangte zu der Überzeugung, daß nicht mit hinreichender Sicherheit feststehe, daß der Fachmann dieses Verfahren in der gegebenen Situation mit angemessener Erfolgserwartung ausprobiert hätte (s. auch S. 40).

Angesichts des nächstliegenden Standes der Technik betrachtete die Kammer die in der Sache **T 886/91** zu lösende technische Aufgabe als die exakte Identifizierung und Charakterisierung von DNA-Sequenzen der HBV-Genom-Unterart adyw. Die Kammer wies darauf hin, daß der Sachverhalt in **T 886/91** nicht mit dem in **T 223/92** und **T 500/91** zu vergleichen sei, wo die Herstellung eines teilweise bekannten Proteins in einem rekombinanten DNA-System gelungen war und aufgrund der Tatsache, daß unter den jeweiligen Umständen keine realistische Erfolgserwartung bestand, als erfinderisch betrachtet wurde. In der zu entscheidenden Sache waren die Klonierung und die Expressierung der HBV-Genom-Unterart adyw im nächstliegenden Stand der Technik bereits offenbart. Die Identifizierung und Charakterisierung der beanspruchten spezifischen Sequenzen desselben Genoms bedeutete für den Fachmann weiter nichts als die routinemäßige Durchführung von Experimenten im Rahmen der ganz normalen Praxis, bei der Wissenslücken durch Anwendung des vorhandenen Wissens geschlossen werden (s. auch **T 455/91** und **T 915/93**).

In **T 223/92** the board had to examine whether the provision of interferon-gamma free from other proteins with which it is normally associated constituted an inventive contribution to the art. The board stated that since interferon-alpha and interferon-beta had already been produced by recombinant DNA technique, this method would in practice also have been considered as a possible route to make interferon-gamma available. However, in 1981, with regard to the prior art, while someone might have opted to try the recombinant-DNA technique, the skilled person would only have attempted it - despite success being very uncertain - because, for example, he trusted in his own luck, skill and inventive ingenuity to overcome the known and the as yet unknown problems involved, even though these problems were such that the average skilled person would expect to fail. Therefore, the board was convinced that there was no sufficient certainty that the skilled person in this situation would have tried this method with any reasonable expectation of success (see also page 40).

In the light of the closest prior art the board saw the technical problem to be solved in **T 886/91** in the exact identification and characterisation of DNA sequences of HVB genome subtype adyw. The board pointed out that the situation in **T 886/91** could not be compared with the one in **T 223/92** and **T 500/91**, where production of a partially known protein in a recombinant DNA system was achieved and considered inventive on the basis of the fact that in the specific circumstances of the cases there was no realistic expectation of success. In the case in point the closest prior art had already disclosed the cloning and expression of the HBV genome subtype adyw. The identification and characterisation of the claimed specific sequences of the same genome involved for the skilled person nothing more than the carrying out of experimental work by routine means within the framework of the normal practice of filling gaps in knowledge by application of the existing knowledge (see also **T 455/91** and **T 915/93**).

Dans la décision **T 223/92**, la chambre avait examiné si la production d'un interféron gamma sans autre protéine à laquelle il est normalement associé constitue une contribution inventive à l'état de la technique. L'interféron alpha et l'interféron bêta ayant déjà été produits selon la technique de l'ADN recombinant, la chambre a estimé que cette méthode aurait également été envisagée dans la pratique comme un moyen possible de rendre l'interféron gamma disponible. En 1981, compte tenu de l'état de la technique, on aurait peut-être choisi de recourir à la technique de l'ADN recombinant; l'homme du métier, quant à lui, l'aurait essayée, bien que le succès de l'entreprise fût incertain, parce qu'il avait confiance dans sa chance, son habileté et son esprit inventif pour surmonter les problèmes connus et ceux encore inconnus, même s'ils étaient tels que l'homme du métier de compétence moyenne se serait attendu à un échec. En conséquence, la chambre était convaincue qu'il n'était pas certain que l'homme du métier, dans ce cas, eût essayé de mettre en oeuvre cette méthode avec une espérance de réussite raisonnable (cf. aussi page 40).

Compte tenu de l'état de la technique le plus proche, le problème technique à résoudre dans l'affaire **T 886/91** consistait, selon la chambre, à identifier et à caractériser de manière précise des séquences d'ADN du sous-type adyw du génome HBV. La chambre a souligné que dans cette affaire, la situation n'était pas comparable à celle qui a fait l'objet des décisions **T 223/92** et **T 500/91**, où la production d'une protéine en partie connue dans un système d'ADN recombinant a été menée à bien et considérée comme inventive eu égard au fait que dans les circonstances particulières à ces affaires, il n'y avait aucune espérance de réussite raisonnable. En l'espèce, l'état de la technique le plus proche avait déjà divulgué le clonage et l'expression du sous-type adyw du génome HBV. Pour identifier et caractériser les séquences particulières revendiquées du même génome, il suffisait que l'homme du métier effectue des expériences à l'aide de moyens ordinaires dans le cadre d'une pratique usuelle consistant à combler les lacunes du savoir en appliquant les connaissances existantes (cf. aussi **T 455/91** et **T 915/93**).

## 5.2 Kombination von Dokumenten

Für einen Fachmann ist es nicht naheliegend, ein einzelnes sehr altes Dokument, das für die Entwicklung der Technik nicht bestimmend gewesen ist und dessen Lehre dem heutigen Trend zuwiderläuft, mit dem den nächstkommenden Stand der Technik wiedergebenden Dokument zu kombinieren (s. T 261/87, T 366/89, bestätigt in **T 404/90**).

In der Sache **T 745/92** wies die Kammer darauf hin, daß die Offenbarungen zweier Vorveröffentlichungen - auch wenn sie in dieselbe IPK-Klassifikation fielen - nur dann so kombiniert werden dürften, daß auf mangelnde erfinderische Tätigkeit erkannt wird, wenn eine solche Kombination für den Fachmann bei der Lösung der Aufgabe, die der beanspruchten Erfindung zugrunde lag, naheliegend gewesen wäre.

## 5.3 Strukturelle Ähnlichkeit chemischer Verbindungen

In der Sache **T 852/91** ging es in der Anmeldung um substituierte Indole und Indazole der Formel I und ihre pharmazeutisch brauchbaren Salze, wobei sowohl die Verbindungen als auch die Salze als Leukotrien-Antagonisten verwendet werden können. Die technische Aufgabe lautete, weitere Indole und Indazole mit Leukotrien-antagonistischen Eigenschaften bereitzustellen. Gelöst wurde die technische Aufgabe im wesentlichen durch die in Anspruch 1 definierten Verbindungen der Formel I.

Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht erfinderisch gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik in Entgegenhaltung A, in der alle offenbarten Verbindungen Leukotrien-antagonistische Eigenschaften hätten. Sie kam zu dem Ergebnis, daß die anmeldungsgemäßen Verbindungen denen der Entgegenhaltung A strukturell sehr ähnlich und deshalb mangels unerwarteter Wirkungen naheliegend seien.

Die Kammer schloß sich dieser Argumentation jedoch nicht an, sondern stellte folgendes fest: Neuen chemischen Verbindungen die erfinderische Tätigkeit abzusprechen, weil sie bekannten chemischen Verbindungen strukturell ähnlich sind, kommt der Unterstellung gleich, der Fachmann hätte erwartet, daß die neuen Verbindungen als Mittel zur erfindungsgemäßen Lösung der zugrundeliegenden technischen Aufgabe

## 5.2 Combination of documents

It would not be obvious to a skilled person to combine an isolated, very old document, which had not given rise to a trend in the art and whose teaching ran counter to the present trend, with the document reflecting the nearest state of the art (see T 261/87, T 366/89 confirmed in **T 404/90**).

In **T 745/92** the board pointed out that the disclosure of two prior documents - even if they are classified under the same IPC classification - may only be combined so as to result in a finding of lack of inventive step if such combination would have been obvious to a skilled person seeking to solve the problem underlying the claimed invention.

## 5.3 Structural similarity of chemical compounds

In **T 852/91** the application related to substituted indoles and indazoles of formula I and their pharmaceutically acceptable salts, which compounds and salts are useful in antagonising the action of leukotrienes. The technical problem was to provide further indoles and indazoles with leukotriene antagonising properties. The technical problem was essentially solved by the compounds of formula I as defined in claim 1.

The examining division had refused the application on the grounds that the subject-matter of claim 1 was not inventive over document A, the nearest prior art, where all the compounds disclosed had leukotriene antagonising properties. It concluded that the compounds of the application were structurally closely related to those of document A and, thus, in the absence of any showing of an unexpected effect, obvious vis-à-vis the latter.

The board, however, did not accept this argumentation and stated: To deny inventive step for novel chemical compounds because of their structural similarity to known chemical compounds amounts to an assertion that a skilled person would have reasonably expected the same similar usefulness of both the known and the novel compounds as the means for solving the technical problem underlying the application in ques-

## 5.2 Combinaison de documents

Pour l'homme du métier, il n'est pas évident de combiner un unique document très ancien, sans importance pour le progrès de la technique et dont l'enseignement va à l'encontre des tendances actuelles, avec un document rendant compte de l'état de la technique le plus proche (cf. T 261/87, T 366/89, confirmé dans **T 404/90**).

Dans l'affaire **T 745/92**, la chambre a souligné que les divulgations de deux antériorités - même si elles figurent dans la même classe de la CIB - ne peuvent être combinées de manière à conclure à l'absence d'activité inventive que si cette combinaison est évidente pour l'homme du métier cherchant à résoudre le problème qui sous-tend l'invention revendiquée.

## 5.3 Similitude de structure entre des composés chimiques

Dans l'affaire **T 852/91**, la demande concernait des indoles et des indazoles substitués de formule I ainsi que leurs sels acceptables d'un point de vue pharmaceutique, ces composés et sels servant à neutraliser l'action des leucotriènes. Le problème technique consistait à produire de nouveaux indoles et indazoles présentant des propriétés hostiles aux leucotriènes. Il a été résolu essentiellement par les composés de formule I telle que définie à la revendication 1.

La division d'examen a rejeté la demande au motif que l'objet de la revendication 1 était dénué d'activité inventive par rapport au document A, qui constitue l'état de la technique le plus proche, où tous les composants divulgués présentent des propriétés neutralisant les leucotriènes. En conclusion, elle a déclaré que les composants énumérés dans la demande étaient, de par leur structure, étroitement liés à ceux du document A et, de ce fait, évidents par rapport à ceux-ci en l'absence de preuve quant à un effet inattendu.

La chambre, toutefois, n'a pas accepté cette argumentation, déclarant que dénier l'activité inventive à des composés chimiques nouveaux parce qu'il existe une similitude de structure entre eux et des composés chimiques connus revient à affirmer que l'homme du métier aurait raisonnablement escompté la même utilité pour les composés connus et les composés nouveaux en tant que moyens permettant de résoudre le

ebenso gut oder ähnlich gut geeignet sind wie die bekannten. Eine solche Erwartung wäre begründet, wenn der Fachmann entweder aufgrund des allgemeinen Fachwissens oder aufgrund einer bestimmten Offenbarung wüßte, daß die bestehenden strukturellen Unterschiede der chemischen Verbindungen so gering sind, daß sie keinen wesentlichen Einfluß auf die Eigenschaften haben, die für die Lösung der technischen Aufgabe von Bedeutung sind, und deshalb vernachlässigt werden könnten. Die Kammer hielt den Gegenstand des Anspruchs 1 für erfinderisch.

#### 5.4 Äquivalente

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind Äquivalente, die in einer Vorveröffentlichung nicht offenbart sind, für die Beurteilung der Neuheit nicht heranzuziehen, da dies in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit gehört (s. auch Richtlinien C-IV, 7.2). Die Beschwerdekammer ging in ihrer Entscheidung **T 697/92** auf den Begriff "äquivalente Mittel" ein. Danach sind zwei Mittel dann äquivalent, wenn sie trotz unterschiedlicher Ausführungsart dieselbe Funktion im Hinblick auf dasselbe Ergebnis erfüllen. Beide Mittel üben dieselbe Funktion aus, wenn sie von demselben Grundgedanken ausgehen, d. h., wenn sie dasselbe Prinzip auf dieselbe Weise anwenden. Das Ergebnis ist die Gesamtheit der von dem Mittel erzeugten technischen Wirkungen. Damit die Mittel als äquivalent angesehen werden können, müssen sie zu einem der Art und Qualität nach gleichen Ergebnis gelangen. Ein Mittel ist daher nicht äquivalent, wenn es aufgrund seiner anderen Ausführungsform zu einem Ergebnis führt, das zwar von gleicher Art ist, aber eine andere Qualität oder einen anderen Wirkungsgrad aufweist. Dabei ist es nicht einmal notwendig, daß das Ergebnis besser ist; es genügt, wenn es anders ist, da nicht das Ergebnis an sich patentierbar ist, sondern das Mittel, mit dem es erzielt wird.

In der vorliegenden Sache bejahte die Beschwerdekammer die erfinderische Tätigkeit, da die Mittel nicht äquivalent waren. Sie hatten zwar im großen und ganzen dieselbe Funktion, unterschieden sich aber in ihrer Ausführungsart und in der Qualität des erzielten Ergebnisses.

#### 5.5 Aufgabenerfindungen

Die Entdeckung einer unerkannten Aufgabe kann unter Umständen zu

tion. Such an expectation would be justified if the skilled person knew, be it from common general knowledge or from some specific disclosure, that the existing structural differences of the chemical compounds concerned were so small that they would have no essential bearing on those properties, which are important for solving the said technical problem, and could be disregarded. The board held that the subject-matter of claim 1 involved an inventive step.

#### 5.4 Equivalents

According to established board of appeal jurisprudence, equivalents which are not disclosed in a published document must not be considered in assessing novelty as this properly belongs to the examination for inventive step (see also Guidelines C-IV, 7.2). In **T 697/92**, the board dealt with the concept of "equivalent means", according to which two means are equivalent if, despite having different embodiments, they fulfil the same function with regard to the same result. Both means perform the same function if they share the same basic idea, ie if they apply the same principle in the same way. The result is the totality of the technical effects produced by the means. In order to be considered as equivalents, the means must achieve the same kind and quality of result. A means is thus not equivalent if, because of its different embodiment, it leads to a result of the same kind but of a different quality or degree of effectiveness. The result need not even necessarily be better; it is sufficient for it to be different, since it is not the result itself which is patentable but the means by which it is achieved.

In the present case the board held that there was an inventive step, as the means were not equivalent: whilst they had more or less the same function, they differed in their embodiments and the quality of the result achieved.

#### 5.5 Problem inventions

The discovery of an unrecognised problem may in certain circum-

problème technique qui sous-tend la demande incriminée. Une telle prévision serait justifiée si l'homme du métier savait, grâce à des connaissances générales communes ou à une divulgation donnée, que les différences structurelles existant entre les composés chimiques concernés étaient à ce point minimales qu'elles n'auraient aucune incidence fondamentale sur les propriétés requises pour résoudre le problème technique, de sorte qu'elles pourraient être négligées. La chambre a estimé que l'objet de la revendication 1 comportait une activité inventive.

#### 5.4 Equivalents

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il y a lieu, pour apprécier la nouveauté, de ne pas prendre en considération les équivalents qui n'ont pas été divulgués dans une antériorité, étant donné que ceux-ci relèvent de l'examen de l'activité inventive (cf. aussi les Directives C-IV, 7.2). Dans la décision **T 697/92**, la chambre de recours s'est penchée sur la notion de "moyens équivalents". Selon elle, deux moyens sont équivalents lorsqu'ils remplissent la même fonction pour conduire au même résultat, et ce malgré leurs modes de réalisation différents. Deux moyens remplissent la même fonction lorsqu'ils procèdent de la même idée fondamentale, c'est-à-dire lorsqu'ils appliquent le même principe de la même manière. Le résultat est l'ensemble des effets techniques produits par le moyen. Pour être équivalents, il faut que les moyens conduisent à un résultat de même nature et de même qualité. En conséquence, un moyen n'est pas équivalent dès lors que son mode de réalisation différent conduit à un résultat de même nature mais de qualité ou d'efficacité différente. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'obtenir un résultat meilleur; il suffit qu'il soit différent, car ce n'est pas le résultat en soi qui est brevetable, mais le moyen par lequel il est obtenu.

En l'espèce, la chambre de recours a admis l'activité inventive, puisque les moyens n'étaient pas équivalents. Bien que remplissant en gros la même fonction, ils se distinguaient par leur mode de réalisation et la qualité du résultat obtenu.

#### 5.5 Inventions de problème

La découverte d'un problème méconnu peut constituer dans cer-

einem patentierbaren Gegenstand führen, auch wenn die beanspruchte Lösung rückwirkend betrachtet einfach und an sich naheliegend ist (s. T 2/83, ABI. EPA 1984, 265; T 225/84). In einer neuen Aufgabenstellung kann aber dann kein Beitrag zur erfinderischen Qualifikation der Lösung vorliegen, wenn sie vom Durchschnittsfachmann hätte gestellt werden können (T 109/82, ABI. EPA 1984, 473). Außerdem ist zu berücksichtigen, daß es zu den üblichen Aufgaben des Fachmanns gehört, sich ständig zu bemühen, Nachteile zu beseitigen und zu überwinden und Verbesserungen bekannter Vorrichtungen oder Erzeugnisse zu erzielen (s. T 15/81, ABI. EPA 1982, 2 und T 195/84, ABI. EPA 1986, 121). In Anlehnung an diese Rechtsprechung befand die Kammer in den Entscheidungen **T 630/92**, **T 798/92** und **T 578/92**, daß das Stellen der Aufgabe dem beanspruchten Gegenstand keinen erfinderischen Charakter verleihen kann.

In der Sache **T 971/92** unterstrich die Kammer, daß das Erkennen gewöhnlicher technischer Aufgaben, die der üblichen Tätigkeit des Fachmanns zugrunde liegen - wie etwa Mängelbeseitigung, Parameteroptimierung, Energie- und Zeiteinsparung -, nicht erfinderisch sein kann. Das Erkennen einer technischen Aufgabe kann daher nur unter ganz besonderen Umständen zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Will sich ein Anmelder aber dennoch darauf berufen, daß die erfinderische Tätigkeit im Erkennen einer technischen Aufgabe besteht, deren Lösung ja offensichtlich naheliegend ist, so muß zumindest das Erfordernis erfüllt sein, daß die Anmeldung in der eingereichten Fassung die technische Aufgabe deutlich und unmißverständlich offenbart.

In der Sache **T 566/91** bezog sich die Erfindung auf eine weiche Nystatin-Zubereitung in Pastillenform zur Behandlung von Candidose der Mundschleimhaut. Hier ließ die Kammer das Vorbringen der Beschwerdeführer nicht gelten, die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe bestehe in dem unerkannten Problem, daß Patienten die vorgesehene Behandlung nur mangelhaft befolgten. Die Kammer hielt diese Vorgehensweise für nicht realistisch, weil das bloße Stellen einer Aufgabe, selbst wenn sie neu sein sollte, nicht zum erfinderischen Charakter ihrer Lösung beiträgt, wenn sie vom Durchschnittsfachmann hätte gestellt werden können. Dies sei aber der Fall, wenn - wie in der betreffenden

stances give rise to patentable subject-matter in spite of the fact that the claimed solution is retrospectively trivial and in itself obvious (see T 2/83, OJ EPO 1984, 265; T 225/84). The posing of a new problem does not represent a contribution to the inventive merits of the solution if it could have been posed by the average person skilled in the art (T 109/82, OJ EPO 1984, 473). It also has to be taken into consideration that it is the normal task of the skilled person to be constantly occupied with the elimination of deficiencies, with the overcoming of drawbacks and with the achievement of improvements of known devices and/or products (see T 15/81, OJ EPO 1982, 2, and T 195/84, OJ EPO 1986, 121). Following this jurisprudence the boards held in **T 630/92**, **T 798/92** and **T 578/92** that the posing of the problem could not confer any inventive merit on the claimed subject-matter.

In **T 971/92** the board emphasised that the appreciation of conventional technical problems which form the basis of the normal activities of the notional person skilled in the art, such as the removal of shortcomings, the optimisation of parameters, the saving of energy or time, cannot involve an inventive step. The appreciation of a technical problem may thus only contribute to the inventive step in very exceptional circumstances. However, if an applicant nevertheless wishes to rely on an assertion that the inventive activity resides in the recognition of a technical problem to which the solution is admittedly obvious then the minimum requirement that must be fulfilled is that this technical problem be clearly and unambiguously disclosed in the application as filed.

In **T 566/91** the invention related to a soft nystatin pastille formulation for treatment of candidiasis in the oral cavity. In the case in point the board did not agree with the submission by the appellants that the technical problem underlying the patent in suit consisted in the unrecognised problem of poor patient compliance. The board stated that this approach was not realistic because the mere posing of a problem, even if it were new, does not represent a contribution to the inventive merits of a solution to that problem if it could have been posed by the average person skilled in the art. Such is the case where, as here, a problem necessarily comes to light when an object or product is used. Consequently, a problem

tains cas un objet brevetable, même si en elle-même la solution revendiquée apparaît rétrospectivement banale et évidente (cf. T 2/83, JO OEB 1984, 265 ; T 225/84). Un problème posé nouveau ne peut toutefois pas contribuer à conférer une valeur inventive à sa solution, lorsque l'homme du métier doué d'aptitudes moyennes aurait pu lui aussi formuler le même problème (T 109/82, JO OEB 1984, 473). Il convient par ailleurs de garder à l'esprit qu'il est normal pour l'homme du métier de toujours veiller à remédier aux insuffisances, à surmonter les inconvénients et à améliorer les dispositifs et/ou les produits connus (cf. T 15/81, JO OEB 1982, 2 et T 195/84, JO OEB 1986, 121). Conformément à cette jurisprudence, les chambres ont estimé dans les décisions **T 630/92**, **T 798/92** et **T 578/92** que la formulation du problème ne confère aucune inventivité à l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **T 971/92**, la chambre a relevé qu'il ne saurait y avoir d'activité inventive dans l'appréciation de problèmes techniques classiques qui constituent la base des tâches ordinaires de l'homme du métier, comme la suppression d'imperfections, l'optimisation de paramètres, l'économie d'énergie ou de temps. De fait, l'appréciation d'un problème technique contribue à l'activité inventive uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, lorsqu'un demandeur tient néanmoins à se prévaloir d'une affirmation selon laquelle l'activité inventive réside dans la reconnaissance d'un problème technique dont la solution est, de l'aveu général, évidente, il faut au moins que ce problème technique soit divulgué en termes clairs et non équivoques dans la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 566/91**, l'invention concernait une composition de pastille de nystatine molle destinée au traitement de la candidose dans la cavité buccale. Dans cette affaire, la chambre n'a pas partagé le point de vue défendu par les requérants selon lequel le problème technique qui sous-tend le brevet attaqué est un problème méconnu, qui réside dans la réticence des patients à se conformer au traitement. La chambre a qualifié cette démarche d'irréaliste, la simple formulation d'un problème, même nouveau, ne constituant pas une contribution à l'inventivité d'une solution à ce problème dès lors que celui-ci aurait pu être formulé par l'homme du métier de compétence moyenne. Tel est le cas lorsque,

Sache - ein Problem zwangsläufig bei der Benutzung eines Gegenstands oder eines Erzeugnisses ans Licht komme. Eine Aufgabe, die lediglich in der Feststellung besteht, daß in einer bestimmten Situation klare Anweisungen offenkundig nicht befolgt werden, nämlich daß Patienten eine Nystatin-Zubereitung wegen des unangenehmen Geschmacks des Wirkstoffes nicht anweisungsgemäß einnehmen, könne daher nicht als die eigentlich zu lösende Aufgabe betrachtet werden, zumal nach dem Aufgabe-Lösungs-Prinzip die einem Patent oder einer Patentanmeldung zugrundeliegende Aufgabe gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik objektiv formuliert werden müsse.

In der Sache **T 540/93** betraf die Anmeldung eine Türe für Haustiere, durch die Katzen und Hunde einen Raum direkt und ohne Hilfe betreten können. Die Haustiertüre des nächstliegenden Stands der Technik hatte den Nachteil, daß ein Tier, das seine Pfote bereits durch die Türklappe gesteckt hatte, dann aber doch nicht durch die Öffnung schlüpfen wollte, bei dem Versuch, die zwischen der Klappe und dem Durchgang steckengebliebene und eingeklemmte Pfote zurückzuziehen, in Schwierigkeiten geraten oder sich sogar verletzen konnte. Daher bestand nach Ansicht der Kammer die objektive Aufgabe darin, Pfortenverletzungen zu verhindern, wenn das Tier seine Meinung ändert und die Klappe nicht mehr passieren will.

Die Kammer widersprach dabei der Prüfungsabteilung, die das Problem der Pfortenverletzung für naheliegend gehalten hatte. Es mag durchaus wiederholt Zwischenfälle durch Einklemmen der Pfoten gegeben haben, allerdings kaum mit ein und demselben Tier, da dieses entweder gelernt hätte, die Klappe zu passieren, oder sie künftig ganz gemieden hätte. In einigen Fällen seien die Tiere wohl von selbst freigekommen, hätten ihren Haltern aber nicht berichten können, wie es zu dem Unfall gekommen sei. So könne diese Funktionsstörung, obwohl sie wiederholt aufgetreten sei, nicht als wiederholbar bezeichnet werden, weil die Versuchsbedingungen - bis die Ursache der Verletzung oder der Grund, warum ein Tier die Benutzung der Klappe verweigerte, erkannt waren - schwer zu reproduzieren gewesen seien; schließlich hätten sich nur einige Tiere die Pfote eingeklemmt und auch dies wahrscheinlich nur ein einziges Mal.

which amounts to no more than noticing an obvious non-compliance with an obvious desideratum in a given situation, namely poor patient compliance using nystatin formulation as a result of the unpleasant taste of the active substance, could not be retained as the actual problem to be solved, all the more since, in accordance with the problem and solution approach, the problem underlying a patent or patent application must be objectively defined vis-à-vis the closest prior art.

In **T 540/93** the application related to a pet door whereby cats and dogs may unaided enter directly into a room. The closest prior art pet door suffered from the disadvantage that a pet, having once pushed its paw under the flap but then deciding not to continue passing through the door, may encounter difficulty or even injury when trying to retract its paw which becomes trapped and wedged between the flap and the tunnel portion. The board, therefore, saw the objective problem as being to avoid paw injury if the pet changed its mind about proceeding through the pet door.

The board did not agree with the examining division that the paw injury problem was obvious. Paw trapping incidents may well have occurred repeatedly, but hardly with the same pet, since it either would have learnt how to proceed through the door or would have avoided the door in the future. In some cases the pet would have freed itself but of course could not report to the owner why the accident had happened. While the malfunctioning occurred repeatedly it could not be said to be repeatable since - until the cause of pet injury or the reason why a pet refused to use the door were determined - the conditions for testing were hard to reproduce; only some pets would trap their paws and even then each pet probably only once.

comme en l'espèce, un problème ne manque pas de se manifester lorsqu'un objet ou un produit est utilisé. En conséquence, un problème qui revient à simplement constater qu'il n'est manifestement pas déferé à un désir manifeste dans une situation donnée, à savoir la réticence des patients à utiliser une composition de nystatine en raison du goût désagréable de la substance active, ne peut être considéré comme le véritable problème à résoudre, d'autant que, conformément à l'approche problème-solution, il faut que le problème qui sous-tend un brevet ou une demande de brevet soit objectivement défini par rapport à l'état de la technique le plus proche.

Dans l'affaire **T 540/93**, la demande concernait une porte pour animaux domestiques qui permet aux chats et aux chiens d'entrer directement, sans aide, dans une pièce. Le dispositif selon l'état de la technique le plus proche présentait l'inconvénient de mettre l'animal en difficulté, voire de le blesser, lorsqu'après avoir posé sa patte sous l'abattant mais ayant décidé ensuite de ne pas franchir la porte, il essaie de retirer sa patte, qui reste prise au piège et bloquée entre l'abattant et le tunnel. Selon la chambre, le problème objectif consiste à éviter toute blessure à la patte lorsque l'animal a changé d'avis alors qu'il se disposait à franchir la porte.

Contrairement à la division d'examen, la chambre a estimé que le problème de la blessure à la patte n'était pas évident. Des accidents où la patte se trouve prise au piège arrivent peut-être fréquemment, mais rarement avec le même animal, qui aurait, soit appris comment franchir la porte, soit évité la porte à l'avenir. L'animal aurait pu quelquefois se libérer seul mais, évidemment, aurait été incapable de faire savoir à son maître pourquoi l'accident était produit. Si le dysfonctionnement s'est produit de manière répétée, il n'en est pas pour autant reproductible puisque - jusqu'à ce que l'origine de la blessure ou la raison pour laquelle l'animal refuse de franchir la porte soit déterminée - les conditions d'expérimentation sont difficiles à reproduire, car seuls quelques animaux auraient leurs pattes bloquées et, même dans ce cas, probablement une seule fois.



Die Kammer gelangte daher zu dem Ergebnis, daß das Erkennen dieser speziellen Aufgabe zur erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands beiträgt.

### 6. Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit

Beweisanzeichen bilden lediglich Hilfserwägungen für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Solche Hilfserwägungen können Voraussetzung für eine positive Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sein, sind dies jedoch nicht zwangsläufig (T 1072/92).

In der Sache T 453/92 bestätigte die Kammer die ständige Rechtsprechung, wonach die Existenz eines Vorurteils nur anhand des allgemeinen Fachwissens auf dem fraglichen Gebiet, wie es in der Regel in einem Standardwerk oder Lehrbuch dargestellt ist, belegt werden kann, da den technischen Informationen in einer Patentschrift oder einem wissenschaftlichen Artikel möglicherweise besondere Voraussetzungen oder die persönliche Ansicht des Verfassers zugrunde liegt (s. auch T 461/92).

In der Sache T 347/92 wies die Kammer darauf hin, daß das Auffinden eines relativ kleinen Ausschnitts in einem Bereich, der nach der Lehre der neuesten Veröffentlichungen als unzugänglich galt, nicht als für den Fachmann naheliegend betrachtet werden könne.

In einigen Entscheidungen wurde das Alter von Entgegenhaltungen, die lange vor der Anmeldung bekannt waren, als Beweisanzeichen für das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit gewertet. Das Alter von Entgegenhaltungen kann jedoch nur dann ein Anzeichen für erfinderische Tätigkeit sein, wenn während der gesamten Zeit zwischen dem Tag des Bekanntwerdens der Entgegenhaltungen und dem der Erfindung die Notwendigkeit bestand, eine ungelöste Aufgabe zu lösen (T 79/82 und T 295/94).

In der Sache T 986/92 stellte die Kammer fest, daß zwischen der Anmeldung des amerikanischen Patents, das in der Verhandlung als nächstliegender Stand der Technik betrachtet wurde, und der des fraglichen europäischen Patents mehr als 70 Jahre lagen, in denen dieser Stand der Technik den Fachmann

Therefore, the board concluded that the recognition of this particular problem contributed to the inventive step of the subject-matter.

### 6. Indicia for inventive step

Indicia are merely auxiliary considerations in the assessment of inventive step. They may - but must not - be a requirement for affirming the existence of an inventive step (T 1072/92).

In T 453/92 the board confirmed the established jurisprudence that the existence of a prejudice can only be demonstrated by common general expert knowledge in the field concerned, as represented in general in a standard work or textbook, since the technical information in a patent specification or a scientific article may be based on special premises or on the view of the drafter (see also T 461/92).

In T 347/92 the board pointed out that the finding of a relatively small operating window in an area which, according to the teaching of the most recent publications, was considered inaccessible, could not be considered obvious to a person skilled in the art.

In a number of decisions the age of citations known long before the filing date was adjudged to support the existence of an inventive step. However, the age of documents may only be an indication for inventive step if a need for the solution of an unsolved problem had existed for the whole time between the date of the documents and that of the invention (T 79/82 and T 295/94).

In T 986/92 the board of appeal noted that more than 70 years had elapsed between the filing of the US patent, considered during the discussions as constituting the nearest state of the art, and that of the European patent in question, without it ever occurring to the skilled person to produce the invention claimed.

En conséquence, la chambre a conclu que la reconnaissance de ce problème particulier confère à l'objet une activité inventive.

### 6. Indices de preuve de l'activité inventive

Pour apprécier l'activité inventive, les indices de preuve doivent être pris en considération uniquement à titre auxiliaire. De telles considérations auxiliaires peuvent permettre d'apprécier l'activité inventive de manière positive, mais elles ne sont pas obligatoires (T 1072/92).

Dans la décision T 453/92, la chambre a confirmé la jurisprudence établie selon laquelle l'existence d'un préjudice peut être prouvée uniquement sur la base des connaissances générales communes du spécialiste dans le domaine concerné, qui revêtent généralement la forme d'un ouvrage de base ou d'un manuel, étant donné que l'information technique contenue dans un fascicule de brevet ou un article scientifique peut être fondée sur des principes spéciaux ou sur le point de vue du rédacteur (cf. aussi T 461/92).

Dans l'affaire T 347/92, la chambre a souligné que la découverte d'un créneau fonctionnel relativement étroit dans un domaine qui, selon l'enseignement des publications les plus récentes, était jugé inaccessible, ne peut être considérée comme évidente pour l'homme du métier.

Dans quelques décisions, l'ancienneté de documents connus bien longtemps avant la demande a été considérée comme un indice prouvant l'existence d'une activité inventive. Cependant, l'âge des documents peut uniquement donner une indication pour l'activité inventive lorsqu'entre la date à laquelle ces documents sont parus et celle de l'invention, un problème irrésolu appelait une solution (T 79/82 et T 295/94).

Dans l'affaire T 986/92, la chambre de recours a noté que plus de soixante-dix ans s'étaient écoulés entre le dépôt du brevet américain considéré au cours des débats comme constituant l'état de la technique le plus proche et celui du brevet européen en cause sans que cet état de la technique n'ait inspiré à

nicht zur Realisierung der beanspruchten Erfindung angeregt habe, woraus deutlich hervorgehe, daß sich die beanspruchte Erfindung keineswegs in naheliegender Weise aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik ergebe.

In der Sache **T 203/93** betrachtete die Kammer einen Zeitraum von 11 Jahren bei einem technischen Gebiet, auf dem eine sehr intensive Entwicklung betrieben wird, als weiteres Beweisanzeichen dafür, daß die beanspruchte Verwendung bekannter Mittel nicht naheliegend war.

In der Sache **T 330/92** wurden die Druckschriften, die die allgemeinen Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Anmeldung (Spritzgußtechnik in bezug auf Schutzhüllen für Scheckkarten) widerspiegeln, bereits mindestens 17 Jahre vor dem Anmeldetag des angefochtenen Patents veröffentlicht. Die Beschwerdekammer führte aus, daß die Elemente, die zur Kombination der Merkmale des Anspruchs 1 hätten führen können, somit bereits über eine lange Zeit im Stand der Technik bekannt gewesen seien. Trotzdem sei die Fachwelt in dieser langen Zeit gegenüber diesen Kenntnissen "blind" gewesen. Auch andere Anmelder in diesem Fachgebiet hätten diese Kenntnisse nicht benutzt. Dies stelle in diesem konkreten Fall ein starkes Indiz für das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit dar.

Daß der gesamte vorliegende Stand der Technik in eine andere Richtung als das angefochtene Patent wies, wurde als weiteres Indiz, das für den erfinderischen Charakter der Lösung sprach, gewertet. Die Kombination der bekannten Merkmale lag somit nicht nahe.

## II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

### A. Ausreichende Offenbarung

#### 1. Zusammenhang zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ

##### 1.1 Ausreichende Offenbarung und Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung

Eine Reihe von Entscheidungen bringen anknüpfend an T 409/91 (ABI. EPA 1994, 653) das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung (Art. 83 EPÜ) mit dem Erfordernis der Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung (Art. 84 EPÜ) in Zusammenhang, wenn nur ein Weg zur Ausführung einer breit bean-

This showed that the invention was by no means obvious from the state of the art cited.

In **T 203/93** the board regarded a period of 11 years in a fast-developing technical field as a relevant further indication supporting the conclusion that the claimed use of known means was not obvious.

In **T 330/92** the documents reflecting the general knowledge available to experts in the field of the application (injection mould technology for cashcard holders) had been published at least 17 years before the filing date of the contested patent. The board of appeal pointed out that the elements which could have led to the feature combination of claim 1 had thus long been known in the prior art. Nevertheless the experts had for all this time been "blind" to these findings. Nor had other applicants in the same field made use of the knowledge in question. There was thus a strong indication of the existence of an inventive step in this particular case.

The fact that all the prior art concerned pointed in a different direction to the contested patent was considered as lending further support to the solution's inventiveness. The combination of the known features was therefore not obvious.

## II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

### A. Sufficiency of disclosure

#### 1. Relationship between Article 83 and Article 84 EPC

##### 1.1 Sufficiency of disclosure and support of the claims by the description

Several decisions, referring back to T 409/91 (OJ EPO 1994, 653), consider sufficiency of disclosure (Art. 83 EPC) in conjunction with the requirement that the claims be supported by the description (Art. 84 EPC) if only one way of carrying out a broadly claimed invention is disclosed. Sufficiency of disclosure was

l'homme du métier l'idée de réaliser l'invention revendiquée, ce qui montre bien que l'invention revendiquée ne découlait nullement à l'évidence de l'état de la technique opposé.

Dans l'affaire **T 203/93**, la chambre a considéré qu'une période de onze ans, dans un domaine technique où d'importants efforts de développement ont été déployés, était un indice pertinent supplémentaire à l'appui de la constatation selon laquelle l'utilisation revendiquée d'un moyen connu n'était pas évidente.

Dans l'affaire **T 330/92**, les documents qui exposent les connaissances générales dans le domaine de la demande (technique du moulage par injection pour la fabrication d'étuis de protection pour carte bancaire) avaient été publiés au moins dix-sept ans déjà avant la date de dépôt du brevet attaqué. Selon la chambre de recours, les éléments qui auraient pu conduire à la combinaison des caractéristiques de la revendication 1 étaient donc connus comme faisant partie de l'état de la technique depuis longtemps. Pourtant, les spécialistes n'ont pas pris en considération ces connaissances pendant tout ce temps. D'autres demandeurs dans ce domaine n'ont pas non plus eu recours à ces connaissances. Ceci constitue en l'espèce un solide indice de l'existence d'une activité inventive.

Le fait que l'état de la technique indique une autre direction que le brevet attaqué a été considéré comme un autre indice en faveur de l'inventivité de la solution. En conséquence, la combinaison des éléments connus n'était pas évidente.

## II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

### A. Exposé suffisant

#### 1. Relation entre les articles 83 et 84 CBE

##### 1.1 Exposé suffisant et fondement des revendications sur la description

Dans le droit fil de la décision T 409/91 (JO OEB 1994, 653), une série de décisions met en rapport l'exigence selon laquelle l'invention doit être exposée de manière suffisamment claire et complète (art. 83 CBE) avec celle selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description (art. 84 CBE), lorsqu'un

spruchten Erfindung offenbart ist. In den Fällen des Einspruchs gegen ein erteiltes Patent wurde die ausreichende Offenbarung untersucht, bei Beschwerden gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung die Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung.

In der Entscheidung **T 435/91** (ABI. EPA 1995, 188), einem Inter-partes-Verfahren, war eines der wesentlichen technischen Merkmale des Anspruchs 1, nämlich ein Additiv, das eine Reinigungs- und Waschmittelzusammensetzung in die hexagonale Flüssigkristallphase überführt, nur durch seine Funktion definiert. Eine solche Definition bezieht sich also ganz abstrakt auf eine unbestimmte Vielzahl möglicher Alternativen, die chemisch ganz unterschiedlich zusammengesetzt sein können, solange sie das gewünschte Ergebnis liefern. Der Patentinhaber räumt ein, daß es nicht möglich sei, anhand der in der Patentschrift enthaltenen Angaben und des allgemeinen Fachwissens andere erfolgversprechende Komponenten zu ermitteln als die ausdrücklich erwähnten.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß dem Fachmann all diese Alternativen auch zur Verfügung stehen müßten, wenn die Definition den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ genügen soll. 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. Die vorhandenen Informationen müssen den Fachmann in die Lage versetzen, das angestrebte Ergebnis im gesamten Bereich des Anspruchs, der die betreffende funktionelle Definition enthält, ohne unzumutbaren Aufwand zu erreichen, und die Beschreibung muß mit oder ohne das einschlägige allgemeine Fachwissen eine in sich geschlossene technische Lehre vermitteln, wie man zu diesem Ergebnis gelangt. Fehlschläge können nur als Ausnahmeerscheinung hingenommen werden.

In der Entscheidung **T 456/91** (Inter-partes-Verfahren) beanspruchte der Patentinhaber eine pharmazeutische

examined in cases involving oppositions to a granted patent; appeals against refusal of the patent application looked at the support given to the claims by the description.

In decision **T 435/91** (OJ EPO 1995, 188), in inter partes proceedings, one of the essential technical features of claim 1, ie an additive which forces a detergent composition into the hexagonal liquid crystal phase, was defined only by its function. This mode of definition comprises an indefinite and abstract host of possible alternatives, which may have quite different chemical compositions, as long as they achieve the desired result. The patentee admitted that it was not possible to identify, on the basis of the information contained in the patent specification or of common general knowledge, other compounds than those specifically mentioned as bringing about the desired effect.

The board was of the opinion that the compositions must all be available to the skilled person if the definition is to meet the requirements of Article 83 EPC. This approach is based on the general legal principle that the protection conferred 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 being extended to subject-matter which, after reading the patent specification, would still not be at the disposal of the skilled person. 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 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. Only exceptional failures can be tolerated.

In **T 456/91** (inter partes) the patent proprietor claimed a pharmaceutical composition designed for sustained

seul mode de réalisation est divulgué pour une invention faisant l'objet d'une revendication de vaste portée. Les chambres ont examiné, dans le cas d'une opposition formée contre un brevet délivré, si l'exposé de l'invention était suffisant, et, dans le cas d'un recours contre le rejet d'une demande de brevet, si les revendications se fondaient sur la description.

Dans la décision **T 435/91** (JO OEB 1995, 188), rendue dans une procédure inter partes, l'une des caractéristiques techniques essentielles de la revendication 1, à savoir un additif forçant une composition détergente à venir en phase de cristaux liquides hexagonaux, n'était définie que par sa fonction. Ce type de définition concerne 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. Le titulaire du brevet a reconnu 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 qui sont expressément mentionnés comme produisant l'effet souhaité.

De l'avis de la chambre, il faut que l'homme du métier puisse disposer de tous ces produits pour que la définition remplisse les conditions posées à l'article 83 CBE. 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. 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 "fonctionnelle" concernée et que la description, faisant état ou non des connaissances générales pertinentes, doit donc fournir un concept technique se suffisant entièrement à lui-même sur la manière dont ce résultat peut être atteint. Seuls des échecs exceptionnels peuvent être tolérés.

Dans la décision **T 456/91** (procédure inter partes), le titulaire du brevet avait revendiqué une composition

Zusammensetzung zur andauernden Wirkstofffreisetzung über längere Zeit, z. B. einen Monat, hinweg, die wenigstens ein Polypeptid enthielt, das natürliches oder synthetisiertes LHRH oder ein synthetischer analoger Stoff war. Angesichts des sehr breiten Anspruchs und der Erwähnung nur eines geeigneten Peptids in der Beschreibung rügten die Einsprechenden mangelnde Ausführbarkeit.

Die Kammer war der Auffassung, daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt waren, da es nicht nötig sei, daß alle Wege in der Beschreibung dargestellt werden, die für die Ausführung der beanspruchten Erfindung denkbar sind. Davom Patentinhaber nachgewiesen wurde, daß die Erfindung anhand der Beschreibung außer mit dem in den Beispielen angegebenen Polypeptid auch mit zwei anderen Peptiden realisierbar war, war prima facie davon auszugehen, daß die Beschreibung ausreichend war, um die Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand auszuführen.

Die Einsprechenden hätten beweisen müssen, daß wenigstens ein unter den Anspruch fallendes Polypeptid nicht zur Realisierung der Erfindung führen würde. Da dies nicht geschah und sie die Beweislast trugen, wurde der Einwand der mangelnden Ausführbarkeit abgewiesen.

In den Entscheidungen **T 418/91** und **T 548/91** wurde ebenfalls grundsätzlich zum Ausdruck gebracht, daß zur Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ im großen und ganzen jede Ausführungsform der Erfindung, so wie sie im breitesten Anspruch definiert ist, auf der Grundlage der Offenbarung ausführbar sein muß. Dabei wurde jedoch betont, daß die Frage, ob die Offenbarung eines einzigen Weges zur Ausführung der Erfindung den gesamten beanspruchten Bereich abdeckt, eine anhand der verfügbaren Beweismittel zu beantwortende Tatfrage sei. Die Beweislast dafür, daß die Offenbarung unzureichend sei, trägt der Einsprechende. In beiden Fällen konnten die Einsprechenden keinen überzeugenden Beweis für den Einwand der unzureichenden Offenbarung erbringen.

In dem Ex-parte-Verfahren **T 484/92** gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß, anders als in der Sache **T 409/91**, in diesem Fall das Erfordernis der Stützung durch die Beschrei-

release over an extended period of time - a month for example - comprising at least one polypeptide which is a naturally occurring LHRH, a synthetically prepared material of the same type or synthetically prepared analogues. The opponents challenged the invention on the grounds that it could not be carried out since the claim was too broad and only one suitable peptide was mentioned in the description.

The board took the view that the requirements of Article 83 EPC had been met since it was not necessary for all conceivable ways of operating the invention embraced by the claims to be set out in the description. Since the patent proprietor had shown that the invention could be carried out on the basis of the description with two other peptides in addition to the polypeptide mentioned in the examples, a prima facie case existed that the disclosure was sufficient to enable the invention to be carried out without undue burden.

The opponents would have had to provide evidence of at least one polypeptide falling within the definition of the claim with which the invention would not work. As they had not done so and as they had the burden of proof, the objection that the invention could not be carried out was overruled.

Also in **T 418/91** and **T 548/91** the principle is expressed that in order to satisfy the requirements of Article 83 EPC, substantially any embodiment of the invention, as defined by the broadest claim, must be capable of being realised on the basis of the disclosure. However, it was emphasised that the question whether the disclosure of one way of performing an invention covers the whole claimed range is a question of fact which must be answered on the basis of the available evidence. The burden of proof for non-sufficiency of the disclosure lies with the opponent. In both cases the opponents failed to provide convincing evidence in order to challenge the sufficiency of disclosure.

In ex parte case **T 484/92**, the board concluded that, in contrast to **T 409/91**, the requirement of support by the description was met in this case and the appellant was entitled

pharmaceutique conçue pour la libération soutenue, pendant une période prolongée, par exemple sur plus d'un mois, d'un principe actif, comprenant au moins un polypeptide qui était l'hormone LHRH d'origine naturelle ou préparée par synthèse ou une matière du même type préparée par synthèse. Au vu de la très vaste portée de la revendication et de la mention d'un seul peptide approprié dans la description, les opposants ont fait valoir qu'il n'était pas possible d'exécuter l'invention.

De l'avis de la chambre, les conditions posées à l'article 83 CBE étaient remplies, puisqu'il n'est pas nécessaire d'exposer dans la description tous les modes de réalisation de l'invention revendiquée. Le titulaire du brevet ayant prouvé que l'invention pouvait être mise en oeuvre, sur la base de la description, non seulement en utilisant le polypeptide indiqué dans les exemples, mais aussi avec deux autres peptides, la description devait de prime abord être considérée comme suffisante pour exécuter l'invention sans difficulté excessive.

Les opposants auraient dû prouver qu'au moins un polypeptide mentionné dans la revendication ne permettait pas de réaliser l'invention. Tel n'ayant pas été le cas, alors que la charge de la preuve leur incombait, l'objection selon laquelle l'invention ne pouvait pas être exécutée a été rejetée.

Les décisions **T 418/91** et **T 548/91** posent également le principe selon lequel toute réalisation de l'invention, telle que définie dans la revendication principale, doit, en substance, pouvoir être exécutée sur la base de l'exposé, afin de satisfaire aux exigences de l'article 83 CBE. Toutefois, il a été souligné que la question de savoir si la divulgation d'un seul mode de réalisation d'une invention couvrait toute la portée de l'invention telle que revendiquée, était une question de fait, qui devait être tranchée sur la base des preuves disponibles. Il incombe aux opposants de prouver que l'exposé de l'invention est insuffisant. Dans les deux affaires, les opposants n'ont pas fourni de preuve convaincante propre à contester la suffisance de l'exposé.

Dans la procédure ex parte **T 484/92**, la chambre a estimé que contrairement à l'affaire **T 409/91**, la condition selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description était

bung erfüllt und der Beschwerdeführer berechtigt sei, die angebliche Erfindung in einem breitgefaßten, funktionellen Wortlaut, d. h. ausgedrückt als gewünschtes Endergebnis, zu beanspruchen; nachdem nämlich ein Weg zur Erreichung dieses Ziels offenbart sei, stünden dem Fachmann auch alternative Möglichkeiten zur Ausführung der Erfindung zur Verfügung, die sich ihm beim Lesen der Beschreibung auf der Grundlage seines allgemeinen Fachwissens erschlossen.

Zur selben Problematik entschied die Kammer in der Sache **T 659/93**, daß zwar die Anforderungen an den Wortlaut der Ansprüche und die Offenbarung der Erfindung unterschiedlichen Artikeln unterliegen (nämlich Artikel 83 und 84 EPÜ), das Erfordernis, wonach die Ansprüche durch die Beschreibung gestützt sein müssen, aber dennoch nicht nur bedeutet, daß die Ansprüche alle in der Beschreibung als wesentlich dargestellten Merkmale enthalten müssen, sondern daß sie auch den effektiven Beitrag des Anmelders so wiederzugeben haben, daß sie im gesamten von ihnen abgedeckten Bereich vom Fachmann ausgeführt werden können.

### 1.2 Ausreichende Offenbarung und Klarheit der Ansprüche

In zwei Entscheidungen im Berichtsjahr (**T 503/92** und **T 697/91**) wurde die fehlende Angabe von Meßmethoden für unbestimmte Parameter in der Anmeldung als ein Problem im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ behandelt. In beiden Fällen handelte es sich um Inter-partes-Verfahren. Im Verfahren **T 860/93** (ABI. EPA 1995, 47) wurde entschieden, daß das Fehlen von Meßmethoden für die Bestimmung eines relativen Begriffs im Anspruch ein Problem der Klarheit dieses Anspruchs sei (s. unten für genauere Details über die Entscheidung). Dabei handelte es sich um ein Ex-parte-Verfahren.

In der Entscheidung **T 1055/92** (ABI. EPA 1995, 214), ergangen in einem Ex-parte-Verfahren, betraf die Erfindung ein Steuersystem für ein Bildtransformationssystem, 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 Transfor-

to claim the alleged invention in broad functional terms, ie in terms of the desired end effect, because, having disclosed one mechanism for achieving that goal, there are alternative ways of performing the invention at the disposal of the person skilled in the art, which would be apparent upon reading the description, based on his common general knowledge.

Dealing with the same problem, the board decided in **T 659/93** that whilst matters relating to the wording of the claims and disclosure of the invention came under different articles (Articles 83 and 84 EPC), the requirement that the claims should be supported by the description meant that they must not only contain all the features presented as being essential in the description, but also reflect the applicants' effective contribution by enabling the skilled person to carry out their teaching throughout the field to which they apply.

### 1.2 Sufficiency of disclosure and clarity of claims

In two decisions during the year under review (**T 503/92** and **T 697/91**, both inter partes) the absence of information in the application on methods for measuring undetermined parameters in the application was considered as a problem with respect to Article 83 EPC. In **T 860/93** (OJ EPO 1995, 47), an ex parte case, it was decided that the absence of methods for measuring a relative quality in the claim was a problem with respect to clarity of the claim (see below for more details on the decision).

In **T 1055/92** (OJ EPO 1995, 214), also an ex parte case, the invention related to a control system for an image transformation system operable to act on input arrays of data samples representing video fields in order 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

remplie et que le requérant pouvait donc revendiquer l'invention alléguée en termes fonctionnels larges, c'est-à-dire en fonction de l'effet recherché. En effet, le requérant ayant divulgué un mécanisme permettant d'atteindre cet objectif, l'homme du métier disposait, après lecture de la description, d'autres modes de réalisation de l'invention, fondés sur ses connaissances générales.

Sur le même problème, la chambre a décidé dans l'affaire **T 659/93** que si les questions relatives au libellé des revendications et à l'exposé de l'invention relèvent d'articles différents (soit respectivement les articles 84 et 83 CBE), l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description impose non seulement à celles-ci de contenir toutes les caractéristiques présentées comme essentielles dans la description, mais également de refléter la contribution effective de la demanderesse en ce qu'elles puissent être mises en oeuvre par l'homme du métier dans la totalité du domaine qu'elles couvrent.

### 1.2 Exposé suffisant et clarté des revendications

Dans deux décisions rendues au cours de l'année sous revue (**T 503/92** et **T 697/91**), il a été considéré que la non-indication de méthodes permettant de mesurer des paramètres non définis dans la demande constituait un problème au regard de l'article 83 CBE. Il s'agissait dans les deux cas d'une procédure inter partes. Dans la procédure **T 860/93** (JO OEB 1995, 47), la chambre a estimé que l'absence, dans la revendication, de méthode de mesure aux fins de déterminer un terme à valeur relative posait le problème de la clarté de cette revendication (cf. infra pour de plus amples détails concernant la décision). Il s'agissait en l'occurrence d'une procédure ex parte.

Dans la décision **T 1055/92** (JO OEB 1995, 214), rendue dans une procédure ex parte, l'invention portait sur un système de commande pour un système de transformation d'image 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

mation des von der eingegebenen Datengruppe dargestellten Bildes bestimmen. Die Prüfungsabteilung wies die Patentanmeldung unter Berufung auf Artikel 84 EPÜ zurück, weil **im Anspruch** nicht deutlich gemacht wurde, wie die Berechnung der Werte der Befehlsparameter erfolgt.

Die Kammer stellte fest, daß es die wichtigste Funktion eines Patentanspruchs sei, den für die Erfindung begehrten Schutzzumfang festzulegen; es sei daher nicht immer notwendig, daß in einem Anspruch die technischen Merkmale oder Schritte in allen Einzelheiten beschrieben seien. Diese Funktion der Ansprüche sollte von dem Erfordernis streng getrennt werden, daß die europäische Patentanmeldung die Erfindung so offenbaren müsse, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Es genüge, wenn die Anmeldung als Ganzes die notwendigen Merkmale einer Erfindung so genau beschreibe, daß ein Fachmann die Erfindung ausführen könne. Dieses Erfordernis beziehe sich allerdings auf Artikel 83 EPU und sei für Artikel 84 EPÜ ohne Belang. Nach Artikel 83 müsse die europäische Patentanmeldung als Ganzes und nicht ein einzelner Anspruch als solcher eine ausreichende Offenbarung enthalten. Ein Anspruch müsse die wesentlichen Merkmale der Erfindung angeben; dazu gehörten insbesondere jene Merkmale, welche die Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterschieden.

In **T 231/92** wurde die Ausführbarkeit der Erfindung bejaht, weil ein im Anspruch verwendeter unklarer Begriff durch Einbeziehung des allgemeinen Fachwissens präzisiert werden konnte.

## 2. Hinterlegung biologischen Materials

In der Sache **G 2/93** (ABI. EPA 1995, 275) entschied die Große Beschwerdekammer, daß die in Regel 28(1)c) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28(2)a) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden kann. Diese Frage war ihr mit der Sache T 815/90

input array of data samples. The examining division rejected the patent application under Article 84 EPC because **in the claim** it was not clear how the values of the command parameters were to be computed.

The board stated that since 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. 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. The board considered that it is sufficient if the application as a whole describes the necessary characteristics of an invention in a degree of detail such that a person skilled in the art can perform the invention. This requirement, however, relates to Article 83 and is not relevant to Article 84 EPC. Under Article 83 EPC sufficient disclosure is required of a European patent application but not of an individual claim as such. A claim must comprise the essential features of the invention; the essential features should in particular comprise those features which distinguish the invention from the closest prior art.

In **T 231/92**, the board concluded that the disclosure did enable the invention to be carried out because an unclear term of art in the claim could be clarified by reference to common technical knowledge.

## 2. Deposit of living material

In **G 2/93** (OJ EPO 1995, 275) the Enlarged Board of Appeal decided that the information concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1)(c) EPC may not be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC. This question was referred to the Enlarged Board of Appeal in case

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. La division d'examen rejeta la demande de brevet en vertu de l'article 84 CBE, au motif que l'on ne voyait pas clairement **dans la revendication** comment les valeurs des paramètres de commande étaient calculées.

La chambre a déclaré qu'une revendication ayant pour fonction première de fixer l'étendue de la protection demandée pour une invention, il n'est pas toujours nécessaire qu'une revendication définisse en détail des caractéristiques ou des étapes techniques. 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. De l'avis de la chambre, il suffit que la demande considérée dans son ensemble expose les caractéristiques essentielles d'une invention 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. Aux termes de l'article 83 CBE, c'est dans la demande de brevet européen, et non dans une revendication isolée en tant que telle, que l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète. Une revendication doit indiquer les caractéristiques essentielles de l'invention; parmi les caractéristiques essentielles doivent notamment figurer les caractéristiques par lesquelles l'invention se distingue de l'état de la technique le plus proche.

Dans la décision **T 231/92**, il a été estimé qu'il était possible d'exécuter l'invention, parce que l'expression utilisée dans la revendication, dont le sens était obscur, pouvait être précisée à l'aide des connaissances générales dans le domaine technique concerné.

## 2. Dépôt de matériel vivant

Dans l'affaire **G 2/93** (JO OEB 1995, 275), la Grande Chambre de recours a déclaré que l'indication du numéro de dépôt d'une culture conformément à la règle 28(1)c) CBE ne pouvait être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE. Cette question avait été soumise à la Grande Chambre de recours

vorgelegt worden, da sich die vorliegende Kammer nicht der Entscheidung J 8/87 anschließen konnte, in der es heißt, daß einem Anmelder, der es versäumt habe, Angaben über die Hinterlegung einer Kultur innerhalb der in Regel 28(2)a) EPÜ genannten Frist nachzureichen, die Gelegenheit zu geben sei, diesen Mangel innerhalb einer weiteren Frist zu beseitigen.

Die Große Beschwerdekammer vertrat die Ansicht, daß sich die Regel 28(1) EPÜ auf Artikel 83 EPÜ bezieht und dazu dient, die allgemeinen Erfordernisse dieses Artikels für eine bestimmte Gruppe von Erfindungen zu verdeutlichen und zu ergänzen, die der Fachmann nach der bloßen schriftlichen Beschreibung nicht ausführen kann. Die Bestimmungen der Regel 28 EPÜ sind also den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ unterzuordnen. Folglich muß die in Regel 28(1) EPÜ erwähnte Offenbarung einer Erfindung nicht nur den Bestimmungen der Regel 28(1) EPÜ, sondern auch den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ genügen. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung muß vom Anmeldetag an erfüllt sein. Eine nach Artikel 83 EPÜ ausreichende Charakterisierung einer Erfindung nach Regel 28(1) EPÜ setzt voraus, daß der hinterlegte Mikroorganismus als wesentlicher Bestandteil der Offenbarung in der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung angegeben ist. Dies kann in der Regel dadurch geschehen, daß die dem Mikroorganismus vom Hinterleger zugeteilte Kennzeichnung und der Name der Hinterlegungsstelle angegeben werden.

Die Offenbarung einer Erfindung in einer europäischen Patentanmeldung ist dann ausreichend im Sinne des Artikels 83 EPÜ, wenn der Fachmann die Erfindung danach ausführen kann. Dieses Erfordernis wird nach Regel 28 EPÜ dadurch erfüllt, daß eine hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Die Zugänglichmachung erfolgt durch die Angabe der Hinterlegungsstelle und des Aktenzeichens der Hinterlegung der Kultur in der Anmeldung, weil nach Regel 28(2) die Mitteilung dieser Angaben vorbehaltlos und unwiderruflich als Zustimmung des Anmelders gilt, daß die von ihm hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

T 815/90 because the referring board disagreed with decision J 8/87 where it was held that an applicant who failed to submit the information relating to a culture deposit within the time limit of sixteen months provided for in Rule 28(2)(a) EPC must be given an opportunity to remedy that deficiency within a further period.

The Enlarged Board of Appeal took the view that Rule 28(1) EPC refers to Article 83 EPC and serves to substantiate and to supplement the general requirements of Article 83 EPC for a specific group of inventions for which a mere written description is not sufficient to enable a person skilled in the art to carry out the invention. Therefore, the provisions of Rule 28 EPC are subordinate to the requirements of Article 83 EPC. Consequently, the disclosure of an invention referred to in Rule 28(1) EPC has not only to comply with the provisions under Rule 28(1) EPC, but also with the requirements of Article 83 EPC. The requirement of sufficiency of disclosure must be complied with as from the date of filing. A sufficient identification under Article 83 EPC of an invention referred to in Rule 28(1) EPC implies that the culture deposit of the micro-organism, as an essential part of the disclosure, be identified in the patent application as filed. This can normally be done by indicating the identification reference given by the depositor to the micro-organism as well as the name of the depositary institution.

In order to be sufficient under Article 83 EPC, the disclosure of an invention in a European patent application must further enable a person skilled in the art to carry out the invention. This requirement is satisfied under Rule 28 EPC by making a deposited culture available to the public. This availability is brought about by stating the depositary institution and the file number of the culture deposit in the European patent application, because under Rule 28(2) the communication of this information is regarded as constituting the unreversed and irrevocable consent of the applicant to the deposited culture being made available to the public.

dans l'affaire T 815/90, parce que la chambre saisie de cette affaire n'était pas d'accord avec la décision J 8/87, dans laquelle il était estimé qu'il convenait de donner au demandeur, qui a omis de communiquer des indications concernant un dépôt de culture dans le délai de seize mois prévu à la règle 28(2)a) CBE, la possibilité de remédier à cette irrégularité dans un nouveau délai.

La Grande Chambre de recours a estimé que la règle 28(1) CBE, qui fait référence à l'article 83 CBE, apporte des compléments et des précisions concrètes lorsqu'il s'agit d'appliquer les conditions générales requises par l'article 83 CBE à un groupe particulier d'inventions dont il ne suffit pas de fournir une simple description écrite pour qu'un homme du métier puisse les exécuter. Les conditions requises à la règle 28 CBE dépendent donc de celles qui ont été fixées à l'article 83 CBE. Par conséquent, dans le cas des inventions visées par cette règle 28(1) CBE, l'exposé doit satisfaire non seulement aux conditions requises par cette règle 28(1) CBE, mais encore à celles exigées à l'article 83 CBE. La condition selon laquelle l'exposé de l'invention doit être suffisant doit être remplie dès la date de dépôt. Pour qu'une invention visée par la règle 28(1) CBE puisse être considérée comme suffisamment identifiée au sens de l'article 83 CBE, la culture du micro-organisme qui a été déposée, étant un élément essentiel de l'exposé, doit avoir été identifiée dans la demande de brevet telle que déposée. Pour cela, le déposant indique normalement la référence d'identification qu'il a donnée au micro-organisme, ainsi que le nom de l'autorité de dépôt.

Pour que l'exposé d'une invention dans une demande de brevet européen puisse être considéré comme suffisant au sens de l'article 83 CBE, il doit en outre permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention. Conformément à la règle 28 CBE, il est satisfait à cette condition si un dépôt de la culture a été rendu accessible au public. Le dépôt de la culture devient accessible au public si l'indication de l'autorité de dépôt et du numéro de dépôt de la culture figurent dans la demande de brevet européen, car en vertu de la règle 28(2) CBE, du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la culture déposée à la disposition du public.

In der Entscheidung **T 223/92** war die Kammer der Auffassung, daß Regel 28 EPÜ nicht dahin ausgelegt werden kann, daß eine Verpflichtung zur Hinterlegung von Mikroorganismen besteht, um die Ausführbarkeit der Erfindung zu erleichtern. Vielmehr kann die schriftliche Beschreibung ausreichen, selbst wenn die Nacharbeitung der Erfindung dadurch komplizierter und aufwendiger ist, als es der Fall wäre, wenn man auf einen hinterlegten Mikroorganismus zurückgreifen könnte.

## B. Patentansprüche

### 1. Deutlichkeit

#### 1.1 Fassung der Ansprüche

In der Sache **T 350/93** waren in der Patentanmeldung Verfahren zur Herstellung eines elektroaktivierten Werkstoffs und eines einen solchen Werkstoff umfassenden Verbundwerkstoffs offenbart. Die Anmeldung enthielt die Hauptansprüche 1 bis 4 und 6 bis 8 in einteiliger Form. Die Kammer befand, daß die einteilige Form der Ansprüche gerechtfertigt sei, weil sich die beanspruchten Verfahren von den vorbekannten Verfahren durch Einzelheiten bestimmter Verfahrensstufen unterschieden, was zur Folge hatte, daß die Unterscheidungsmerkmale nur schwer in einfacher und unmißverständlicher Form ausgedrückt werden konnten.

#### 1.2 Funktionelle Merkmale

In der Sache **T 720/92** lautete Anspruch 1 wie folgt: "Wandung für einen Behälter, die eine Lage enthält oder umfaßt, die ihrerseits eine Zusammensetzung umfaßt, die wiederum ein Polymer umfaßt und durch die metallaktivierte Oxidation einer oxidierbaren organischen Polymerkomponente in der Lage ist, Sauerstoff auszuspülen, wobei der Metalloxidationspromotor ein Übergangsmetall in einer positiven Oxidationsstufe umfaßt, dergestalt, daß die Durchlässigkeit der Wandung für Sauerstoff nicht höher ist als ...". Die Anmeldung wurde u. a. deshalb zurückgewiesen, weil Anspruch 1 aufgrund der unklaren Begriffe "metallaktivierte Oxidation" und "oxidierbares organisches Polymer" nicht für deutlich gehalten wurde; die Angabe der maximalen Sauerstoffdurchlässigkeit wurde als Definition durch das zu erreichende Ergebnis betrachtet, das kein technisches Merkmal darstellen könne.

In **T 223/92** the board considered that Rule 28 EPC could not be interpreted in the sense that there is an obligation to deposit micro-organisms in order to facilitate reproduction. The written description may be sufficient, even if repetition of the invention is more cumbersome than recourse to a deposited micro-organism.

## B. Claims

### 1. Clarity

#### 1.1 Wording of the claims

In **T 350/93**, the patent application disclosed processes for the production of electro-active material and composite materials containing such material. It included main claims 1 to 4 and 6 to 8 in one-part form. The board observed that the one-part form was justified because details in certain process steps distinguished the claimed processes from those known from the prior art and the resulting distinctive features were difficult to pick out in a simple and unambiguous form.

#### 1.2 Functional features

In case **T 720/92** claim 1 read as follows: "A wall for a package, which wall comprises, or includes a layer comprising, a composition which comprises a polymer, and which is capable of scavenging oxygen, characterised in that the composition is capable of scavenging oxygen through the metal promoted oxidation of an oxidizable organic polymer component, the metal oxidation promoter comprising a transition metal in a positive oxidation state, such that the permeance of the wall for oxygen is not more than ...". The application was refused inter alia because claim 1 was held not to be clear because it used the obscure terms "metal promoted oxidation" and "oxidizable organic polymer"; the indication of a maximum oxygen permeance was considered a definition by result to be achieved which could not represent a technical feature.

Dans la décision **T 223/92**, la chambre a estimé que la règle 28 CBE ne pouvait être interprétée comme faisant obligation de déposer un micro-organisme aux fins d'exécuter plus facilement l'invention. La description écrite peut au contraire suffire, même lorsque la reproduction de l'invention s'en trouve plus compliquée et plus coûteuse que dans le cas où l'on pourrait recourir à un micro-organisme déposé.

## B. REVENDEICATIONS

### 1. Clarté

#### 1.1 Forme des revendications

Dans l'affaire **T 350/93**, la demande de brevet divulguait des procédés de fabrication de matériau électroactif et de matériau composite comportant un tel matériau. Elle comprenait les revendications principales 1 à 4 et 6 à 8 en une seule partie. La chambre a remarqué que la forme des revendications en une seule partie était justifiée, car c'étaient des détails dans certaines étapes des procédés qui distinguaient les procédés revendiqués des procédés connus de l'art antérieur, résultant en des caractéristiques distinctives difficiles à faire ressortir sous une forme simple et non ambiguë.

#### 1.2 Caractéristiques fonctionnelles

Dans l'affaire **T 720/92**, la revendication 1 s'énonce comme suit: "une paroi pour un emballage, ladite paroi comprenant ou incluant une couche comprenant une composition qui comporte un polymère et qui est capable de piéger l'oxygène, caractérisée en ce que la composition peut piéger l'oxygène grâce à l'oxydation favorisée par le métal d'un composant de polymère organique oxydable, le promoteur d'oxydation du métal comprenant un métal de transition dans un degré d'oxydation positif tel que la perméance de la paroi n'atteint pas plus de...". La demande a notamment été rejetée au motif que la revendication 1 n'était pas claire. En effet, le sens des expressions "oxydation favorisée par le métal" et "polymère organique oxydable", utilisées dans la revendication, était obscur. L'indication d'une perméance maximum de l'oxygène a été considérée comme une définition fondée sur le résultat à atteindre, laquelle ne pouvait constituer une caractéristique technique.



Die Kammer stimmte dem nicht zu, sondern vertrat die Auffassung, daß sich der Begriff "deutlich" in Artikel 84 EPÜ auf die praktische Bedeutung der Sprache der Patentansprüche bezieht. Ansprüche mit funktionellen Merkmalen, die den Fachmann nicht in die Lage versetzen, die Erfindung aufgrund der Offenbarung und des allgemeinen Fachwissens auszuführen, erfüllen nicht das Erfordernis der Deutlichkeit nach Artikel 84 EPÜ. Ein Anspruch aber, der funktionelle Definitionen nur solcher Merkmale, die der Fachmann aufgrund des allgemeinen Fachwissens ohne weiteres erkennen könnte, mit einer strukturellen Definition des wesentlichen Beitrags zum Stand der Technik kombiniert, verstößt nicht gegen Artikel 84 EPÜ.

## 2. Knappheit

In der Sache **T 350/93** (s. unter S. 56) hielt die Kammer die Ansprüche für knapp im Sinne des Artikels 84 EPÜ, weil es einem einzigen Hauptanspruch, der mehrere Alternativen entsprechend der Vielzahl der verschiedenen beanspruchten Verfahren angeben müßte, an Klarheit mangeln könnte.

## 3. Durch die Beschreibung gestützte Ansprüche

Siehe unter II.A.1.2, S. 53.

## 4. Auslegung der Ansprüche

In der Sache **T 456/91** befand die Kammer, daß die Deutlichkeit eines Anspruchs durch die bloße Breite eines darin enthaltenen Fachbegriffs nicht beeinträchtigt wird, sofern die Bedeutung eines solchen Begriffs für den Fachmann entweder von allein oder im Lichte der Beschreibung unmißverständlich ist. In der betreffenden Sache kamen extrem viele Stoffe für die Ausführung der Erfindung in Frage. Betrachtete man die Ansprüche aber im Lichte der Beschreibung, so war klar, welche Peptide für die Erfindung geeignet waren.

Auch in **T 860/93** (ABI. EPA 1995, 47) ging die Kammer davon aus, daß die Beschreibung herangezogen werden kann, um festzustellen, ob die Ansprüche klar sind. Sie akzeptierte die Argumentation in **T 454/89**, daß die Beschreibung nur für die Bestimmung des Schutzbereichs, aber nicht zur Feststellung der Klarheit heran-

The board did not concur with this opinion and held that the term "clarity" in Article 84 EPC refers to the practical meaning of the language of the patent claims. Claims with functional features which do not enable the skilled person to carry out the invention in the light of the disclosure and on the basis of common general knowledge do not meet the requirement of clarity according to Article 84 EPC. However, a claim combining functional definitions limited to features, which a skilled person would have no difficulty in determining on the basis of common general knowledge, and a structural definition of the essential contribution to the art is not objectionable under Article 84 EPC.

## 2. Conciseness

Under this head, the board took the view in **T 350/93** (see page 56) that, because a single main claim which would have to present a multiplicity of alternatives corresponding to the plurality of processes claimed would lack clarity, the claims were concise within the meaning of Article 84 EPC.

## 3. Claims supported by the description

See II.A.1.2, page 53.

## 4. Interpretation of claims

In **T 456/91** the board was of the opinion that the clarity of a claim is not diminished by the mere breadth of a term of art contained in it if the meaning of such term is unambiguous for a person skilled in the art, either per se or in the light of the description. In the present case an extremely large number of compounds could be used for carrying out the invention. It was clear from the claims when read in the light of the description which peptides were suitable for the present invention.

Likewise in **T 860/93** (OJ EPO 1995, 47) the board assumed that the description may be used to determine whether the claims are clear. It accepted the reasoning in **T 454/89**, namely that the description could only be used to determine the extent of the protection conferred and not to establish clarity, only in the case

La chambre n'a pas souscrit à cet avis. Elle a estimé que la notion de clarté visée à l'article 84 CBE se référerait au sens que revêt dans la pratique le langage des revendications. Les revendications qui comportent des caractéristiques fonctionnelles ne permettant pas à l'homme du métier d'exécuter l'invention, à la lumière de la divulgation et sur la base des connaissances générales, ne satisfont pas à l'exigence de clarté énoncée à l'article 84 CBE. Toutefois, une revendication qui combine des définitions fonctionnelles limitées à des caractéristiques que l'homme du métier n'aurait aucune difficulté à déterminer, en se fondant sur les connaissances générales, et une définition structurelle de la contribution essentielle qu'elle apporte à l'état de la technique, n'appelle aucune objection au titre de l'article 84 CBE.

## 2. Concision

Dans l'affaire **T 350/93** (cf. page 56), en ce qui concerne la concision, la chambre de recours a estimé que, en raison du manque de clarté qui pourrait résulter d'une revendication principale unique qui devrait faire apparaître de multiples alternatives correspondant à la pluralité des différents procédés revendiqués, les revendications étaient concises au sens de l'article 84 CBE.

## 3. Revendications fondées sur la description

Cf. II.A.1.2, page 53

## 4. Interprétation des revendications

Dans la décision **T 456/91**, la chambre a estimé que la seule étendue d'un terme du métier figurant dans une revendication ne saurait réduire la clarté de celle-ci, dès lors que ce terme ne présente - en soi ou à la lumière de la description - aucune ambiguïté pour l'homme du métier. Dans la présente affaire, un nombre extrêmement élevé de composés pouvait être utilisé pour exécuter l'invention. Il ressortait clairement des revendications, lues à la lumière de la description, quels étaient les peptides à employer aux fins de l'invention.

Dans la décision **T 860/93** (JO OEB 1995, 47) également, la chambre a considéré que l'on pouvait se reporter à la description pour déterminer si les revendications étaient claires. Elle a estimé que l'argumentation développée dans l'affaire **T 454/89**, à savoir que l'on ne pouvait faire appel à la description que pour déterminer

gezogen werden dürfe, nur für den Fall von in sich widersprüchlichen Ansprüchen, aber nicht im allgemeinen.

Außer in T 454/89 wurde auch in den Entscheidungen T 2/80 und T 760/90 die Ansicht vertreten, daß es möglich sein müsse, die Ansprüche ohne Hinzuziehung der Beschreibung zu verstehen.

In der Sache **T 442/91** wollten die Beschwerdegegner, daß die Kammer den Schutzbereich der nach ihrer Auffassung breiten Patentansprüche festlegt. Die Kammer war jedoch der Meinung, daß sie sich im Einspruchsbeschwerdeverfahren mit dem Schutzbereich eines Patents nicht zu befassen hat (ausgenommen bei der Prüfung von Artikel 123 (3) EPÜ), da dies Aufgabe der für Patentverletzungsverfahren zuständigen nationalen Gerichte ist. Das EPA stelle zwar klar, wie in den Ansprüchen verwendete Begriffe verstanden werden sollen; darüber hinaus habe aber das EPA keine zusätzlichen Interpretationen über den zukünftigen Schutzbereich des Patents zu geben.

Ebenso legte die Kammer in **T 439/92** und **T 62/92** die Ansprüche nur aus, um ihren Gegenstand zu identifizieren.

### 5. Product-by-process-Ansprüche

In der Sache **T 552/91** (ABI. EPA 1995, 100) hatte der Patentinhaber Schutz für chemische Stoffgruppen und Einzelverbindungen beansprucht, deren ursprünglich offenbarte Strukturformel sich später als falsch erwiesen hatte. Er versuchte, diesen Schutz einerseits mit Hilfe eines weiteren Stoffanspruchs, der auf die Verbindungsgruppe mit der nachträglich als zutreffend erkannten Konstitutionsformel gerichtet war (Hauptantrag), andererseits mit Hilfe von "Product-by-process"-Ansprüchen zu erlangen, in denen die als falsch erkannte Strukturformel fehlte (Hilfsantrag).

Dem Hauptantrag wurde wegen Verstoßes gegen Artikel 123 (2, Seite 63) EPÜ nicht stattgegeben (s. III.2). Der Hilfsantrag wurde dagegen von der Kammer gewährt. Sie war der Auffassung, daß eine Formel lediglich der Definition des zu schützenden

of claims which were self-contradictory but not in general.

In addition to T 454/89, it was also held in T 2/80 and T 760/90 that it must be possible to understand the claims without reference to the description.

In **T 442/91** the respondents wanted the board to rule on the extent of the protection conferred by what they considered to be broad claims. The board, however, felt that it should not concern itself in opposition appeal proceedings with the extent of the protection conferred by a patent (except for the purposes of Article 123(3) EPC), as this was the responsibility of the national courts dealing with infringement cases. Whilst the EPO made it clear how terms of art used in the claims should be understood, beyond that the EPO should not proffer any further interpretation of the patent's future scope.

In accordance with this line, in **T 439/92** and **T 62/92** the board construed the claims in order to identify their subject-matter.

### 5. Product-by-process claims

In **T 552/91** (OJ EPO 1995, 100) the patent proprietors had claimed protection for groups of chemical substances and individual compounds originally defined by a structural formula which subsequently proved incorrect. They attempted to secure this protection on the one hand by a further substance claim directed to the group of compounds with the structural formula subsequently found to be correct (main request) and, on the other, by "product-by-process" claims not containing the structural formula found to be incorrect (auxiliary request).

Whilst the main request was disallowed on the grounds that it contravened Article 123(2) EPC (see III.2, page 63), the board allowed the auxiliary request. It took the view that a formula merely serves to define the substance to be protected. If the

l'étendue de la protection, et non pour établir si les revendications étaient claires, ne s'appliquait pas d'une manière générale, mais uniquement dans le cas où les revendications comportent des contradictions.

Outre l'affaire T 454/89, il a également été estimé dans les décisions T 2/80 et T 760/90 qu'il devait être possible de comprendre les revendications sans se référer à la description.

Dans l'affaire **T 442/91**, les intimés avaient demandé à la chambre de déterminer l'étendue de la protection conférée par les revendications, qui, à leur avis, étaient de vaste portée. La chambre a toutefois estimé qu'elle n'avait pas à s'occuper, dans une procédure de recours sur opposition, de l'étendue de la protection conférée par un brevet (sauf en cas d'examen de l'article 123(3) CBE), car cette tâche incombe aux juridictions nationales compétentes pour les procédures en contrefaçon. Si l'OEB indique clairement de quelle manière les termes utilisés dans les revendications doivent être compris, il n'a toutefois pas à donner d'interprétation supplémentaire de l'étendue de la protection que va conférer un brevet.

Dans les affaires **T 439/92** et **T 62/92** également, la chambre a interprété les revendications dans le seul but d'identifier leur objet.

### 5. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

Dans l'affaire **T 552/91** (JO OEB 1995, 100), le titulaire du brevet avait demandé une protection pour des groupes de substances chimiques et des composés spécifiques dont la formule structurelle indiquée au départ se révéla fautive par la suite. Il chercha à obtenir cette protection d'une part au moyen d'une nouvelle revendication de produit qui visait le groupe de composés répondant à la formule constitutive qui s'avéra correcte ultérieurement (requête principale), d'autre part au moyen de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, dans lesquelles la formule structurelle reconnue comme fautive ne figurait pas (requête subsidiaire).

La chambre n'a pas fait droit à la requête principale, au motif que les dispositions de l'article 123(2) CBE étaient transgressées (cf. III.2, page 63). En revanche, elle a fait droit à la requête subsidiaire. Elle a estimé qu'une formule servait seulement à

Stoffes diene. Erweist sich die ursprünglich gewählte Definition durch eine Strukturformel später als unzutreffend und stehen in den ursprünglichen Unterlagen andere Hilfsmittel zur eindeutigen Charakterisierung des offenbarten Stoffes zur Verfügung, so können diese ersatzweise zur Formulierung eines auf diesen Stoff gerichteten Patentanspruchs herangezogen werden. Hierfür bietet sich in erster Linie ein Herstellungsverfahren an, das in der Regel zur Sicherstellung der ausreichenden Offenbarung der Stoffoffenbarung ohnehin in der ursprünglichen Anmeldung angegeben ist. In einem solchen Fall ist es jedoch erforderlich, alle Verfahrensparameter in den Anspruch aufzunehmen, die zur eindeutigen Definition der beanspruchten Stoffe als zwangsläufige Verfahrensprodukte notwendig sind.

Da chemische Reaktionen nur selten in einer einzigen Richtung ablaufen und daher nur selten zu einheitlichen Stoffen führen, bedarf es neben der Angabe der Ausgangsstoffe und Reaktionsbedingungen im allgemeinen auch der Angabe der Art und Weise der Aufarbeitung des Reaktionsgemischs zur Gewinnung der beanspruchten Stoffe, besonders dann, wenn, wie im vorliegenden Falle, deren Isolierung durch das Verbot der Angabe der zutreffenden Struktur der zu isolierenden Produkte behindert wird.

### C. Einheitlichkeit der Erfindung

#### 1. Beurteilung der Einheitlichkeit

In der Sache **W 8/94** stellte sich die Kammer auf den Standpunkt, daß es sowohl bei der Verneinung als auch bei der Bejahung der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 3 (4) iii) PCT gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern einer Erörterung der dem beanspruchten Gegenstand zugrundeliegenden Aufgabe bedürfe, weil nur dann festgestellt werden könne, ob es für verschiedene Ausführungsformen ein gemeinsames besonderes technisches Merkmal im Sinne der Regeln 13.1 und 13.2 PCT gebe (s. **W 11/89**, ABI. EPA 1993, 225).

In der Sache **T 492/91** befand die Kammer, daß zur Erfüllung des Erfordernisses des Artikels 82 EPÜ nicht die gesamte Zusammensetzung nach Anspruch 6 (neue Zusammensetzung) das Erzeugnis des Verfahrens nach Anspruch 1 (Verfahren zur Herstellung bekannter Erzeugnisse) sein müsse. Es genüge, daß eine Komponente dieser Zusammensetzung

originally selected definition by a structural formula subsequently proved to be incorrect and the original documents contained other means of unambiguously characterising the disclosed substances, these could be used instead to formulate a claim directed to this substance. The prime example here was a method of production, which, as a rule, was indicated anyway in the original application to ensure that the substance invention was sufficiently disclosed. However, in such a case it was necessary to include in the claim all the process parameters required for defining unambiguously the claimed substance as inevitable process products.

As chemical reactions only rarely took one particular course and therefore only rarely led to uniform substances, it was generally necessary to indicate not only the starting materials and reaction conditions, but also the method by which the reaction mixture was processed to obtain the claimed substances, especially when, as in the case in question, their isolation was hampered because the correct structure of the products to be isolated could not be given.

### C. Unity of invention

#### 1. Conditions for assessing unity of invention

In **W 8/94** the board held that denial and also acknowledgment of unity of invention according to Article 3(4)(iii) PCT required, according to the constant jurisprudence of the boards of appeal, a discussion of the problem underlying the claimed subject-matter, because only then was it possible to decide whether or not a common special technical feature within the meaning of Rule 13.1 and 13.2 PCT existed for different embodiments (see **W 11/89**, OJ EPO 1993, 225).

In **T 492/91**, the board found that, for the purposes of Article 82 EPC, the whole composition covered by claim 6 (new composition) need not be the product of the process according to claim 1 (process for preparing known products). It was sufficient for one component of the composition to be such a product where the composition and the process were intended

définir la substance à protéger. Par conséquent, si la définition initiale au moyen d'une formule structurale se révèle ultérieurement incorrecte et que les pièces initiales indiquent d'autres moyens permettant de caractériser clairement la substance divulguée, ceux-ci peuvent être utilisés en remplacement dans la formulation d'une revendication portant sur ladite substance. A cette fin, on pensera en premier lieu à un procédé d'obtention, lequel est de toute façon décrit, en règle générale, dans la demande initiale afin de garantir une divulgation suffisante. En pareil cas, il faut cependant que tous les paramètres du procédé nécessaires à une définition claire des substances revendiquées en tant que produits obtenus obligatoirement à l'aide dudit procédé soient repris dans la revendication.

Etant donné que les réactions chimiques se déroulent rarement dans une seule direction et ne mènent donc que rarement à des produits uniformes, l'indication des réactifs et des conditions de réaction doit généralement être accompagnée de l'indication du mode de traitement du mélange réactionnel permettant d'obtenir les substances revendiquées, surtout lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il est impossible de séparer ces substances, la structure exacte des produits à isoler n'ayant pas été indiquée.

### C. Unité de l'invention

#### 1. Conditions d'appréciation de l'unité de l'invention

Dans l'affaire **W 8/94**, la chambre a considéré que pour déterminer s'il était satisfait ou non à l'exigence d'unité de l'invention conformément à l'article 3(4)(iii) PCT, il y a lieu, en vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, d'examiner le problème à la base de l'objet revendiqué, parce que ce n'est qu'à cette condition que l'on peut trancher la question de savoir s'il existe un élément technique particulier, au sens de la règle 13.1 et 2 PCT, qui soit commun aux différents modes de réalisation (cf. **W 11/89**, JO OEB 1993, 225).

Dans l'affaire **T 492/91**, la chambre de recours a constaté qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'exigence visée à l'article 82 CBE soit remplie, que l'entière composition de la revendication 6 (nouvelle composition) soit le produit du procédé selon la revendication 1 (un procédé de préparation de produits connus). Il suffit qu'une composante de cette compo-

zung ein solches Erzeugnis sei, wenn sowohl die Zusammensetzung als auch das Verfahren auf die Lösung derselben technischen Aufgabe gerichtet seien. Die Kammer hielt es daher nicht für notwendig, den Schutzbereich des Anspruchs 6 auf Zusammensetzungen zu beschränken, die aus dem Verfahren nach Anspruch 1 hervorgehen, und damit Zusammensetzungen auszuschließen, die bei einer nachträglichen Mischung erzielt werden können.

In der Sache **W 9/93** ließ das EPA als Internationale Recherchenbehörde die Aufforderung ergehen, eine zusätzliche Recherchegebühr zu zahlen. Der Einwand der Nichteinheitlichkeit wurde **a posteriori** erhoben, d. h. unter Berücksichtigung des Stands der Technik, und unter anderem damit begründet, daß es keine gemeinsame erfinderische Idee gebe, die den Gegenstand der Ansprüche 1 bis 18 mit dem des Anspruchs 19 verbinde, da die Stoffe des Anspruchs 19 keine Erzeugnisse des Verfahrens der Ansprüche 1 bis 18 seien. Der Anmelder entrichtete die zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch und machte geltend, daß sich das Verfahren der Ansprüche 1 bis 18 "hervorragend eigne", um die in Anspruch 19 angegebenen Erzeugnisse herzustellen.

Wie die Kammer vermerkte, widersprach der Beschwerdeführer nicht der in der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühr geäußerten Ansicht, daß die technische Aufgabe, die durch das Verfahren der Ansprüche 1 bis 18 gelöst werden sollte, eine andere war als die des Anspruchs 19. Des weiteren hielt die Kammer fest, daß die nach den Ansprüchen 1 bis 9 hergestellten Zwischenverbindungen bekannt waren und diese Erzeugnisse mithin nicht als allgemeine erfinderische Idee der Ansprüche 1 bis 9 und des Anspruchs 19 gelten konnten, und daß ferner ein in den Ansprüchen 10 bis 18 enthaltenes technisches Merkmal (ein Reaktionsschritt) ebenfalls bekannt war. Die Kammer wies darauf hin, daß ein bereits zum Stand der Technik gehörendes technisches Merkmal per definitionem keinen Beitrag zum Stand der Technik leisten könne und daher nicht als vereinheitlichendes Element im Sinne der Regel 13.2 PCT in Frage komme. Sie verwies ferner darauf, daß sich nach Regel 13.2 PCT in der seit 1. Juli 1992 geltenden Fassung eine internationale Patentanmeldung auf eine Gruppe von Erfindungen beziehen kann, wenn zwischen diesen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen

to solve the same technical problem. The board concluded that the scope of claim 6 therefore did not have to be limited to the compositions resulting from the process according to claim 1, thus excluding the compositions obtainable by subsequent mixing.

In case **W 9/93** the EPO, acting as ISA, issued an invitation to pay an additional search fee. The objection of non-unity was raised **a posteriori**, i.e. taking the state of the art into account, and was inter alia based on the ground that there was no common inventive concept linking the subject-matter of claims 1 to 18 and claim 19, since the compounds of claim 19 were not products of the process of claims 1 to 18. The applicant paid the additional search fee under protest and submitted that the process of claims 1 to 18 was "uniquely well suited" for preparing the products specified in claim 19.

As noted by the board, the appellant did not dispute the finding in the invitation to pay the additional search fee that the technical problem to be solved by the process of claims 1 to 18 was different from that of claim 19. Moreover, the board noted that the intermediate compounds produced according to claims 1 to 9 were known, so that these products could not serve as a common inventive concept between claims 1 to 9 and claim 19, and that a technical feature contained in claims 10 to 18 (a reaction step) was also known. The board pointed out that a technical feature which already forms part of the state of the art cannot, by definition, make a contribution over the prior art and does not, therefore, qualify as a unifying element within the meaning of Rule 13.1 PCT. The board observed that, according to Rule 13.2 PCT, as in force from 1 July 1992, an international patent application may relate to a group of inventions if there is a "technical relationship" among those inventions involving one or more of the same or corresponding "special technical features", i.e. such technical features as define a contribution which each of the claimed inventions makes over the prior art. The board went on to say that Rule 13.1 does not simply

sition soit un tel produit, lorsque la composition et le procédé visent à résoudre le même problème technique. La chambre a conclu qu'il n'était donc pas nécessaire de limiter la portée de la revendication 6 aux compositions résultant du procédé selon la revendication 1, excluant ainsi les compositions qui peuvent être obtenues par mélange ultérieur.

Dans l'affaire **W 9/93**, l'OEB, agissant en qualité d'ISA, a invité le déposant à payer une taxe additionnelle pour la recherche. L'objection de défaut d'unité a été soulevée **a posteriori**, c'est-à-dire en tenant compte de l'état de la technique. Elle était notamment fondée sur le motif que les objets des revendications 1 à 18 et de la revendication 19 n'étaient pas liés par un seul concept inventif. En effet, les composés de la revendication 19 n'étaient pas des produits issus du procédé selon les revendications 1 à 18. Le déposant a acquitté sous réserve la taxe additionnelle pour la recherche et a fait valoir que le procédé selon les revendications 1 à 18 était "incomparablement bien adapté" pour préparer les produits spécifiés dans la revendication 19.

Comme l'a noté la chambre, le requérant n'a pas contesté la constatation faite dans l'invitation à payer la taxe additionnelle pour la recherche, à savoir que le problème technique à résoudre par le procédé selon les revendications 1 à 18 était différent de celui énoncé dans la revendication 19. En outre, la chambre a fait observer que les composés intermédiaires, produits conformément aux revendications 1 à 9, étaient connus, de sorte qu'ils ne pouvaient pas servir de concept inventif commun propre à lier les revendications 1 à 9 et la revendication 19, et qu'un élément technique figurant dans les revendications 10 à 18 (étape de réaction) était également connu. Elle a fait remarquer qu'un élément technique déjà compris dans l'état de la technique ne peut pas, par définition, apporter une contribution par rapport à l'état de la technique, et ne saurait, en conséquence, être considéré comme un élément unificateur au sens de la règle 13.1 PCT. Conformément à la règle 13.2 PCT, dans sa version en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1992, une demande internationale de brevet peut porter sur une pluralité d'inventions s'il existe entre ces inventions une "relation technique" portant sur un ou plusieurs "éléments techniques particuliers"

oder entsprechenden "besonderen technischen Merkmalen" zum Ausdruck kommt, d. h. in den technischen Merkmalen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik bestimmen. Die Kammer fuhr fort, daß Regel 13.1 PCT nicht bloß irgendeinen Zusammenhang innerhalb einer in einer internationalen Patentanmeldung beanspruchten Gruppe von Erfindungen verlangt, sondern eine allgemeine erfinderische Idee. Das bedeutet, daß entweder eine gemeinsame technische Aufgabe vorliegen muß oder bei mehreren technischen Aufgaben zumindest eine einzige technische Idee hinter den jeweiligen Lösungen steht. In der betreffenden Sache war jedoch keine dieser Bedingungen erfüllt.

In der Entscheidung **W 1/94** stellte das EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde fest, daß die Verbindungen gemäß den von ihm identifizierten "Erfindungen" kein neues Strukturelement aufwiesen. Nach Ansicht der Kammer hat dies aber nicht automatisch zur Folge, daß die Einheitlichkeit der Erfindung nicht mehr gegeben ist. Vielmehr sei den PCT-Verwaltungsrichtlinien zu entnehmen, daß bei einer Gruppe alternativer chemischer Verbindungen, z. B. aller Verbindungen, die eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufweisen, ein technischer Zusammenhang anzuerkennen sei, und eine solche gemeinsame Wirkung sei im vorliegenden Fall gegeben. Daher könne die neue Verwendung die allgemeine erfinderische Idee darstellen, die die Gegenstände der Ansprüche nach Regel 13.1 miteinander verbinde, und müsse als funktionelles Merkmal betrachtet werden, das einen Zusammenhang zwischen den anspruchsgemäßen chemischen Verbindungen herstelle.

## 2. Unabhängige Ansprüche

In der Sache **T 702/93** war die Kammer der Auffassung, daß aus Regel 29 Absatz 2 EPÜ, der ausdrücklich auf Artikel 82 EPÜ Bezug nimmt, klar hervorgeht, daß für die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche **gleicher** Kategorie das Erfordernis der Einheitlichkeit zwingend erfüllt sein muß. Dagegen sehe Regel 30 (alte Fassung, gültig bis 31.5.1991) des Übereinkommens für die Gegenstände unabhängiger Ansprüche **unterschiedlicher** Kategorie ausdrücklich als Ausnahme vom Erfordernis des Artikels 82 vor, daß solche unabhängigen Ansprüche auch dann als einheitlich zu gelten haben, wenn sie sich auf das gleiche Erzeugnis bezie-

require some link between a group of inventions claimed in an international patent application, but a common inventive concept. This means that there must be either a common technical problem or at least, if there is more than one technical problem, there must be one single technical concept behind the solutions of these different problems. Neither of these conditions was however met in this case.

In **W 1/94**, the EPO acting as ISA had found that the compounds according to the "inventions" it had identified did not have a new structural element. Nevertheless the board concluded that the absence of such an element did not automatically destroy the unity of the invention. On the contrary, it was clear from the PCT Administrative Instructions that a technical relationship must be recognised for a group of alternative chemical compounds, such as all the compounds having a common property or activity, and such a common activity existed in the case in point. The new use can therefore form the general inventive concept linking the subject-matters of the claims in accordance with Rule 13.1 and had to be treated as a functional characteristic linking the compounds claimed.

## 2. Independent claims

In **T 702/93** the board held that Rule 29(2) EPC, which referred expressly to Article 82 EPC, made it quite clear that the requirement of unity had to be met for the subject-matters of the independent claims in **the same** category. Rule 30 (old version in force until 31 May 1991) EPC on the other hand provided, with regard to the subject-matters of independent claims in **different** categories as a specific exception from the requirement of Article 82, that such independent claims should also be treated as possessing unity if they related to the same product (eg process for its production - inasmuch as the means provided for that purpose had

identiques ou correspondants, c'est-à-dire sur des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées par rapport à l'état de la technique. La chambre a ajouté qu'en cas de pluralité d'inventions revendiquées dans une demande internationale de brevet, celles-ci ne doivent pas simplement, en vertu de la règle 13.1 PCT, être liées entre elles par un lien quelconque, mais par un concept inventif commun. Cela signifie qu'il doit y avoir un problème technique commun, ou au moins, si plus d'un problème technique est posé, un seul concept technique sous-tendant les solutions apportées à ces différents problèmes. Or, aucune de ces conditions n'était remplie dans la présente affaire.

Dans la décision **W 1/94**, l'OEB, agissant en qualité d'ISA, a constaté que les composés selon des "inventions" qu'elle avait identifiées ne comportaient pas de nouvel élément structural. Cependant, de l'avis de la chambre, une telle absence n'a pas automatiquement pour conséquence de détruire l'unité de l'invention. Par contre, il découle des Instructions administratives du PCT qu'une relation technique doit être reconnue pour un groupe de composés chimiques alternatifs tels que, par exemple, tous les composés qui ont une propriété ou activité commune. Une telle activité commune existe dans la présente affaire. La nouvelle utilisation peut donc former le concept inventif général liant les objets des revendications, conformément à la règle 13.1, et doit être considérée comme une caractéristique fonctionnelle liant les composés de la revendication.

## 2. Revendications indépendantes

Dans l'affaire **T 702/93**, la chambre a estimé qu'il ressortait clairement de la règle 29(2) CBE, laquelle fait expressément référence à l'article 82 CBE, que les objets de revendications indépendantes de la **même** catégorie doivent impérativement satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention. En revanche, la règle 30 de la Convention (ancienne version, en vigueur jusqu'au 31.5.1991) prévoit expressément comme exception à l'exigence selon l'article 82 CBE, que les objets des revendications indépendantes de catégories **différentes** doivent également être considérés comme formant une unité d'invention, lorsqu'ils se rapportent

hen (z. B. Verfahren zu seiner Herstellung, sofern die dafür vorgesehenen Mittel besonders angepaßt oder dafür besonders entwickelt wurden, oder Verwendungsansprüche). Das gelte auch, wenn die unabhängigen Ansprüche unterschiedlicher Kategorie keine gleichen oder entsprechenden technischen Merkmale aufweisen, die durch eine gegenseitige Wechselwirkung diese Ansprüche miteinander verknüpfen. Die Beschwerdekammer kam zu dem Schluß, daß für unabhängige Ansprüche **gleicher** Kategorie eine solche Fiktion der Einheitlichkeit in Regel 30 EPÜ nicht vorgesehen ist. Sie war der Auffassung, daß aus jedem einzelnen der unabhängigen Ansprüche gleicher Kategorie die im Artikel 82 EPÜ genannte allgemeine erfinderische Idee entnehmbar sein muß. Dies ergibt sich schon daraus, daß die Erfindung hinsichtlich ihres Umfangs in den unabhängigen Ansprüchen zu definieren ist, wie sich aus Artikel 69 (1) und Artikel 84 Satz 1 in Verbindung mit Regel 29 (1) und (3) EPÜ ergibt.

### III. ÄNDERUNGEN

#### 1. Verhältnis von Artikel 123 (2) und 123 (3) EPÜ

Die Große Beschwerdekammer äußerte sich in **G 1/93** (ABI. EPA 1994, 541) zu "beschränkenden Erweiterungen". Sie hatte zu entscheiden, ob ein Patent zu widerrufen ist, wenn die Streichung eines im Erteilungsverfahren entgegen Artikel 123 (2) EPÜ hinzugefügten Merkmals zu einer nach Artikel 123 (3) EPÜ untersagten Schutzbereichserweiterung führen würde. Die Entscheidung befaßt sich mit verschiedenen Fallkonstellationen:

- a) Ein hinzugefügtes, nicht offenkundiges Merkmal ohne jegliche technische Bedeutung kann ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ aus einem Anspruch gestrichen werden.
- b) Grundsätzlich ist ein europäisches Patent, das in der erteilten Fassung eine "beschränkende Erweiterung" enthält, wie sie oben beschrieben wurde, zu widerrufen.
- c) Das Patent kann jedoch aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der eingereichten Fassung eine Grundlage dafür enthält, daß ein im Sinne des Artikels 123 (2) hinzugefügtes Merkmal, das nicht gestrichen werden darf, weil die Streichung gegen Artikel 123 (3) verstoßen würde, durch andere Merkmale ersetzt werden kann, ohne daß gegen Artikel 123 (3) verstoßen wird.

been specially adapted or specially developed for that purpose - or use claims). This was also true if the independent claims in different categories did not contain the same or corresponding features linking these claims by reciprocal interaction. The board of appeal concluded that Rule 30 EPC did not provide for such a fictitious unity in the case of independent claims in **the same** category. It held that the general inventive concept referred to in Article 82 EPC had to be evident in each of the independent claims in the same category individually. This was clear from the fact that the scope of the invention had to be defined in the independent claims, in accordance with Article 69(1) and Article 84, first sentence, in conjunction with Rule 29(1) and (3) EPC.

### III. AMENDMENTS

#### 1. Relationship between Article 123(2) and 123(3) EPC

In **G 1/93** (OJ EPO 1994, 541) the Enlarged Board of Appeal pronounced on the question of "limiting extensions". It had to decide whether a patent must be revoked if deleting a feature added in the grant procedure in violation of Article 123(2) EPC would extend the protection conferred and thus contravene Article 123(3) EPC. Its ruling dealt with various different constellations as follows:

- (a) An added undisclosed feature without any technical meaning may be deleted from a claim without violating Article 123(3) EPC.
- (b) In principle, if the European patent as granted contains a "limiting extension" as described above, it must be revoked.
- (c) However, if there is a basis in the application as filed for replacing a feature which was added within the meaning of Article 123(2), and which may not be deleted, because the deletion would be prohibited under Article 123(3), by other features without violating Article 123(3) EPC, then the patent can be maintained.

au même produit (par ex. un procédé conçu pour la fabrication de ce produit, dans la mesure où les moyens prévus ont été spécialement adaptés ou conçus à cet effet, ou des revendications d'utilisation). Cela vaut également lorsque les revendications indépendantes de catégories différentes ne présentent pas d'éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, liant ces revendications par une interaction. La chambre de recours a conclu qu'une telle fiction d'unité n'est pas prévue à la règle 30 CBE pour les revendications indépendantes de la **même** catégorie. A son avis, le concept inventif général cité à l'article 82 CBE doit pouvoir être déduit de chaque revendication indépendante de la même catégorie. Cela découle déjà du fait que la portée de l'invention doit être définie dans les revendications indépendantes, tel qu'il ressort de l'article 69(1) et de l'article 84, première phrase, ensemble la règle 29(1) et (3) CBE.

### III. MODIFICATIONS

#### 1. Relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE

Dans sa décision **G 1/93** (JO OEB 1994, 541), la Grande Chambre de recours s'est exprimée à propos d'"extensions restrictives". Elle avait à examiner si un brevet doit être révoqué lorsque la suppression d'un élément ajouté au cours de la procédure de délivrance en contrevenant à l'article 123(2) CBE donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'article 123(3) CBE. La décision envisage différentes hypothèses :

- a) une caractéristique ajoutée non divulguée peut être supprimée d'une revendication sans contrevenir à l'article 123(3) CBE, si elle n'a pas de sens technique ;
- b) en principe, si le brevet européen tel que délivré contient une "extension restrictive", répondant à la définition donnée supra, il doit être révoqué ;
- c) toutefois, s'il y a un fondement dans la demande telle que déposée pour remplacer la caractéristique ajoutée au sens de l'article 123(2) ne pouvant être supprimée car cette suppression serait interdite par l'article 123(3) CBE, le brevet peut être maintenu ;

d) Ein hinzugefügtes Merkmal, das keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet, sondern lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Auch in diesem Fall kann das Patent aufrechterhalten werden. Ist hingegen davon auszugehen, daß ein solches hinzugefügtes Merkmal zwar den Schutzbereich des Patents einschränkt, aber einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet, so würde es dem Patentinhaber zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfen und damit dem Zweck des Artikels 123 (2)EPÜ zuwiderlaufen. Daher wäre ein solches Merkmal eine Erweiterung im Sinne dieser Bestimmung; ein typisches Beispiel wäre etwa der Fall, daß das beschränkende Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führt, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart war und sich auch sonst nicht daraus ableiten läßt.

## 2. Artikel 123 (2) EPÜ

Mit der Entscheidung **T 384/91** vom 27.9.94 schloß die Kammer, die der Großen Beschwerdekammer mit der Entscheidung T 384/91 vom 11.11.92 (ABI. EPA 1994, 169) die Frage des Verhältnisses von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ vorgelegt hatte, das Verfahren endgültig ab. Bereits in der Zwischenentscheidung war die Auffassung vertreten worden, daß das fragliche Merkmal nicht bar jeder technischen Bedeutung sei. Der Beschwerdeführer war auch nicht in der Lage, dieses Merkmal ohne Erweiterung des Schutzbereichs durch andere, in der ursprünglichen Anmeldung offenbarte Merkmale zu ersetzen. Somit blieb noch die Frage, ob das hinzugefügte Merkmal lediglich eine Einschränkung des Schutzbereichs im Sinne der Entscheidung G 1/93 bewirkte (siehe Abschnitt III.1.d); dies wurde verneint.

Dieser Entscheidung lagen folgende Überlegungen zugrunde: Das von der Großen Beschwerdekammer genannte Beispiel, daß ein beschrän-

(d) Furthermore, an added feature, which does not provide a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention but merely limits the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, is not considered as subject-matter which extends beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC. In this case also the patent can be maintained. On the other hand, if such an added feature had nevertheless to be considered as providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, it would give an unwarranted advantage to the patentee contrary to the purpose of Article 123(2) EPC, although limiting the scope of protection. Such a feature would therefore constitute added subject-matter within the meaning of that provision. A typical example seemed to be the case where the limiting feature is creating an inventive selection not disclosed or derivable from the application as filed.

## 2. Article 123(2) EPC

In **T 384/91** of 27.9.1994 the board which had referred the question of the relationship between Article 123(2) and (3) EPC to the Enlarged Board of Appeal in T 384/91 of 11 November 1992 (OJ EPO 1994, 169) finally decided the case. In the interlocutory decision it had been held that the feature in question was not void of technical meaning. The appellant had also failed to replace the feature in question - by other features originally disclosed - without extending the protection conferred. Thus, the question remained as to whether the added feature merely limited the scope of protection in the sense described in G 1/93 (see above III. 1.d); it was answered in the negative.

The decision was based on the following considerations: the example mentioned by the Enlarged Board - a limiting feature was creating an

d) par ailleurs, une caractéristique ajoutée, n'apportant pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne faisant que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée telle que couverte par la demande telle que déposée, n'est pas considérée comme un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'article 123(2) CBE. Le brevet peut être maintenu également dans ce cas. Toutefois, si les caractéristiques ajoutées, bien que limitant l'étendue de la protection, devaient être considérées comme apportant une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, le titulaire du brevet bénéficierait d'un avantage injustifié, ce qui irait à l'encontre de l'objectif de l'article 123(2) CBE. Par conséquent, une telle caractéristique constituerait un objet ajouté au sens de cette disposition, notamment dans l'hypothèse où la caractéristique restrictive crée une sélection inventive non divulguée ou pouvant être déduite de la demande telle que déposée.

## 2. Article 123(2) CBE

Dans sa décision **T 384/91** en date du 27.9.94, la chambre qui avait soumis la question de la relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE à la Grande Chambre de recours, dans sa décision T 384/91 du 11.11.92 (JO OEB 1994, 169), a définitivement tranché l'affaire en cause. Dans sa décision intermédiaire, elle estimait déjà que la caractéristique en cause n'était pas dénuée de sens technique. Par ailleurs, le requérant n'a pu remplacer cette caractéristique par d'autres caractéristiques divulguées à l'origine sans étendre la protection conférée par la revendication. Il restait donc à répondre à la question de savoir si la caractéristique ajoutée ne faisait que limiter l'étendue de la protection au sens de la décision G 1/93 (voir supra III.1.d) et il y a été répondu par la négative.

Cette décision était fondée sur les considérations suivantes : l'exemple mentionné par la Grande Chambre de recours (une caractéristique res-

kendes Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führe, sei dann einleuchtend, wenn das Merkmal nicht ausschließlich beschränkend sei. Jedoch scheine die Grenze, ab der ein Merkmal nicht mehr als technischer Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung, sondern nur noch als Einschränkung des Schutzbereichs anzusehen sei, weiter in der Richtung geringerer Relevanz des betreffenden Merkmals für die Erfindung zu liegen. Nach Auffassung der Kammer steht dies im Einklang mit der Tatsache, daß die Große Beschwerdekammer das Kriterium der Relevanz für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit abgelehnt hatte, die ja auch einen Vergleich mit den Entgegenhaltungen implizieren würde. Die Kammer wies daher auch das Argument zurück, wonach die Bedingung, daß das Merkmal keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisten dürfe, für "Erfindungen" gelte, die folglich durch die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit "identifiziert" werden müßten, damit festgestellt werden könne, ob und aufgrund welcher Merkmale es sich um "Erfindungen" handle. Die Kammer führte aus, daß der Begriff "Erfindung" nicht zwangsläufig auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit schließen lasse, wie aus dem Wortlaut der Artikel 52, 54 und 56 EPÜ deutlich hervorgehe.

Nach Ansicht der Kammer besteht kein Anlaß für die Berücksichtigung von Entgegenhaltungen; vielmehr sollte die Beurteilung, ob die Ausnahmeregelung für bloße Beschränkungen auf einen konkreten Fall anzuwenden ist, allein auf die technische Beziehung zwischen dem hinzugefügten Merkmal und dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung, wie ihn ein fachkundiger Leser versteht, gestützt werden. Ein Merkmal geht auf jeden Fall dann über eine bloße Beschränkung ohne technischen Beitrag zur Erfindung hinaus, wenn es eine Wechselwirkung mit der Art und Weise eingeht, wie die anderen Merkmale des Anspruchs die technische Aufgabe lösen, die der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu entnehmen ist.

In der Sache **T 802/92** (ABI. EPA 1995, 379, Ex-parte-Verfahren) ging es um die Frage, ob die Weglassung eines Merkmals einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet. In der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt die Anmeldung nur Erzeugnisansprüche betreffend "eine p-i-n-Fotodiode mit doppeltem Hetero-

inventive selection - was a clear one for a case where the feature is not merely limiting. However, the borderline beyond which a feature is no longer to be considered as providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention and is merely limiting the protection conferred, is not coterminous with this example but lies between it and the limit of complete technical irrelevance. According to the board this view was in agreement with the fact that the Enlarged Board had rejected relevance for novelty and inventive step as a criterion, which would also imply a comparison with the cited prior art documents. Thus, the board also rejected the reasoning according to which the condition that the feature must not provide a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention refers to "inventions" which must, therefore, be "identified" by assessing novelty and inventive step in order to see whether they are "inventions" and, if so, on the basis of which features. The board explained that the term "invention" does not necessarily imply the presence of novelty and inventive step as is apparent from the wording of Articles 52, 54 and 56 EPC.

The board concluded that there is no need to take into account the prior art documents, but that the assessment whether the exception for mere limitations applies in a particular case should depend only on the technical relationship of the added feature to the content of the application as originally filed, as understood by a skilled reader. At the least, a feature goes beyond providing a mere limitation which does not involve a technical contribution to the invention if it interacts with the way in which the other features of the claim solve the technical problem as it is understood from the application as originally filed.

**T 802/92** (OJ EPO 1995, 379, an ex parte case) addressed the question whether the omission of a feature provides a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention. The application as filed contained only product claims relating to "a double heterojunction p-i-n photovoltaic cell having at least three different semiconductor com-

trictive créatrice d'une sélection inventive) était clair dans le cas où la caractéristique n'est pas seulement restrictive. Toutefois, la limite au-delà de laquelle une caractéristique ne doit plus être considérée comme apportant une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne fait que restreindre la protection conférée, semble être plus éloignée, dans le sens d'une moindre pertinence de la caractéristique pour l'invention. Selon la chambre, cette opinion était en accord avec le fait que la Grande Chambre de recours a rejeté le critère de la pertinence pour la nouveauté et l'activité inventive, qui impliquerait également une comparaison avec les antériorités citées. Par conséquent, la chambre a également rejeté le raisonnement en vertu duquel la condition selon laquelle la caractéristique ne doit pas apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée se réfère à des "inventions" devant donc être "identifiées" par l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive afin de déterminer s'il s'agit d'"inventions" et en raison de quelles caractéristiques. La chambre a expliqué que le terme "invention" n'implique pas nécessairement qu'il y ait nouveauté et activité inventive, comme il résulte du libellé des articles 52, 54 et 56 CBE.

La chambre a conclu qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des antériorités et que, pour apprécier si l'exception afférente aux simples limitations s'appliquait en l'espèce, on ne devrait tenir compte que du lien technique de la caractéristique ajoutée avec le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée à l'origine, de la façon dont elle est comprise par l'homme du métier. Une caractéristique va tout le moins au-delà d'une simple limitation n'impliquant pas de contribution technique à l'invention lorsqu'elle interagit avec la façon dont les autres caractéristiques comprises dans la revendication résolvent le problème technique, comme il ressort de la demande telle qu'initialement déposée.

La décision **T 802/92** (JO OEB 1995, 379, rendue dans une affaire ex parte) a porté sur la question de savoir si l'omission d'une caractéristique peut apporter une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée. La demande telle que déposée contenait seulement des revendications de produit concernant "une cellule photovoltaïque à



übergang und wenigstens drei Schichten aus verschiedenen Halbleitermaterialien, die zusammen aus wenigstens vier Elementen zusammengesetzt sind, enthaltend ... der erste und der zweite ohmsche Kontakt ...". Im Laufe des Prüfungsverfahrens beanspruchte der Anmelder dann auch ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Fotodiode. Im Verfahrensanspruch war jedoch kein Merkmal in Zusammenhang mit der Bildung des ersten und des zweiten ohmschen Kontakts enthalten.

Die Kammer stimmte der Weglassung dieses Merkmals in den Verfahrensansprüchen zu. Das Ziel der Erfindung bestehe darin, eine Fotodiode mit bestimmten Eigenschaften bereitzustellen. Dieses Ziel werde durch die Verwendung dreier Schichten aus verschiedenen Halbleitern erreicht, die aus wenigstens vier verschiedenen Elementen zusammengesetzt seien. Nach Auffassung der Kammer geht aus der Beschreibung hervor, daß das Vorhandensein ohmscher Kontakte "keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet" und daß es für die Ausführung der beschriebenen Erfindung unerheblich ist, ob sie vorhanden sind oder nicht. Die Kammer stützte sich dabei auf die Grundsätze, die der Auslegung des Artikels 123(2) EPÜ in der Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer zugrunde lagen: darin heißt es, Artikel 123(2) EPÜ solle verhindern, daß ein Anmelder für etwas Patentschutz erhält, das er am Tag der Anmeldung nicht ordnungsgemäß offenbart und vielleicht noch nicht einmal erfunden hatte. Ausgehend davon befand die Große Beschwerdekammer, daß ein hinzugefügtes Merkmal, das lediglich den durch das Patent gewährten Schutz einschränkt, nicht als unzulässige Erweiterung betrachtet werden kann, wenn es keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet. Bei einem solchen Merkmal könne man vernünftigerweise nicht unterstellen, daß seine Hinzufügung dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten Vorteil ver helfe oder die Interessen Dritter beeinträchtige. Nach Ansicht der in der vorliegenden Sache entscheidenden Kammer sind diese Grundsätze auch dann anwendbar, wenn ein Merkmal aus einem Anspruch gestrichen oder weggelassen wird, so daß der Schutzbereich erweitert wird. Die

pound layers composed together of at least four different elements, comprising ... first and second ohmic contacts ...". In the course of examination proceedings the applicant also claimed the method of making such a photovoltaic cell. However, the method claim did not contain a feature relating to the formation of first and second ohmic contacts.

The board allowed the omission of this feature in the method claims. It explained that the aim of the invention was to make photovoltaic cells with certain abilities; this aim was achieved by the use of three different semiconductor layers formed of at least four different elements. In the board's view, it followed from the description that the presence of ohmic contacts did "not provide a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention". Therefore, the presence or absence of such ohmic contacts did not affect the carrying out of the described invention since they are not an essential part of it. The board invoked the principles underlying the interpretation of Article 123(2) EPC set out by the Enlarged Board in G 1/93: there it is stated that the purpose of Article 123(2) EPC is to prevent an applicant gaining an unwarranted advantage by obtaining patent protection for something he had not properly disclosed and maybe not even invented at the date of filing of the application. On this basis, the Enlarged Board held that an added feature merely limiting the protection conferred by the patent cannot be considered as an inadmissible extension if it does not provide a technical contribution to the matter of the claimed invention: the addition of such a feature cannot reasonably be considered to give any unwarranted advantage to the applicant nor does it adversely affect the interests of the parties. According to the present board these considerations were equally applicable to cases where a feature was removed from a claim or omitted, so as to broaden its protection. Thus the removal from a claim of a feature which did not provide a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, whose removal merely broadened the pro-

double jonction hétérogènes p-i-n comprenant au moins trois couches différentes de composés semi-conducteurs constituées ensemble d'au moins quatre éléments différents, comprenant ... les premier et second contacts ohmiques". Au cours de la procédure d'examen, le requérant a également revendiqué le procédé de fabrication d'une telle cellule photovoltaïque. La revendication de procédé ne contenait cependant pas de caractéristique se rapportant à la formation des premier et second contacts ohmiques.

La chambre a accepté l'omission de cette caractéristique dans les revendications de procédé. Elle a expliqué que le but de l'invention était d'obtenir des cellules photovoltaïques présentant certaines propriétés; cet objectif a été atteint par l'utilisation de trois couches différentes de semi-conducteurs constituées d'au moins quatre éléments différents. La chambre a estimé qu'il ressortait de la description que la présence de contacts ohmiques "n'apporte pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée". Par conséquent, la présence ou l'absence de ces contacts ohmiques était sans effet sur la réalisation de l'invention décrite puisqu'ils n'en constituaient pas un élément essentiel. La chambre s'est fondée sur les principes d'interprétation de l'article 123(2) CBE posés par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/93, dans laquelle il est indiqué que l'objectif de l'article 123(2) CBE est d'empêcher un demandeur d'obtenir un avantage injustifié en bénéficiant d'une protection par brevet pour un élément qu'il n'aurait pas dûment divulgué, voire même pas inventé à la date de dépôt de la demande. Sur cette base, la Grande Chambre de recours avait estimé qu'une caractéristique ajoutée ne faisant que limiter la protection conférée par le brevet ne peut être considérée comme une extension irrecevable si elle n'apporte pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée: on ne peut raisonnablement considérer que l'ajout d'une telle caractéristique confère un avantage injustifié au demandeur et il ne porte pas atteinte aux intérêts des parties. La chambre estime que ces considérations valent également dans les cas où une caractéristique est retiré d'une revendication ou omise pour étendre la protection conférée à la revendication. Ainsi, le

Weglassung eines Anspruchsmerkmals, das keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet und dessen Wegfall lediglich den vom Anspruch bestimmten Schutzbereich erweitert, verstößt damit nicht gegen Artikel 123(2) EPÜ.

In der Sache **T 526/92** ging es um ein Patent für ein additives Konzentrat mit einer hohen Gesamtbasenzahl (TBN) von mindestens 235 zur Beimischung in einer Schmierölzusammensetzung. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt, abgesehen von den Beispielen, in denen 235 der niedrigste erwähnte Wert war, keinen ausdrücklichen Hinweis auf die TBN. Das Merkmal "mit einer hohen TBN von mindestens 235" wurde im Prüfungsverfahren hinzugefügt, um den beanspruchten Gegenstand von den in einer Entgegenhaltung offenbarten Zusammensetzungen mit niedrigen TBN-Werten bis 100 zu unterscheiden.

Die Kammer widerrief das Patent wegen Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPÜ mit der Begründung, daß die Voraussetzung für den Disclaimer nicht erfüllt sei. Ein in allgemeinen Begriffen breit offenbarer Gegenstand könne zwar auch dann abgegrenzt werden, wenn dies durch die Anmeldung nicht ausdrücklich gestützt werde. In der vorliegenden Sache seien die TBN-Werte ursprünglich aber nicht als "breiter" Bereich offenbart worden, sondern nur als punktuelle Einzelwerte; somit sei eher ein ursprünglich nicht offener, neuer Bereich definiert worden. Im übrigen enthalte der allgemeine Teil der ursprünglichen Beschreibung keinen Hinweis darauf, daß die TBN im Rahmen der strittigen Anmeldung überhaupt eine Rolle spiele. Das heißt, es gab auch keinerlei Hinweis auf einen - offenen oder abgeschlossenen - TBN-Bereich. Ebenso wenig enthielt die Beschreibung Informationen darüber, wie die TBN zur Lösung der gestellten technischen Aufgabe beiträgt. Im übrigen konnte aus den in den Beispielen offenbarten, einzelnen TBN-Werten nicht darauf geschlossen werden, daß sie für einen bei 235 beginnenden und nach oben offenen TBN-Bereich repräsentativ waren. Nach Ansicht der Kammer darf in einem Fall, in dem Parameterwerte nur in Beispielen ange-

tection conferred by the claim, did not contravene Article 123(2) EPC.

In **T 526/92** the patent related to an additive concentrate having a high TBN of at least 235 for incorporation in a lubricating oil composition. The application as filed contained no explicit reference to TBN apart from the examples where 235 was the lowest value mentioned. The feature "having a high TBN of at least 235" was introduced during the examination proceedings to distinguish the claimed subject-matter from compositions with low TBN values up to 100 disclosed in a citation.

The board revoked the patent because of violation of Article 123(2) EPC. It stated that the precondition of the disclaimer was not met. Subject-matter which is broadly disclosed in generic terms may be delimited even in the absence of express support in the application. In the present case, however, TBN values were not originally disclosed as a "broad" range, but only as single, punctate values; therefore, rather a new range was defined which originally had not been disclosed. Furthermore, the generic part of the original specification did not contain any information that TBN played any role in the framework of the application in suit. That meant that there was also no information whatsoever concerning a TBN range, be it open-ended or not. There was also no information at all in the description regarding the contribution of a TBN to the solution of a technical problem. Moreover, from the individual TBN values disclosed in the examples it could not be concluded that they were representative of a TBN range starting at 235 and without any upper limit. The board held that in a case where values of a parameter are only given in the examples, without the significance of this parameter becoming evident from the original specification, no range must be arbitrarily formed which is open-ended at one

fait de retirer d'une revendication une caractéristique n'apportant pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne faisant qu'étendre la protection conférée par la revendication, ne contrevient pas à l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 526/92**, le brevet avait pour objet un additif concentré ayant un TBN élevé d'au moins 235, destiné à être utilisé dans une huile lubrifiante. La demande telle que déposée ne contenait pas de référence explicite au TBN, mis à part les exemples où le TBN avait la plus petite valeur mentionnée. La caractéristique "ayant un TBN élevé d'au moins 235" a été introduite au cours de la procédure d'examen pour différencier l'objet revendiqué de compositions ayant de faibles valeurs de TBN allant jusqu'à 100, divulguées dans une citation.

La chambre a révoqué le brevet au motif qu'il contrevenait à l'article 123(2) CBE. Elle a déclaré que la condition concernant le disclaimer n'était pas remplie. Un objet largement divulgué en termes génériques peut être délimité même en l'absence d'informations expresses dans la demande. Toutefois, en l'espèce, les valeurs du TBN n'étaient pas initialement divulguées sous la forme d'une plage "large" mais de manière individuelle et ponctuelle; par conséquent, c'était plutôt une nouvelle plage n'ayant pas été divulguée initialement qui était définie. Par ailleurs, la partie générique du fascicule initial n'indiquait nullement que le TBN jouait un rôle dans le cadre de la demande attaquée. Cela signifie qu'il n'existait pas non plus d'information, quelle qu'elle soit, sur une plage de TBN, que sa limite soit indéterminée ou non. La description ne contenait pas non plus la moindre information sur la contribution du TBN à la solution du problème technique devant être résolu. Par ailleurs, on ne pouvait déduire des valeurs individuelles du TBN divulguées dans les exemples qu'elles étaient représentatives d'une plage de TBN commençant à 235 et n'ayant pas de limite supérieure. La chambre a estimé que dans un cas où les valeurs d'un paramètre ne sont indiquées que dans les exemples, sans que la

geben sind und sich die Bedeutung des Parameters aus der ursprünglichen Beschreibung nicht erschließt, nicht willkürlich ein Bereich gebildet werden, der auf der einen Seite offen ist und auf der anderen von einem den Beispielen entstammenden Wert begrenzt wird.

Der Patentinhaber machte ferner geltend, daß das Merkmal einer "TBN von mindestens 235" zwar für die Beschränkung des Schutzbereichs von großer Bedeutung, für die ursprünglich offenbarte technische Lehre aber unerheblich sei; aus diesem Grunde sei die Änderung gemäß G 1/93 zulässig, weil sie lediglich den Schutz für Konzentrate mit einer TBN unter 235 ausschließe. Die Kammer hielt die Hinzufügung dieses Merkmals sehr wohl für einen technischen Beitrag zur beanspruchten Erfindung, weil damit nicht nur ein technischer Parameter eingeführt werde, über den die ursprüngliche Beschreibung keine Information enthalte, sondern auch ein ursprünglich nicht offenbarter, bestimmter Bereich ausgewählt worden sei. Der Anmelder habe außerdem nicht den konkreten Stand der Technik der Entgegenhaltung offenbart, sondern als Untergrenze eine TBN von 235 gewählt, wodurch er größeren Abstand zum Stand der Technik gewonnen und seine Position zumindest in bezug auf die erfinderische Tätigkeit verbessert habe; eine solche Verbesserung sei ein ungerechtfertigter Vorteil.

In **T 552/91** (ABI. EPA 1995 stellte sich - soweit ersichtlich erstmals - die Frage, ob und in welcher Form chemische Stoffgruppen und Einzelverbindungen geschützt werden können, deren ursprünglich offenbarte Strukturformel sich später als falsch erweist. Mit seinem Hauptantrag versuchte der Anmelder, diesen Schutz mit Hilfe eines weiteren Stoffanspruchs zu erreichen, der auf die Verbindungsgruppe mit der nachträglich als zutreffend erkannten Konstitutionsformel gerichtet war. Diesem Antrag wurde wegen Verstoßes gegen Artikel 123(2) EPÜ nicht stattgegeben. "Inhalt" im Sinne des Artikels 123(2) EPÜ definierte die Kammer als "die gesamte technische Offenbarung, die der Fachmann der Anmeldung entnimmt". Daher, reiche der Nachweis, daß durch die Änderung der ursprünglichen Anmeldung kein anderer als der ursprünglich offenbarte Gegenstand beansprucht werde, nicht aus; es komme darauf an, daß der Anmeldung keine technisch relevanten Informationen hinzugefügt würden, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen nicht

side and has one limit selected from the examples.

The patentee also submitted that the feature of a "TBN of at least 235" was of great importance for limiting the scope of protection but of no relevance to the originally disclosed technical teaching; and that, therefore, the amendment was allowable under G 1/93 as merely excluding protection for concentrates having a TBN of less than 235. According to the board, the addition of that feature provided a technical contribution to the claimed invention because it not only introduced a technical parameter on which no information was available in the original specification, but, moreover, selected a particular range which was not originally disclosed. Furthermore, by not disclosing the particular state of the art of the citation but selecting a TBN of 235 as a lower limit the applicant gained more distance from this state of the art which improved his position at least in relation to inventive step; such improvement would be an unwarranted advantage.

In **T 552/91** (OJ EPO 1995, 100) the question arose - apparently for the first time - as to whether and in what form protection can be obtained for groups of chemical substances and individual compounds whose originally disclosed structural formula proves incorrect. The applicant's main request was aimed at securing such protection by a further substance claim for the group of compounds with the structural formula subsequently found to be correct. This request was refused on the grounds that it would violate Article 123(2) EPC. The board defined "content" within the meaning of Article 123(2) EPC as "the entire technical disclosure derived by a skilled person from the application". Furnishing proof that as a result of amendment of the original patent application nothing other than the originally disclosed subject-matter was claimed was therefore not enough; what was more important was that technically relevant information which the skilled person could not derive from the original documents was not thereby added to the appli-

signification de ce paramètre résulte de façon évidente du fascicule initial, on ne doit pas créer arbitrairement une plage de valeurs dont une limite est indéterminée et dont l'autre est choisie parmi les exemples.

Le titulaire du brevet a également fait valoir que la caractéristique "TBN d'au moins 235" revêtait une grande importance au regard de la limitation de l'étendue de la protection mais ne présentait aucun intérêt pour ce qui est de l'enseignement technique initialement divulgué; et que, par conséquent, la modification était recevable conformément à la décision G 1/93 car elle ne faisait qu'exclure de la protection les concentrés dont le TNB était inférieur à 235. Selon la chambre, l'ajout de cette caractéristique apportait une contribution technique à l'invention revendiquée car elle introduisait non seulement un paramètre technique sur lequel le fascicule initial ne contenait aucune information mais sélectionnait également une plage déterminée n'étant pas divulguée à l'origine. Par ailleurs, en ne divulguant pas l'état de la technique défini dans la citation et en choisissant un TNB de 235 comme limite inférieure, le demandeur s'est encore éloigné de cette antériorité, ce qui a amélioré sa situation, du moins au regard de l'activité inventive; une telle amélioration constituerait un avantage injustifié.

Dans l'affaire **T 552/91** (JO OEB 1995, 100), il se posait - semble-t-il pour la première fois - la question de savoir si des groupes de substances chimiques et des composés spécifiques dont la formule structurelle divulguée initialement est reconnue après coup comme étant erronée peuvent être protégés et, le cas échéant, sous quelle forme. Dans sa requête principale, le demandeur a cherché à obtenir cette protection au moyen d'une nouvelle revendication de produit qui vise le groupe de composés répondant à la formule constitutive qui s'est avérée correcte ultérieurement. Il n'a pas été fait droit à cette requête qui va à l'encontre des dispositions de l'article 123(2) CBE. Par "contenu" au sens de l'article 123(2) CBE, la chambre a entendu "l'ensemble de la divulgation technique que l'homme du métier peut effectivement déduire de la demande". Il ne suffisait donc pas de prouver que la modification de la demande de brevet initiale ne revenait pas à revendiquer un objet différent de celui divulgué initialement; il importait surtout que la modification

entnehmen könne. Hier vermittele erst die nachträglich geänderte allgemeine Formel dem Fachmann die entscheidende Information über die wahre chemische Konstitution der Stoffgruppe. Aus dieser Kenntnis resultierten Erkenntnisse über nutzbare Eigenschaften. Die der Anmeldung durch die Änderung der allgemeinen Formel hinzugefügten Informationen über die wahre Beschaffenheit der Stoffgruppe seien aus den ursprünglichen Unterlagen nicht zu gewinnen. (Bezüglich des gewährten Hilfsantrags siehe Seite 58, Product-by-process-Ansprüche.)

In der Sache **T 372/90** bestätigte die Kammer, daß Merkmale, die der Fachmann in bezug auf Aufbau und Funktion den Zeichnungen eindeutig entnehmen kann, durchaus herangezogen werden dürfen, um den Gegenstand des Schutzbegehrens zu definieren. In der Sache **T 191/93** basierten die Änderungen ausschließlich auf den ursprünglichen Zeichnungen und führten nur einige der darin offenbarten Merkmale ein. Die Kammer war hier der Auffassung, daß der Gegenstand des Patents gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung erweitert worden sei, weil den Zeichnungen nicht zu entnehmen sei, daß die beiden neu eingeführten Merkmale von den anderen in den Zeichnungen dargestellten Merkmalen isoliert werden könnten. Der in den so geänderten Ansprüchen definierte Gegenstand sei nicht eindeutig. In diesem Fall konnte diese Mehrdeutigkeit allerdings dadurch beseitigt werden, daß zusammen mit den beiden besagten Merkmalen auch noch ein drittes, in den ursprünglichen Zeichnungen offenbartes Merkmal in den Anspruch eingeführt wurde.

Im Verfahren **T 758/92** ließ die Kammer die Streichung eines Merkmals zu, weil es mit der in der ursprünglichen Anmeldung offenbarten Lehre eindeutig unvereinbar war. Für die Streichung gab es eine eindeutige Grundlage in der ursprünglichen Offenbarung. Der Fachmann hätte bei der Lektüre der ursprünglichen Anmeldeunterlagen bemerkt, daß das betreffende Merkmal irrtümlich in den Anspruch gelangt sei, denn die entsprechende Definition habe der Funktion der beschriebenen Ausführungsform der Erfindung widersprochen.

In the present case, the subsequently amended general formula for the first time gave the skilled person crucial information about the true chemical structure of the group of substances. This led to conclusions regarding properties that could be put to use. The information added to the application through the amendment of the general formula and relating to the true composition of the group of substances could not have been obtained from the application as originally filed. (See page 58, product-by-process claims, regarding the auxiliary request, which was allowed).

In **T 372/90** the board confirmed that features clearly derivable by a person skilled in the art from the drawings as regards structure and function may be used to further define the subject-matter for which protection is sought. In **T 191/93** amendments were based exclusively on the original drawings and introduced only some of the features disclosed in the drawings. The board held that the subject-matter of the patent had been extended compared to the application as filed because it was not derivable from the drawings that the two newly introduced features could be isolated from the other features shown in the drawings. The subject-matter defined in the claims thus amended was ambiguous. In the present case, however, the ambiguity could be removed by also introducing into the claim a third feature, disclosed in the drawings as filed, together with the other two features.

In **T 758/92** the board allowed deletion of a feature because it was clearly inconsistent with the teaching disclosed in the application as filed. There was a clear basis in the original disclosure for its deletion. A skilled reader of the original application documents would have realised that the feature to be deleted was erroneously introduced in the claim because the resulting definition was contradictory to the functioning of the described embodiment of the invention.

n'ajoute à la demande aucune information technique utile que l'homme du métier ne pouvait déduire des pièces de la demande initiale. En l'espèce, c'était seulement grâce à la formule générale modifiée ultérieurement que l'homme du métier prenait connaissance des informations essentielles concernant la véritable constitution chimique du groupe de substances. C'est à partir de ces informations qu'il est possible de déduire les propriétés utiles de l'objet revendiqué. Les informations ajoutées à la demande par la modification de la formule générale relative à la véritable structure du groupe de substances ne pouvaient pas être déduites des documents initiaux. (Pour ce qui est de la requête subsidiaire à laquelle il a été fait droit, voir page 58 revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention).

Dans la décision **T 372/90**, la chambre a confirmé que les caractéristiques structurelles et fonctionnelles que l'homme du métier peut déduire clairement des dessins pouvaient être utilisées pour compléter la définition de l'objet que le demandeur souhaite protéger. Dans l'affaire **T 191/93**, les modifications étaient exclusivement fondées sur les dessins initiaux et ne faisaient qu'introduire certaines caractéristiques qui y étaient divulguées. La chambre a estimé que l'objet du brevet avait été étendu par rapport à l'objet de la demande telle que déposée car on ne pouvait pas déduire des dessins que les deux nouvelles caractéristiques pouvaient être isolées des autres caractéristiques qui y étaient montrées. L'objet défini dans les revendications ainsi modifiées était ambigu. En l'espèce, l'ambiguïté pouvait cependant être levée en ajoutant aux deux autres caractéristiques de la revendication, une troisième caractéristique divulguée dans les dessins tels que déposés.

Dans la décision **T 758/92**, la chambre a admis la suppression d'une caractéristique clairement incompatible avec l'enseignement divulgué dans la demande telle que déposée. Son exposé initial contenait un motif de suppression évident. L'homme du métier lisant les documents initiaux de la demande devait constater que la caractéristique à supprimer avait été introduite par erreur dans la revendication car la définition qui en résultait ne correspondait pas au fonctionnement de la réalisation de l'invention décrite.

### 3. Artikel 123 (3) EPÜ

In **T 231/93** wurde im Einspruchsverfahren der erteilte Anspruch so geändert, daß er nun auch Werte eines Parameters erfaßte, die zwar für den Fachmann aus technischen Gründen mit Bezug auf die im erteilten Patent angegebene Aufgabe nicht in Frage kommen konnten; das erteilte Patent enthielt jedoch keine Angaben über diese technischen Gründe. Die Beschwerdekammer gelangte zu der Auffassung, daß solche Werte im Hinblick auf das Erweiterungsverbot des Artikels 123 (3) EPÜ bei der Auslegung des Anspruchs zur Bestimmung des Schutzbereichs nicht ohne weiteres ausgeschlossen seien.

### 4. Regel 88 Satz 2 EPÜ

Regel 88 EPÜ räumt dem EPA ein Ermessen hinsichtlich der Zulassung von Berichtigungen ein. In **T 726/93** übte die Kammer ihr Ermessen dahin aus, daß sie angesichts der sehr besonderen Umstände des Falles erlaubte, die irrtümlich eingereichten falschen Ansprüche und die irrtümlich eingereichte falsche Beschreibung gegen die auszutauschen, deren Einreichung tatsächlich beabsichtigt war. Sie war der Auffassung, aufgrund von offensichtlichen Widersprüchen in den Anmeldeunterlagen sei am Anmeldetag sofort erkennbar gewesen, daß beabsichtigt war, statt der irrtümlich eingereichten Unterlagen solche einzureichen, die denen im am Anmeldetag eingereichten Prioritätsdokument entsprachen, denn Ansprüche und Beschreibung des Prioritätsdokuments paßten genau zu den Angaben im Erteilungsantrag und den eingereichten richtigen Zeichnungen. Diese Entscheidung ist Gegenstand einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen **G 2/95**.

## IV. PRIORITÄT

### 1. Identität der Erfindung

In **T 131/92** wurden pharmazeutisch verwendbare Mucopolysaccharide beansprucht. Die Kammer verneinte die Identität der Erfindung in Vor- und Nachanmeldung. Das Molekulargewicht der Erzeugnisse gemäß den erteilten Erzeugnis- und Verfahrensansprüchen lag zwischen 2 000 und 8 000 Dalton, wogegen im Prioritätsdokument nur ein bevorzugter Bereich von 3 000 bis 6 000 Dalton erwähnt war. Abgesehen vom Mole-

### 3. Article 123(3)EPC

In **T 231/93** the claim in the granted patent had been amended in the opposition proceedings in such a way that it also encompassed parameter values which, for technical reasons relating to the problem stated in the granted patent, could not have been considered by the skilled person. However the granted patent gave no information about these technical considerations. The board concluded that, having regard to the prohibition in Article 123(3) on extending the scope of the patent, such values were not necessarily excluded when the claim was interpreted in order to determine the extent of the protection conferred.

### 4. Rule 88, second sentence, EPC

Rule 88EPC gives the EPO discretion in allowing corrections. In **T 726/93**, considering the highly unusual circumstances of the case, the board exercised its discretion by allowing the erroneously filed wrong claims and description to be replaced by the documents which it had actually been intended to file. The board took the view that it was immediately evident on the filing date, from obvious inconsistencies in the application documents, that it had been intended - instead of the erroneously filed documents - to file documents corresponding to the priority document filed on the filing date, since the claims and description of the priority document exactly matched the particulars in the Request for Grant and the drawings filed, which were the correct ones. This decision is the subject of a referral by the President of the EPO to the Enlarged Board of Appeal under reference **G 2/95**.

## IV. PRIORITY

### 1. Identity of invention

In **T 131/92**, mucopolysaccharides with pharmaceutical applications were claimed. The board concluded that the inventions in the earlier and subsequent applications were not identical. The molecular weights of the products according to the valid product and process claims ranged from 2 000 to 8 000 daltons, whereas the priority documents only mentioned a preferred range of 3 000 to 6 000 daltons. The preparation

### 3. Article 123(3)CBE

Dans l'affaire **T 231/93**, la revendication délivrée avait subi de telles modifications au cours de la procédure d'opposition qu'elle comprenait des valeurs d'un paramètre ne pouvant être envisagées par l'homme du métier pour des motifs techniques, au regard des indications données dans le brevet délivré ; le brevet délivré ne contenait cependant aucune indication sur ces motifs techniques. La chambre de recours est parvenue à la conclusion que, compte tenu de l'interdiction d'extension instituée à l'article 123(3)CBE, de telles valeurs devaient être exclues d'emblée, lorsque l'on interprète la revendication en vue de déterminer quelle est l'étendue de la protection.

### 4. Règle 88, deuxième phrase CBE

La règle 88 CBE confère à l'OEB un pouvoir d'appréciation au regard de l'autorisation de rectifications. Dans la décision **T 726/93**, la chambre a usé de ce pouvoir d'appréciation en permettant, en raison de circonstances très particulières, l'échange des revendications et de la description produites par erreur contre les revendications et la description que l'on avait en fait l'intention de produire. Elle a estimé qu'en raison de contradictions évidentes dans les documents de la demande, il est immédiatement apparu dès la date de la demande que le demandeur avait l'intention de présenter les documents correspondants au document de priorité produit à la date de la demande et non les documents produits par erreur. En effet, les revendications et la description du document de priorité correspondaient exactement aux indications données dans la demande de brevet et aux dessins corrects produits. Cette décision fait l'objet d'une question soumise par le Président de l'OEB à la Grande Chambre de recours sous le n° **G 2/95**.

## IV. PRIORITE

### 1. Identité d'invention

Dans l'affaire **T 131/92**, des mucopolysaccharides utilisables dans le domaine pharmaceutique avaient été revendiqués. La chambre a contesté l'identité d'invention dans la demande antérieure et la demande subséquente. Les poids moléculaires des produits selon les revendications de produit et de procédé en vigueur s'élevaient entre 2 000 et 8 000 daltons ; le document de priorité mentionnait seulement une gamme pré-

kulargewichtsbereich waren die Herstellungsverfahren im Prioritätsdokument und im erteilten Patent identisch.

Die Kammer verneinte die Identität des Herstellungsverfahrens, weil das Merkmal des Molekulargewichts insofern nicht als zwangsläufiges Ergebnis des Verfahrens betrachtet werden könne, als es von einem äußeren Eingriff abhängt, nämlich dem Moment, in dem das Verfahren unterbrochen werde: es liege auf der Hand, daß ein Verfahren, das man unterbreche, wenn die hergestellten Erzeugnisse ein Molekulargewicht zwischen 3 000 und 6 000 aufwiesen, nicht mit einem Verfahren identisch sei, das man unterbreche, wenn die hergestellten Erzeugnisse ein Molekulargewicht zwischen 2 000 und 8 000 aufwiesen.

Im übrigen beeinflusse das Molekulargewicht die Eigenschaften der beanspruchten Erzeugnisse so, daß sich das Spektrum der beanspruchten Erzeugnisse nicht mit dem im Prioritätsdokument beschriebenen decke: angesichts der Wechselwirkung zwischen Molekulargewicht und biologischer Aktivität der beanspruchten Erzeugnisse könne man nicht davon ausgehen, daß innerhalb und außerhalb des Bereichs von 3 000 bis 6 000 Dalton identische Eigenschaften bestünden.

Infolgedessen konnte das Prioritätsrecht nicht gewährt werden.

Dagegen offenbarte in **T 957/91** das Prioritätsdokument alle wesentlichen Merkmale des Patents.

Der Umstand, daß im Prioritätsdokument die Zahl "29,4" als Untergrenze für das Ziehverhältnis nicht ausdrücklich erwähnt war, konnte angesichts der Tatsache, daß die sehr ähnliche Zahl 30 in Verbindung mit derselben quantitativen und qualitativen Korrelation dieses Merkmals (des Ziehverhältnisses) zu den anderen relevanten wesentlichen Merkmalen offenbart war, den betreffenden Gegenstand nicht substantiell ändern.

## 2. Teil- und Mehrfachpriorität

In der Sache **G 3/93** (ABI. EPA 1995, 18) entschied die Große Beschwerdekammer, daß ein im Prioritätsintervall veröffentlichtes Dokument, dessen technischer Inhalt demjeni-

process according to the priority document and that according to the granted patent were identical except for molecular weight.

The board noted that the preparation processes were not identical. The molecular weight feature could not be regarded as the inherent result of the process, since it was determined by an outside intervention, i.e. by the point at which the process was interrupted. It was self-evident that a process interrupted when the products prepared had a molecular weight of the order of 3 000 and one interrupted when the molecular weight was of the order of 2 000 to 8 000 were not identical.

Moreover, the influence of molecular weight on the properties of the claimed products meant that the range of those products was not co-extensive with that of the products described in the priority document: in view of the interdependence between the molecular weight and the biological activity of the products claimed, identical properties could not be expected within and outside the range of 3 000 to 6 000 daltons.

The priority right could not therefore be recognised.

In **T 957/91**, the priority document disclosed all the essential features of the patent.

The fact that the figure "29,4" for the lower limit of draw ratio was not expressly mentioned in the priority document could not, in a situation where the very close figure of 30 was disclosed in conjunction with the same quantitative and qualitative correlation of this feature (draw ratio) to the other relevant essential criteria, change the substance of the subject-matter concerned.

## 2. Partial and multiple priorities

The Enlarged Board, in **G 3/93** (OJ EPO 1995, 18), decided that a document published during the priority interval, the technical contents of which correspond to that of the pri-

férée de 3 000 à 6 000 daltons. Il y avait identité du procédé de préparation dans le document de priorité, d'une part, et dans le brevet tel que délivré, d'autre part, sauf en ce qui concerne le domaine des poids moléculaires.

La chambre a noté qu'il n'y avait pas identité du procédé de préparation, étant donné que la caractéristique concernant les poids moléculaires ne pouvait pas être considérée comme le résultat inhérent du procédé, puisqu'elle était déterminée par une intervention extérieure, c'est-à-dire par le moment auquel le procédé était interrompu: il va de soi qu'un procédé interrompu lorsque les produits préparés présentent des poids moléculaires de l'ordre de 3 000 à 6 000 et un procédé interrompu lorsque les produits préparés présentent des poids moléculaires de l'ordre de 2 000 à 8 000 ne sont pas identiques.

Deplus, l'influence du poids moléculaire sur les propriétés des produits revendiqués a pour conséquence que l'éventail des produits revendiqués ne se confond pas avec la gamme des produits décrits dans le document de priorité: en raison de l'interdépendance entre les poids moléculaires et l'activité biologique des produits revendiqués il n'y a pas lieu d'attendre des propriétés identiques à l'intérieur et à l'extérieur du domaine de 3 000 à 6 000 daltons.

Il en résulte que le droit de priorité ne pouvait pas être reconnu.

Au contraire, dans l'affaire **T 957/91**, le document de priorité divulguait toutes les caractéristiques essentielles du brevet.

Le fait que le chiffre "29,4" indiqué pour la limite inférieure du rapport d'étirage n'ait pas été expressément mentionné dans le document de priorité ne pouvait changer la substance de l'objet en cause, alors que le chiffre très proche de 30 était divulgué dans le cadre d'un même rapport quantitatif et qualitatif de cette caractéristique (rapport d'étirage) avec les autres critères essentiels pertinents.

## 2. Priorités partielles et priorités multiples

Dans sa décision **G 3/93** (JO OEB 1995, 18), la Grande Chambre de recours a décidé qu'un document publié pendant le délai de priorité, dont le contenu technique corres-

gen des Prioritätsdokuments entspricht, einer europäischen Patentanmeldung, in der diese Priorität in Anspruch genommen wird, insoweit als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ entgegengehalten werden kann, als der Prioritätsanspruch unwirksam ist. Dies gilt auch dann, wenn der Prioritätsanspruch deshalb unwirksam ist, weil das Prioritätsdokument und die spätere europäische Anmeldung nicht dieselbe Erfindung betreffen, da in der europäischen Anmeldung Gegenstände beansprucht werden, die im Prioritätsdokument nicht offenbart waren

Die Große Beschwerdekammer bestätigte die frühere Rechtsprechung, wonach die Artikel 87 bis 89 EPÜ den in Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegten Prioritätsgrundsätzen eindeutig nicht entgegenstehen sollen. Sie betonte insbesondere, daß die Entstehung des Prioritätsrechts u. a. davon abhängt, daß das Erfordernis der Identität der Erfindung erfüllt ist, d. h. daß die frühere Anmeldung dieselbe Erfindung offenbart wie die spätere europäische Anmeldung. Wenn eine Priorität beansprucht wird, aber nicht zuerkannt werden kann, weil es sich nicht um dieselben Erfindungen handelt (obwohl das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt ist), so entsteht auch kein Prioritätsrecht. Infolgedessen kann jede Veröffentlichung des Inhalts eines Prioritätsdokuments während des Prioritätsintervalls denjenigen Bestandteilen der europäischen Patentanmeldung als neuheitsschädlich entgegengehalten werden, für die kein Prioritätsanspruch besteht. Mit dieser Entscheidung wies die Große Beschwerdekammer die in T 301/87 vorgebrachten Argumente für die Inanspruchnahme von Mehrfachprioritäten zurück (Nr. 7.4 der Entscheidungsgründe, ABI. EPA 1990, 335).

**T 132/90** (siehe auch im Kapitel VI. B.2 Verschiebung des Anmeldetags der Voranmeldung) betraf den Fall, daß der Anspruch 1 des Streitpatents ein Merkmal B enthielt, das im schweizerischen Prioritätsdokument nicht offenbart war. Die Kammer war der Auffassung, daß demzufolge ein Prioritätsrecht nur in bezug auf einen Teilgegenstand des Anspruchs, nämlich Anspruch 1 ohne Merkmal B, bestehe, nicht aber für den gesamten Gegenstand dieses Anspruchs. Der Teilgegenstand beruhte nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Der gesamte Gegenstand des Anspruchs 1 der europäischen Anmeldung, dem nur noch der Zeitrang der Anmeldung

ority document, constitutes prior art citable under Article 54(2) EPC against the European patent application claiming that priority, if such priority is not validly claimed. This also applies if a claim to priority is invalid due to the fact that the priority document and the subsequent European application do not concern the same invention because the European application claims subject-matter not disclosed in the priority document.

The Enlarged Board confirmed previous case law according to which Articles 87 to 89 EPC are clearly intended not to contravene the basic principles concerning priority laid down in Article 4 of the Paris Convention. In particular, it emphasised that the existence of a right of priority depends, inter alia, on the fulfilment of the requirement of identity of invention, that is that the previous application discloses the same invention which is claimed in the subsequent European application. Where priority is claimed but cannot be allowed because the inventions are not the same (despite the fact that the unity requirement is fulfilled), there is no right to priority. In consequence, any publication of the contents of a priority document during the priority interval constitutes prior art citable against elements of the European application which are not entitled to priority. With this ruling the Enlarged Board rejected the arguments on claiming of multiple priorities put forward in T 301/87 (point 7.4 of the reasons, OJ EPO 1990, 335).

**T 132/90** (see also in Section VI. B.2 postdating of the previous application) concerned a case where claim 1 of the contested patent contained a feature B not disclosed in the Swiss priority document. The board held that a priority right therefore subsisted only with regard to part of the subject-matter of the claim, ie claim 1 without feature B, but not with regard to the subject-matter of that claim as a whole. The part subject-matter did not involve an inventive step. The subject-matter as a whole of claim 1 of the European application, which only had the priority status of the filing with the EPO, was no longer new because the patent pro-

pond à celui du document de priorité constitue une antériorité opposable, au titre de l'article 54(2) CBE, à une demande de brevet européen revendiquant cette priorité, dans la mesure où cette priorité n'est pas valablement revendiquée. Il en est de même lorsqu'une revendication de priorité n'est pas valable du fait que le document de priorité et la demande de brevet européen déposée ultérieurement ne portent pas sur la même invention, la demande européenne revendiquant un objet non divulgué dans le document de priorité.

La Grande Chambre de recours a confirmé la jurisprudence antérieure selon laquelle il est clair que les articles 87 et 89 CBE ne doivent pas contrevienir aux principes de base concernant la priorité posés à l'article 4 de la Convention de Paris. Elle a notamment souligné que la naissance d'un droit de priorité implique, entre autres, qu'il soit satisfait à la condition d'identité d'invention, c'est-à-dire que la demande antérieure divulgue la même invention que celle qui est revendiquée dans la demande de brevet européen subséquente. Lorsqu'une priorité est revendiquée mais ne peut être acceptée au motif que les inventions ne sont pas identiques (bien que la condition d'unité soit remplie), il n'existe aucun droit de priorité. Par conséquent, la publication du contenu d'un document de priorité pendant le délai de priorité constitue une antériorité opposable aux éléments de la demande de brevet européen ne pouvant bénéficier d'une priorité. Par cette décision, la Grande Chambre de recours a rejeté l'argument relatif à la revendication de priorités multiples avancé dans la décision T 301/87 (point 7.4 des motifs, JO OEB 1990, 335).

Dans l'affaire **T 132/90** (voir également chapitre VI. B.2 ajournement du dépôt de la demande antérieure), la revendication 1 du brevet attaqué contenait une caractéristique B qui n'était pas divulguée dans le document de priorité suisse. La chambre a estimé que seule une partie de la revendication, à savoir la revendication 1 à l'exception de la caractéristique B, et non l'intégralité de l'objet de cette revendication, conférait un droit de priorité. L'objet partiel n'impliquait pas d'activité inventive. L'intégralité de l'objet de la revendication 1 de la demande de brevet européen, qui ne bénéficiait plus que de la date de dépôt de la demande

beim EPA zukam, war nicht mehr neu, weil der Patentinhaber nach Einreichung der schweizerischen Anmeldung alle seine Merkmale veröffentlicht hatte.

#### V. RECHT AUF DAS EUROPÄISCHE PATENT

In der Sache **G 3/92** (ABI. EPA 1994, 607) hatte die Große Beschwerdekammer darüber zu entscheiden, ob Artikel 61 (1) b EPÜ unter folgenden Umständen zur Anwendung kommt:

Der Beschwerdeführer hatte 1988 eine europäische Patentanmeldung eingereicht. Durch den Recherchenbericht erfuhr er von der Existenz einer früheren Anmeldung aus dem Jahr 1985, die ein Dritter, dem er die Erfindung 1982 auf vertraulicher Basis offenbart hatte, im wesentlichen für dieselbe Erfindung eingereicht hatte. Diese frühere Anmeldung wurde veröffentlicht, galt aber 1986 als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet worden war. Der Beschwerdeführer stellte daraufhin beim Comptroller des Patentamts des Vereinigten Königreichs den Antrag, den Anspruch auf Erteilung eines Patents für die in der früheren europäischen Anmeldung offenbarte Erfindung nach Section 12 (1) U.K. PatG 1977 ihm zuzusprechen, was auch geschah. Der Beschwerdeführer war damit nach Section 12 (6) U.K. PatG 1977 berechtigt, im Vereinigten Königreich eine neue Anmeldung einzureichen, die so behandelt werden sollte, als hätte sie denselben Anmeldetag wie die frühere europäische Anmeldung. Der Beschwerdeführer reichte dann 1990 gemäß Artikel 61 (1) b EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für die in der früheren Anmeldung offenbarte Erfindung ein.

Die vorliegende Juristische Beschwerdekammer vertrat in ihrer Zwischenentscheidung J 1/91 vom 31. März 1992 (ABI. EPA 1993, 281) die Auffassung, daß die Entscheidung des Comptroller eine rechtskräftige Entscheidung im Sinne des Artikels 61 EPÜ sei. Allerdings seien die nationalen Gerichte nur für die Entscheidung über den Anspruch auf das Patent zuständig, nicht aber befugt, unmittelbar nach dem EPÜ für Abhilfe zu sorgen, da dieser Punkt vom EPA nach Artikel 61 EPÜ zu regeln sei.

Die Juristische Kammer ging dann der Frage nach, ob für die Anwendung des Artikels 61 EPÜ ein Verfahren anhängig sein müsse. Da der Artikel unterschiedliche Auslegun-

prietor had published all its features after filing the Swiss application.

#### V. RIGHT TO A EUROPEAN PATENT

In **G 3/92** (OJ EPO 1994, 607), the Enlarged Board of Appeal was called upon to consider the application of Article 61(1)(b) EPC in the following circumstances:

The appellant had lodged a European patent application in 1988. The search report revealed the existence of a prior application filed in 1985 for substantially the same invention by a third party, to whom the appellant had revealed the invention in confidence in 1982. This prior application had been published, and in 1986 deemed to be withdrawn for non-payment of the examination fee. Thereupon the appellant claimed from the UK Patent Office Comptroller, and was granted, entitlement to a patent for the invention disclosed in the prior European application under Section 12(1) of the UK Patents Act 1977. The appellant was thus allowed under Section 12(6) of the UK Patents Act to file a new application in the UK to be treated as having the same filing date as the prior European application. The appellant then filed a new European patent application in respect of the invention disclosed in the prior application under Article 61(1)(b) EPC in 1990.

The referring Legal Board of Appeal took the view in its interlocutory decision J 1/91 of 31 March 1992 (OJ EPO 1993, 281) that the Comptroller's decision was a final decision within the meaning of Article 61 EPC. However, whilst entitlement to a patent was a matter for national courts to decide, those courts had no power directly to provide a remedy under the EPC, that being a matter to be dealt with by the EPO under Article 61 EPC.

The referring board then went on to consider whether pendency was required under Article 61 EPC. As the article was open to differing interpretations, the board decided to refer

auprès de l'OEB, n'était plus nouveau car le titulaire du brevet avait divulgué toutes les caractéristiques de son invention après le dépôt de la demande suisse.

#### V. DROIT A UN BREVET EUROPEEN

Dans la décision **G 3/92** (JO OEB 1994, 607), la Grande Chambre de recours devait examiner l'application de l'article 61(1)(b) CBE dans les circonstances suivantes :

Le requérant avait déposé une demande de brevet européen en 1988. A la lecture du rapport de recherche, il eut connaissance de l'existence d'une demande antérieure, qui avait pour objet essentiellement la même invention. Cette demande avait été déposée en 1985 par un tiers, auquel le requérant avait divulgué l'invention à titre confidentiel en 1982. Elle fut publiée, puis, en 1986, réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe d'examen. Sur ce, le requérant revendiqua auprès du Comptroller de l'Office des brevets du Royaume-Uni, en application de l'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, le droit à l'obtention d'un brevet pour l'invention exposée dans la demande européenne antérieure, droit qui lui a été reconnu. Il fut donc autorisé, en vertu de l'article 12(6) de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni, à déposer une nouvelle demande au Royaume-Uni, de telle sorte que celle-ci fût traitée comme si elle avait été déposée à la date de dépôt de la demande européenne antérieure. En 1990, il déposa, en vertu de l'article 61(1) CBE, une nouvelle demande de brevet européen ayant pour objet l'invention divulguée dans la demande antérieure.

Dans sa décision intermédiaire J 1/91 en date du 31 mars 1992 (JO OEB 1993, 281), la Chambre de recours juridique a estimé que la décision rendue par le Comptroller était une décision passée en force de chose jugée au sens de l'article 61 CBE. Toutefois, tandis que la question du droit à un brevet doit être tranchée par les tribunaux nationaux, ceux-ci n'ont pas le pouvoir de fournir un remède directement en application de la CBE, ceci incombant à l'OEB conformément à l'article 61 CBE.

La chambre a ensuite examiné la question de savoir si l'article 61 CBE présupposait que la demande fût en instance. Etant donné que cet article faisait l'objet d'interprétations diver-



gen zuließ, legte sie die Frage der Großen Beschwerdekammer vor.

Diese gelangte zu folgendem Schluß: Wenn durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer anderen Person als dem Anmelder zugesprochen worden ist und diese andere Person unter Einhaltung der ausdrücklichen Erfordernisse des Artikels 61 EPÜ gemäß Artikel 61 (1) b EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreicht, ist die Zulassung dieser neuen Anmeldung nicht daran gebunden, daß zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die ältere, widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhängig ist.

Die Juristische Beschwerdekammer befand daraufhin in der Entscheidung **J 1/91** vom 25. August 1994, daß die Voraussetzungen des Artikels 61 (1) b EPÜ erfüllt gewesen seien, und verwies die Patentanmeldung daher zur weiteren Entscheidung an die Eingangsstelle zurück.

## VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

### A. Allgemeine Vorschriften für das Verfahren

#### 1. Grundsatz des Vertrauensschutzes

##### 1.1 Allgemeine Fragen

Zur Wahrung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes muß sich das Amt gegenüber dem Anmelder so verhalten, daß ein vermeidbarer Rechtsverlust nach Möglichkeit verhindert wird. Das bedeutet, daß das EPA keine Handlungen unterlassen darf, deren Vornahme der Verfahrensbeteiligte berechtigterweise hätte erwarten können und die geeignet gewesen wären, den Eintritt eines Rechtsverlusts zu vermeiden (J 13/90, ABI. EPA 1994, 456 und T 14/89, ABI. EPA 1990, 432).

In der Sache **J 15/90** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß die Zahlung einer nicht ausreichenden Gebühr keinen Rechtsverlust nach sich zieht, wenn der Fehler 18 Tage vor Ablauf der Frist unterlaufen ist und das EPA den Anmelder nicht darauf hingewiesen hat.

In der Sache **T 160/92** (ABI. EPA 1995, 35) machte der Beschwerdeführer geltend, daß er in zwei Telefongesprächen mit dem beauftragten Prüfer zu der irrigen Annahme verleitet worden sei, daß vorerst keine Zurückweisung drohe, da der näch-

the question to the Enlarged Board.

The Enlarged Board of Appeal held that when it has been adjudged by a final decision of a national court that a person other than the applicant is entitled to the grant of a European patent, and that person, in compliance with the specific requirements of Article 61 EPC, files a new European patent application in respect of the same invention under Article 61(1)(b) EPC, it is not a precondition for the application to be accepted that the earlier original usurping application is still pending before the EPO at the time the new application is filed.

The Legal Board of Appeal therefore ruled in **J 1/91** of 25 August 1994 that the conditions of Article 61(1)(b) EPC had been met and accordingly remitted the patent application to the Receiving Section for further prosecution.

## VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

### A. General rules for proceedings

#### 1. The principle of protection of legitimate expectations

##### 1.1 General issues

In complying with the principle of protection of legitimate expectations, the Office must behave towards the applicant in such a way that, wherever possible, an avoidable loss of rights does not occur. This means that the EPO must not omit any acts which the party to the proceedings could legitimately have expected and which might well have helped avoid a loss of rights (J 13/90, OJ EPO 1994, 456, and T 14/89, OJ EPO 1990, 432).

In **J 15/90** the Legal Board of Appeal held that an insufficient payment of a fee does not result in a loss of rights if the error occurred 18 days before the period expired and the EPO failed to inform the applicant.

In **T 160/92** (OJ EPO 1995, 35) the appellants claimed that in two telephone conversations with the primary examiner they were misled into believing that a refusal was not imminent, since a further communication would be issued as the next

gentes, la chambre a décidé de soumettre la question à la Grande Chambre de recours.

Celle-ci a déclaré que si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l'article 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l'article 61(1)(b) CBE, il n'est pas nécessaire, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatrice soit toujours en instance devant l'OEB lors du dépôt de la nouvelle demande.

Dans la décision **J 1/91** en date du 25 août 1994, la chambre de recours juridique a donc estimé que les conditions énoncées à l'article 61(1)(b) CBE étaient remplies. En conséquence, elle a renvoyé la demande de brevet à la section de dépôt pour suite à donner.

## VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

### A. Principes directeurs de la procédure

#### 1. Principe de la bonne foi

##### 1.1 Questions d'ordre général

S'il veut respecter le principe de la protection de la confiance légitime, l'Office doit se comporter envers le demandeur de façon à lui éviter dans la mesure du possible toute perte de droit. Cela signifie que l'OEB ne doit pas omettre d'accomplir un acte sur lequel la partie à la procédure était en droit de compter, acte qui aurait très vraisemblablement permis d'éviter une perte de droits (J 13/90, JO OEB 1994, 456 et T 14/89, JO OEB 1990, 432).

Dans la décision **J 15/90**, la chambre de recours juridique a estimé que si le montant versé pour acquitter une taxe était insuffisant, il n'en résultait pas de perte de droits, lorsque l'erreur a été commise 18 jours avant l'expiration du délai et que l'OEB a omis d'informer le demandeur.

Dans l'affaire **T 160/92** (JO OEB 1995, 35), le requérant a fait valoir que lors de deux conversations téléphoniques avec le premier examinateur, celui-ci lui avait annoncé qu'il allait lui adresser tout d'abord une nouvelle notification, lui laissant

ste Verfahrensschritt ein weiterer Bescheid sein werde. Die Beschwerdekammer führte aus, daß telefonische Rücksprachen zwischen Prüfern und Anmeldern unter bestimmten Umständen zur Beschleunigung eines sonst langsamer ablaufenden Verfahrens beitragen können. In kritischen Situationen solle man sich von solchen Gesprächen aber nicht zuviel versprechen, da es leichter als im schriftlichen Verfahren zu Mißverständnissen kommen könne. Telefonische Rücksprachen seien außerdem nicht im EPÜ vorgesehen und insofern nicht Teil des formellen Verfahrens vor dem Amt. Die Kammer wies jedoch darauf hin, daß alle - auch die informellen - verfahrensrechtlichen Schritte, die Bedienstete des EPA gegenüber Verfahrensbeteiligten unternehmen, vom Grundsatz des Vertrauensschutzes bestimmt sein sollten. Für die Klärung der strittigen Frage, ob der Anmelder im Hinblick auf die Möglichkeit einer bevorstehenden Zurückweisung der Anmeldung irreführt worden sei, sei aber der verfahrensrechtlich relevante Inhalt der Akte maßgebend. In einer Aktennotiz hatte der Prüfer jedoch festgehalten, daß er niemals einen weiteren Bescheid in Aussicht gestellt habe. Die Kammer konnte somit keinen wesentlichen Verfahrensmangel feststellen.

### 1.2 Freiwillige Serviceleistung des EPA

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordert der Vertrauensschutz, der das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder beherrscht, daß Bescheide für den Anmelder klar und unmißverständlich sind. Vertraut ein Anmelder einem mißverständlichen Bescheid, so darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen (J 1/89, ABI. EPA 1992, 17; J 3/87, ABI. EPA 1989, 3 und J 2/87, ABI. EPA 1988, 330).

In der Sache **J 27/92** (ABI. EPA 1995, 288) warf der Beschwerdeführer die Grundsatzfrage auf, ob sich die Europäischen Patentvertreter auf Auskünfte der Informationsstelle verlassen dürfen. Der Vertreter erklärte, er habe von einer Bediensteten des EPA bei einer **telefonischen** Anfrage unaufgefordert eine irreführende Auskunft zur Höhe der zu entrichtenden Prüfungsgebühr erhalten. Die Kammer stellte klar, daß von den Beteiligten an den Verfahren vor dem EPA und ihren Vertretern normalerweise erwartet werden darf, daß sie die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ kennen, selbst wenn diese kompliziert sind. Hat das EPA dem Anmelder aber unaufgefor-

step of the procedure. The board held that telephone calls between examiners and applicants can, in some situations, be a tool for speeding up an otherwise slower procedure. It did however warn against expecting too much from them in critical situations, as misunderstandings can happen more easily than in writing. Furthermore, telephone conversations were not provided for in the EPC and did not, as such, form part of the formal procedure before the Office. The board did not however deny that the principle of good faith should govern all procedural actions - even the informal ones - of EPO employees towards parties to the proceedings. The answer to the disputed question of whether the applicants were misled about the possibility of imminent refusal of the application was to be sought by focusing on the procedurally relevant content of the file. In a note on file, however, the examiner had denied ever having said that a further communication would be issued. The board was thus unable to find any substantial procedural violation.

### 1.2 Courtesy services performed by the EPO

According to the case law of the boards of appeal, the principle of good faith governing relations between the EPO and applicants requires communications to be clear and unambiguous to the applicant. An applicant must not suffer a disadvantage as a result of having relied on a misleading communication (see J 1/89, OJ EPO 1992, 17; J 3/87, OJ EPO 1989, 3 and J 2/87, OJ EPO 1988, 330).

In **J 27/92** (OJ EPO 1995, 288) the appellant had raised the question of principle of whether European representatives are entitled to rely on the advice given by the Information Office. The representative stated that he had been misled by information voluntarily given to him on the **telephone** by an officer of the EPO with regard to the amount of the examination fee to pay. The board pointed out that parties to proceedings before the EPO - and their representatives - are expected to know the relevant provisions of the EPC, even when such provisions are intricate. However, where such service has been rendered, an applicant is entitled to rely upon its content if the

croire à tort que le rejet n'était pas imminent. La chambre de recours a déclaré que les consultations téléphoniques entre les examinateurs et les demandeurs pouvaient, dans certains cas, permettre d'accélérer une procédure qui prendrait sinon davantage de temps. Il conviendrait toutefois de se garder de trop en attendre dans les cas particulièrement délicats, les risques de malentendu étant plus grands que dans la procédure écrite. De plus, la CBE ne fait pas mention des conversations téléphoniques, lesquelles ne font pas partie en tant que telles de la procédure officielle devant l'OEB. La chambre a toutefois fait observer que le principe de la bonne foi devait régir tous les actes de procédure accomplis à l'égard des parties par les agents de l'OEB, même lorsque ces actes n'ont pas de caractère officiel. La question de savoir si le demandeur a été induit en erreur en ce qui concerne le risque de rejet imminent de la demande doit cependant être tranchée essentiellement sur la base des pièces du dossier importantes pour la conduite de la procédure. Dans une note versée au dossier, l'examineur avait toutefois déclaré n'avoir jamais dit qu'une nouvelle notification allait être établie. Ainsi, la chambre n'a pu déceler de vice substantiel de procédure.

### 1.2 Services fournis par l'OEB de sa propre initiative

Selon la jurisprudence des chambres de recours, le principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs exige que les notifications soient formulées en termes clairs et ne prêtent pas à équivoque dans l'esprit du demandeur. Si un demandeur se fonde sur une notification équivoque, il ne doit pas s'en trouver lésé (cf. J 1/89, JO OEB 1992, 17; J 3/87, JO OEB 1989, 3 et J 2/87, JO OEB 1988, 330).

Dans la décision **J 27/92** (JO OEB 1995, 288), le requérant avait soulevé la question de principe de savoir si les mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets pouvaient se fier aux avis donnés par le service des renseignements. Le mandataire avait affirmé avoir été induit en erreur par des renseignements que lui avait fourni de sa propre initiative par **téléphone** un agent de l'OEB au sujet du montant de la taxe d'examen à payer. La chambre a fait observer que les parties à la procédure devant l'OEB - comme leurs mandataires - étaient censées connaître les dispositions pertinentes de la CBE, même si ces dispositions sont complexes. Toutefois,

dert eine objektiv irreführende Auskunft erteilt und ihn damit unmittelbar zu einer bestimmten Handlung veranlaßt, so darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen. Diese Grundsätze gelten nicht nur für schriftliche, sondern auch für **mündliche Mitteilungen** des EPA.

In der Sache **J 34/92** wurde die fünfte Jahresgebühr nicht in voller Höhe gezahlt. Der zugelassene Vertreter erhielt aber keine Mitteilung des EPA, mit der üblicherweise auf die Möglichkeit der Nachzahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr hingewiesen wird. Zudem wurde die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ so spät zugestellt, daß ein Wiedereinsetzungsantrag nicht mehr innerhalb der Ausschußfrist von einem Jahr nach Artikel 122 (2) EPÜ eingelegt werden konnte.

Die Juristische Beschwerdekammer hielt weiterhin an ihrer Rechtsprechung fest (s. J 1/89 ABI. EPA 1992, 17 und J 12/84, ABI. EPA 1985, 108), nach der ein Anmelder nicht darauf vertrauen kann, daß ihm freiwillige Serviceleistungen des EPA - wie die Mitteilungen über die verspätete Zahlung von Jahresgebühren - regelmäßig zugestellt werden, so daß er auch keine Ansprüche daraus herleiten kann, wenn ihm ein solcher Hinweis nicht zugestellt wurde.

Hinsichtlich des Antrags auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der restlichen Jahresgebühr stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, aus dem Grundsatz des guten Glaubens gehe zwar hervor, daß die späte Zustellung der Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ, die zur Folge hatte, daß das letzte Mittel zur Korrektur des Rechtsverlustes, nämlich die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen war, eine nicht zu billigende Verfahrensweise sei. Dies könne jedoch nicht dazu führen, daß Artikel 122 (2) EPÜ über die Ausschußfrist nicht anzuwenden sei. Zwar müsse nach ständiger Rechtsprechung das Amt dem Anmelder nachträglich eine ausreichende Frist gewähren, die es ihm ermöglicht, die Handlung nachzuholen, die er aufgrund der mangelnden Sorgfalt des Amtes nicht hatte vornehmen können; dies gelte aber nur für Fristen, die keine Ausschußfristen seien. In einem System, in dem

communication from the EPO was the direct cause of the action taken and, on an objective basis, it was reasonable for the appellant to have been misled by the information. These principles apply not only to written communications but also to **oral communications** from the EPO.

In **J 34/92** the fifth-year renewal fee had not been paid in full. The professional representative did not however receive the communication the EPO usually issues drawing attention to the fact that late payment of the renewal fee is possible upon payment of an additional fee. Furthermore, the communication under Rule 69(1) EPC was sent out so late that a request for re-establishment of rights could no longer be submitted within the one-year absolute time limit under Article 122(2) EPC.

The Legal Board of Appeal once again confirmed earlier rulings (see J 1/89, OJ EPO 1992, 17, and J 12/84, OJ EPO 1985, 108) that applicants cannot rely on the EPO systematically providing certain courtesy services - such as reminders concerning late payment of renewal fees - and therefore are not entitled to base a claim on their omission.

Concerning the request for re-establishment of rights in respect of the time limit for payment of the remaining renewal fee, the Legal Board of Appeal held that while the principle of good faith dictated that the delay in serving the communication under Rule 69(1) EPC, which resulted in the last means of averting a loss of rights - re-establishment - being lost, was inequitable, the result could not be to render the absolute time limit under Article 122(2) EPC inapplicable. Although consistent board of appeal case law had it that the Office may subsequently grant applicants a time limit sufficient to allow them to perform acts they had been unable to perform previously because of the Office's failure to exercise due care, this only applied to non-absolute time limits. In a system in which the granting of a monopoly right affected the rights of third parties, the principle of legal certainty had to

lorsque de tels services ont été fournis, le demandeur est en droit de s'en prévaloir dans la mesure où les renseignements émanant de l'OEB ont été la cause directe de l'action qu'il a entreprise et si, en toute objectivité, il est normal que ces renseignements l'aient induit en erreur. Ces principes s'appliquent tant aux **communications orales** qu'aux notifications écrites de l'OEB.

Dans l'affaire **J 34/92**, la taxe annuelle due pour la cinquième année n'avait pas été acquittée dans son intégralité. Or, le mandataire agréé n'avait pas reçu la notification de l'OEB, dans laquelle celui-ci signale habituellement la possibilité d'acquitter le montant restant de la taxe annuelle, moyennant le paiement d'une surtaxe. En outre, la notification selon la règle 69(1) CBE avait été signifiée si tardivement qu'il n'avait plus été possible de déposer une requête en restitutio in integrum dans le délai de forclusion d'un an prévu à l'article 122(2) CBE.

La chambre de recours juridique a confirmé sa jurisprudence (cf. J 1/89 JO OEB 1992, 17 et J 12/84, JO OEB 1985, 108), selon laquelle un demandeur ne peut pas compter que l'OEB lui fournisse régulièrement des services de sa propre initiative (tels que des notifications relatives au paiement tardif des taxes annuelles), de sorte qu'il ne peut donc pas se prévaloir du fait qu'un tel rappel ne lui a pas été envoyé.

S'agissant de la requête en restitutio in integrum quant au délai de paiement du montant restant de la taxe annuelle, la chambre de recours juridique a constaté qu'il était certes inacceptable, en vertu du principe de la bonne foi, qu'une notification selon la règle 69(1) CBE fût signifiée avec un retard tel qu'il n'était plus possible de recourir au dernier moyen prévu pour remédier à la perte de droits, à savoir la restitutio in integrum. Cela ne signifiait pas pour autant que l'article 122(2) CBE relatif au délai de forclusion ne devait pas s'appliquer. En vertu de la jurisprudence constante, l'Office est certes tenu d'accorder après coup un délai suffisant au demandeur, afin de permettre à ce dernier de remédier à l'acte qu'il n'a pu accomplir en raison du manque de vigilance dont a fait preuve l'Office. Cela vaut toutefois uniquement pour les délais autres que les délais de forclusion. Dans un système où un droit conféré

ein verliehenes Recht, das ein Monopol begründet, Rechte von Dritten berührt, müsse das Prinzip der Rechtssicherheit Vorrang haben vor dem Interesse des Einzelnen (s. S. 87).

Im Verfahren **J 14/94** war der Sachverhalt anders gelagert. Der Anmelder hatte es versäumt, die dritte Jahresgebühr zu entrichten. Dennoch setzte das Europäische Patentamt das Prüfungsverfahren fort, ohne den Anmelder von einem Rechtsverlust in Kenntnis zu setzen. Das Amt nahm auch die Jahresgebühren für das vierte und das fünfte Jahr an. Auf die Mitteilung des Amtes gemäß Regel 51 (6) EPÜ hin entrichtete der Anmelder schließlich auch noch die Erteilungs- und die Druckkostengebühr und reichte die Übersetzungen der Ansprüche ein. Ein halbes Jahr später erließ das Amt eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ, in der es feststellte, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, weil die Jahresgebühr für das dritte Jahr nicht entrichtet worden sei.

Die Kammer gelangte hier zu folgendem Schluß: Wenn das EPA die Beteiligten und die Öffentlichkeit durch sein Verhalten über längere Zeit hinweg in dem begründeten Glauben lasse, daß kein Rechtsverlust eingetreten sei, könne es sich später nicht auf einen mehrere Jahre zurückliegenden Rechtsverlust berufen, ohne gegen das Verbot des "venire contra factum proprium" und damit gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes zu verstoßen.

Sofern das EPA den Anmelder nicht auf die noch ausstehende Zahlung hingewiesen, spätere Jahresgebühren anstandslos angenommen und das Prüfungsverfahren mehrere Jahre lang fortgesetzt habe, könne unter solchen Umständen die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr ausnahmsweise als rechtzeitig bewirkt angesehen werden.

### **1.3 Anwendbarkeit von Beschwerdekammerentscheidungen und Vertrauensschutz**

Im folgenden geht es um die Frage, ab wann eine neue Entscheidung, die zum Nachteil eines Anmelders von der bisherigen Rechtspraxis abweicht, allgemein anwendbar ist und wie das berechtigte Vertrauen der Benutzer des EPA geschützt wird. In der Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes auf das Verfahren vor dem EPA sollten die vom EPA getroffenen Maßnahmen das in

take precedence over the interests of individuals (see .p. 87).

In **J 14/94** the facts were quite different. The applicant had failed to pay the third renewal fee. Nevertheless, the European Patent Office continued the examination procedure without informing the applicant of any loss of rights. The Office also accepted the renewal fees for the fourth and fifth years. Finally, the applicant paid the fees for grant and printing and filed the translations of the claims in accordance with the Office's communication pursuant to Rule 51(6) EPC. Six months later the Office issued a communication pursuant to Rule 69(1) EPC stating that the application was deemed to be withdrawn owing to non-payment of the renewal fee for the third year.

The board held that if, during a long period of time, the EPO by its conduct leads the parties and the public to the legitimate belief that no loss of rights has taken place, the EPO cannot later refer to a loss of rights which occurred several years previously without offending against the prohibition of "venire contra factum proprium" and therefore contravening the principle of good faith.

In such circumstances, the late payment of a renewal fee may - by way of exception - be considered as having been made in time, if the EPO had not informed the applicant of the outstanding payment, had accepted later renewal fees without objection and had continued the examination proceedings for several years.

### **1.3 Applicability of decisions of the boards of appeal and good faith**

This chapter deals with the question of when a new decision which deviates from existing practice to the detriment of an applicant becomes generally applicable and how the legitimate expectations of users of the EPO are protected. In the application of the principle of legitimate expectations to proceedings before the EPO, measures taken by the EPO should not run counter to the

ré, qui fonde un monopole, affecte les droits de tiers, le principe de la sécurité juridique doit primer l'intérêt individuel (cf. p. 87).

Dans la décision **J 14/94**, les faits étaient bien différents. Le demandeur avait omis de payer la taxe annuelle due pour la troisième année. L'Office européen des brevets a néanmoins poursuivi la procédure d'examen sans informer le demandeur d'une quelconque perte de droits. Il a également accepté les taxes annuelles dues pour les quatrième et cinquième années. Enfin, le demandeur a acquitté les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet, et a produit les traductions des revendications conformément à la notification de l'Office établie selon la règle 51(6) CBE. Six mois plus tard, l'Office a émis une notification en vertu de la règle 69(1) CBE, selon laquelle la demande était réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année.

La chambre a estimé que si, pendant une longue période, l'OEB avait eu une conduite qui avait amené les parties et le public à croire légitimement qu'aucune perte de droits ne s'était produite, il ne pouvait pas ultérieurement se référer à une perte de droits survenue plusieurs années auparavant, sans enfreindre l'interdiction "venire contra factum proprium", et contrevenir, par voie de conséquence, au principe de la bonne foi.

Dans ces circonstances, le paiement tardif d'une taxe annuelle peut - à titre exceptionnel - être considéré comme ayant été effectué en temps voulu, lorsque l'OEB n'a pas informé le demandeur du paiement en souffrance, qu'il a accepté sans objection les taxes annuelles suivantes et poursuivi la procédure d'examen pendant plusieurs années.

### **1.3 Applicabilité des décisions des chambres de recours et principe de la bonne foi**

Ce chapitre porte sur la question de savoir à partir de quel moment une nouvelle décision, qui s'écarterait de la pratique existante au détriment d'un demandeur, peut s'appliquer d'une manière générale, et sur la façon dont la confiance légitime des utilisateurs de l'OEB est protégée. Pour l'application du principe de la confiance légitime à la procédure devant l'OEB, il convient de considé-

diese Verfahren gesetzte berechnete Vertrauen der Beteiligten nicht verletzen.

In drei Entscheidungen (G 5/88 betreffend eine Verwaltungsvereinbarung, G 5/93 betreffend die Anwendbarkeit des Artikels 122 (5) EPÜ und **G 9/93** betreffend die Zulässigkeit eines Einspruchs gegen das eigene Patent) gelangte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß Entscheidungen, die eine Abkehr von der früheren Rechtsprechung bedeuten, erst dann angewandt werden, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

In der Sache **G 9/93** (ABI. EPA 1994, 891) wich die Große Beschwerdekammer von ihrer früheren Rechtsprechung in der Entscheidung G 1/84 ab und stellte fest, daß ein Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes europäisches Patent nicht zulässig ist (s. auch S. 113, 123). Es könne insbesondere bei reinen Verfahrensfragen unter Umständen gerechtfertigt sein, die neue Auslegung aus Gründen der Billigkeit nicht in schwebenden Verfahren anzuwenden. Was die vorgelegte Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs gegen das eigene Patent anbelange, so hätten die Patentinhaber in den derzeit beim EPA anhängigen Fällen angesichts der seit Jahren geltenden Entscheidung G 1/84 allen Grund zu der Annahme gehabt, daß ein solcher Einspruch als zulässig erachtet würde. Daher hielt es die Kammer für unbillig, sie nun an der Fortsetzung eines Verfahrens zu hindern, das sie in gutem Glauben angestrengt hatten und durch das im übrigen die Rechte Dritter nicht verletzt werden. Die nunmehr getroffene Entscheidung der Kammer, wonach ein vom Patentinhaber eingelegter Einspruch entgegen der früheren Auslegung des EPÜ unzulässig ist, sollte daher nicht auf Einsprüche angewandt werden, die vor Bekanntmachung dieser Entscheidung eingelegt wurden.

## 2. Mündliche Verhandlung

### 2.1 Das Recht auf mündliche Verhandlung

In der Entscheidung **T 1051/92** hob die Kammer hervor, daß nicht nur dann ein Recht auf mündliche Verhandlung bestehe, wenn dort

reasonable expectations of parties to such proceedings.

In three decisions (G 5/88 concerning an administrative agreement, G 5/93 concerning the applicability of Article 122(5) EPC and **G 9/93** concerning the admissibility of self-opposition) the Enlarged Board of Appeal reached the conclusion that these decisions, which overturned earlier rulings, would not be applied up to the date on which they were made available to the public.

In **G 9/93** (OJ EPO 1994, 891) the Enlarged Board of Appeal overturned its earlier ruling in decision G 1/84 and held that a European patent cannot be opposed by its own proprietor (see also page 113, 123). The Enlarged Board held that especially on purely procedural matters, there may be reasons of equity for not applying the new interpretation of the law to pending cases. As to the referred question of the admissibility of self-opposition, obviously the patent proprietors in cases now pending before the EPO had had very strong reasons for expecting that such opposition would be considered as admissible, relying on the decision in case G 1/84, which had been followed for many years. In the view of the board, it would be inequitable to prevent them now from continuing the proceedings, which they embarked on in good faith and which could not adversely affect the rights of any third party. The board's ruling that, contrary to the earlier interpretation of the EPC, self-opposition was inadmissible, should therefore not be applied to notices of opposition filed before the decision in the present case was made available to the public.

## 2. Oral proceedings

### 2.1 Right to oral proceedings

In **T 1051/92** the board pointed out that the right to oral proceedings was clearly not conditional on the submissions of substantial new

rer que la confiance légitime des parties à la procédure ne doit pas être abusée du fait des mesures prises par l'OEB.

Dans trois décisions (G 5/88 relative à un accord administratif, G 5/93 relative à l'applicabilité de l'article 122(5) CBE et **G 9/93** concernant la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire à son propre brevet), la Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que ces décisions, qui produisent un revirement de jurisprudence, ne s'appliquent qu'à compter de la date à laquelle elles sont rendues publiques.

Dans la décision **G 9/93** (JO OEB 1994, 891), la Grande Chambre de recours a opéré un revirement de la jurisprudence établie par la décision G 1/84 et a estimé que le titulaire du brevet n'est pas recevable à former opposition à son propre brevet européen (cf. également p. 113, 123). Elle a déclaré qu'en ce qui concerne notamment des questions de pure procédure, il peut s'avérer justifié, pour des raisons d'équité, de ne pas appliquer la nouvelle interprétation de la loi aux affaires en instance. S'agissant de la question, soumise à la Grande Chambre, de la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire du brevet à son brevet, les titulaires de brevets, se fondant sur la décision G 1/84 suivie des années durant, avaient de très bonnes raisons d'escompter la recevabilité de telles oppositions, dans les affaires actuellement en instance devant l'OEB. De l'avis de la Chambre, il serait inéquitable de les empêcher maintenant de poursuivre une procédure qu'ils ont engagée en toute bonne foi et qui, par ailleurs, n'est pas susceptible de léser les droits de tiers. La décision de la Chambre, selon laquelle, contrairement à l'interprétation antérieure de la CBE, une opposition formée par le titulaire à son propre brevet est irrecevable, ne devrait donc pas être appliquée aux oppositions formées avant que cette décision ne soit rendue publique.

## 2. Procédure orale

### 2.1 Droit à une procédure orale

Dans la décision **T 1051/92**, la chambre a fait observer que le droit à une procédure orale n'était manifestement pas limité à la présentation, au

wesentliche neue Argumente vorgebracht würden (s. auch T 125/89). Allerdings könne ein bloßer Hinweis der Einspruchsabteilung in ihrem Bescheid, der den falschen Eindruck erwecke, daß dem Beschwerdeführer dann, wenn er in der mündlichen Verhandlung keine neuen Argumente vorbringe, allein schon deshalb die Übernahme erheblicher Kosten des Beschwerdegegners drohe, nicht als Verstoß gegen die Rechte des Beschwerdeführers gemäß den Artikeln 113 und 116 EPU und infolgedessen nicht als wesentlicher Verfahrensmangel gewertet werden.

## 2.2 Erneute mündliche Verhandlung

Nach Artikel 116 (1) Satz 2 EPÜ kann das Europäische Patentamt einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ ablehnen, wenn die Parteien und der dem Verfahren zugrundeliegende Sachverhalt unverändert geblieben sind.

In der Sache **T 547/88** lehnte die Kammer den Antrag aller Beteiligten auf erneute mündliche Verhandlung ab, da die Parteien und der Sachverhalt derselbe geblieben waren. Die schriftliche Fortsetzung des Verfahrens nach der ersten mündlichen Verhandlung diene nur dem Zweck, **denselben** Sachverhalt noch weiter zu klären.

In der Entscheidung **T 731/93** stellte die Kammer fest, daß der "Sachverhalt", so wie er nach dem Wortlaut des Artikels 116 (1) EPÜ in allen drei Amtssprachen zu verstehen sei, nicht mehr derselbe sein könne, wenn neue Beweismittel zum Verfahren **zugelassen** worden seien. In diesem Fall stelle die Ablehnung eines Antrags auf erneute mündliche Verhandlung einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

In der Sache **T 614/90** hielt die Kammer eine erneute mündliche Verhandlung nicht für zweckdienlich und lehnte es auch ab, dem Antragsteller die Möglichkeit zu geben, schriftlich zu der Begründung für die Verweigerung einer weiteren mündlichen Verhandlung Stellung zu nehmen, da sie die Gründe bereits in ihrem Bescheid mitgeteilt hatte.

## 2.3 Kosten für die Übersetzung in der mündlichen Verhandlung

In der Entscheidung **T 44/92** gelangte die Kammer zu folgendem Schluß: Wählt der Patentinhaber, der mehrere Vertreter bestellt hat, für eine

arguments at such proceedings (see also T 125/89). However, the mere information provided by the opposition division in its communication, although giving the wrong impression that if the appellant did not submit new arguments at the oral proceedings he would, for this reason alone, run the risk of having to pay substantial costs incurred by the respondent, could not itself be considered as an infringement of the appellant's rights under Articles 113 and 116 EPC and could not, consequently, be considered as a substantial procedural violation.

## 2.2 Further oral proceedings

Under Article 116(1), second sentence, EPC, the European Patent Office may reject a request for further oral proceedings before the same department where the parties and the subject of the proceedings are the same.

In **T 547/88** the board rejected the request for further oral proceedings by all parties since the parties and the subject were the same. The purpose of continuing the proceedings in writing after the first oral hearing was merely to provide further clarification of the **same** facts.

In **T 731/93** the board stated that in a case where fresh evidence had been **admitted** into the proceedings the "subject" of such proceedings, as construed by reference to the text of Article 116(1)EPC in all three official languages, could no longer be the same. In this case a refusal of a request for further oral proceedings constituted a substantial procedural violation.

In **T 614/90** the board did not consider further oral proceedings as expedient. A further opportunity to comment in writing on the board's reasons to refuse further oral proceedings was also rejected because the reasons for refusing were given to the respondent in a communication.

## 2.3 Costs of interpreting during oral proceedings

If a patent proprietor who has appointed several professional representatives elects to use another official language in addition to the

cours d'une telle procédure, de nouveaux arguments quant au fond (cf. également T 125/89). Toutefois, une simple indication figurant dans une notification de la division d'opposition et donnant la fausse impression que si le requérant ne présente pas de nouveaux arguments lors de la procédure orale, il risque, uniquement pour cette raison, de devoir payer les frais élevés supportés par l'intimé, ne peut pas en soi être considérée comme lésant les droits du requérant visés aux articles 113 et 116 CBE, et ne saurait donc être considérée comme un vice substantiel de procédure.

## 2.2 Nouvelle procédure orale

Conformément à l'article 116(1), deuxième phrase CBE, l'Office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.

Dans la décision **T 547/88**, la chambre a rejeté la requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale présentée par toutes les parties, au motif que les parties ainsi que les faits de la cause étaient les mêmes. La poursuite de la procédure par écrit, après la première procédure orale, avait pour seul objectif d'apporter des clarifications supplémentaires sur les **mêmes** faits.

Dans la décision **T 731/93**, la chambre a déclaré que lorsque de nouvelles preuves ont été **admisses** dans la procédure, les "faits de la cause", tels qu'interprétés par référence au texte de l'article 116(1)CBE dans les trois langues officielles, ne pouvaient plus être les mêmes. Dans ce cas, le rejet d'une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale constitue un vice substantiel de procédure.

Dans la décision **T 614/90**, la chambre a estimé qu'il n'était pas opportun de recourir à nouveau à une procédure orale. Les motifs sur lesquels se fondait cette décision de rejet ayant été communiqués à l'intimé dans une notification, la chambre a également refusé de lui octroyer une nouvelle possibilité de prendre position par écrit à ce sujet.

## 2.3 Frais d'interprétation au cours d'une procédure orale

Si le titulaire du brevet, qui a constitué plusieurs mandataires, choisit une autre langue officielle en plus de la langue de la procédure, aux fins

mündliche Verhandlung zusätzlich zu der Verfahrenssprache eine andere Amtssprache, so übernimmt das Europäische Patentamt nicht die Kosten für die Übersetzung (s. Regel 2 (1) und (5) EPÜ).

### 3. Rechtliches Gehör

#### 3.1 Artikel 113 (2) EPÜ

Gemäß Artikel 113 (2) EPÜ hat sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.

In der Entscheidung **T 647/93** betonte die Kammer, daß die Bestimmung des Artikels 113 (2) EPÜ einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz darstelle, der Bestandteil des rechtlichen Gehörs und von so grundlegender Bedeutung sei, daß jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende - Verletzung dieses Grundsatzes grundsätzlich als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten sei. Ein solcher Verfahrensmangel liege jedenfalls dann vor, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Prüfungsabteilung von der Möglichkeit einer Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ keinen Gebrauch mache, nachdem sie in der Beschwerdebegründung auf den Fehler hingewiesen worden sei.

In der Sache **T 666/90** (s. auch S. 99, 140) wurde die Antragslage in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht klargestellt. Das führte im Zeitraum zwischen der mündlichen Verhandlung und der schriftlichen Abfassung der Entscheidung zu einem Dissens. Die Beschwerdekammer machte darauf aufmerksam, daß es in einem solchen Falle angebracht sei, eine schriftliche Abfassung der endgültigen Anträge und eine Klarstellung, in welcher Rangfolge sie zu berücksichtigen seien, zu fordern, bevor die Entscheidung verkündet werde. Eine nicht erfolgte Klarstellung der Antragslage sei als Verstoß gegen Artikel 113 (2) EPÜ und damit als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten.

In den beiden Verfahren **T 543/92** und **T 89/94** berücksichtigte die Einspruchsabteilung einen Schriftsatz, mit dem geänderte Ansprüche vorgelegt wurden, unbeabsichtigterweise nicht. Das Patent wurde in beiden Fällen widerrufen. Die Kammer stellte fest, daß nach dem Eingang eines

language of the proceedings, the European Patent Office will not bear the cost of interpreting, see Rule 2(1) and (5) EPC (**T 44/92**).

### 3. Right to present comments

#### 3.1 Article 113(2) EPC

Under Article 113(2) EPC the European Patent Office shall consider and decide upon the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant for or proprietor of the patent.

In **T 647/93** the board pointed out that the provision of Article 113(2) EPC is a fundamental procedural principle, being part of the right to be heard, and is of such prime importance that any infringement of it, even as the result of a mistaken interpretation of a request, must, in principle, be considered to be a substantial procedural violation. In any case, such violation occurs when, as in the case in point, the examining division does not make use of the possibility of granting interlocutory revision under Article 109 EPC after the mistake has been pointed out in the grounds of appeal.

In **T 666/90** (see also p. 99, 140) the status of the requests on file was not clarified during oral proceedings before the opposition division. This resulted in a disagreement in the period between oral proceedings and the drafting of the written decision. The board pointed out that in a case such as this the appropriate action to take was to request a written copy of the final version of the requests and clarification of the order in which they were to be ranked prior to the decision being issued. Failure to clarify the position was in breach of Article 113(2) EPC and hence constituted a substantial procedural violation.

In **T 543/92** and **T 89/94** the opposition division unintentionally failed to take account of a document introducing amended claims. In both cases the patent was revoked. The board ruled that once an item of mail has been received at the Office it must be considered to have been received by

de la procédure orale, l'Office européen des brevets ne supporte pas les frais d'interprétation en découlant, cf. règle 2(1) et (5) CBE (**T 44/92**).

### 3. Principe du contradictoire

#### 3.1 Article 113(2) CBE

Aux termes de l'article 113(2) CBE, l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Dans la décision **T 647/93**, la chambre a fait observer que l'article 113(2) CBE est un principe fondamental de procédure qui fait partie du principe du contradictoire, et revêt une importance primordiale telle que toute violation de cette disposition, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure. En tout état de cause, il y a vice de procédure lorsque, comme dans le cas présent, la division d'examen n'utilise pas la possibilité d'accorder une révision préjudicielle au titre de l'article 109 CBE, après que l'erreur a été signalée dans les motifs du recours.

Dans l'affaire **T 666/90** (cf. également p. 99, 140), la question de savoir quelles étaient les requêtes sur lesquelles il convenait de se fonder n'avait pas été clarifiée durant la procédure orale devant la division d'opposition. Il en résulta une divergence de vue dans la période écoulée entre la procédure orale et le moment où la décision fut rédigée. La chambre de recours a fait observer qu'en pareil cas, il convient de demander, avant le prononcé de la décision, que les requêtes définitives soient mises par écrit, et que soit indiqué l'ordre dans lequel elles doivent être prises en considération. La non-clarification d'une telle situation doit être considérée comme contrevenant aux dispositions de l'article 113(2) CBE, et constitue donc un vice substantiel de procédure.

Dans les deux procédures **T 543/92** et **T 89/94**, la division d'opposition n'avait pas tenu compte, sans le vouloir, d'une lettre qui contenait des revendications modifiées. Dans les deux cas, le brevet a été révoqué. La chambre a estimé que dès l'instant où un envoi postal était parvenu à

Schriftsatzes beim Amt davon ausgegangen werden müsse, daß ihn das entscheidende Organ auch erhalten habe. Für die weitere ordnungsgemäße Behandlung habe die Verantwortlichkeit bei den zuständigen Stellen des Amts gelegen. Die angefochtene Entscheidung verstoße daher gegen Artikel 113 (2) EPÜ.

### 3.2 Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

#### 3.2.1 Gelegenheit zur Stellungnahme

In der Sache **T 263/93** hatte die Einspruchsabteilung dem Beschwerdegegner für dessen Stellungnahme zu den vom Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Vergleichsversuchen eine Frist von sechs Monaten eingeräumt; etwa einen Monat nach Weiterleitung der vom Beschwerdegegner eingereichten Erwiderung an den Beschwerdeführer traf sie eine Entscheidung zuungunsten des Beschwerdeführers, die sich im wesentlichen auf diese Erwiderung stützte.

Die Kammer befand, dem betreffenden Beteiligten müsse gemäß dem in Artikel 113 (1) EPÜ verankerten Gebot des rechtlichen Gehörs genügend Zeit für die Einreichung einer angemessenen Erwiderung gelassen werden, wenn ihm das EPA Einwendungen eines anderen Beteiligten übermittle, ohne ihm ausdrücklich eine bestimmte Frist für seine Antwort zu setzen. Die Länge der Zeitspanne, die zur Verfügung stehen müsse, damit dieses Erfordernis erfüllt sei, hänge zwar immer von den besonderen Umständen des jeweiligen Falls ab; ein Beteiligter im Einspruchsverfahren vor dem EPA dürfe jedoch billigerweise erwarten, daß er normalerweise mindestens zwei Monate Zeit habe, zu solchen Einwendungen Stellung zu nehmen, bevor eine darauf gestützte Entscheidung ergehe.

In der Sache **T 832/92** ergänzte die Kammer diese Rechtsprechung durch den Hinweis, daß einem Beteiligten möglicherweise nicht immer genügend Zeit für die Erwiderung eingeräumt werden müsse, sofern der Fall zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen werde, da er dann immer noch Gelegenheit habe, der Argumentation der Gegenseite entgegenzutreten.

the organ deciding the case. Responsibility for correct processing of mail thereafter lay with the relevant departments within the Office. The decision under appeal was thus in breach of Article 113(2) EPC.

### 3.2 Right to present comments in opposition proceedings

#### 3.2.1 Opportunity to present comments

In **T 263/93** the opposition division, having given the respondent a time limit of six months to present his observations in respect of comparative tests submitted by the appellant during the oral proceedings, took a decision adversely affecting the appellant and based essentially on the respondent's counterstatement, about one month after having communicated that counterstatement to the appellant.

The board ruled that the right to be heard enshrined in Article 113(1) EPC requires that the party concerned be given sufficient time to submit an adequate response if the EPO decides to communicate to a party to proceedings before it an objection raised by another party without an express invitation to reply within a specified time limit. Although the length of the period of time necessary to comply with that requirement depends on the particular circumstances of the case, a party to opposition proceedings before the EPO can fairly expect that it would normally have at least two months to present its comments to such objections before a decision based on them is taken.

In **T 832/92** the board added to this case law, ruling that it may not always be necessary for a party to be given sufficient time to respond provided the case is remitted to the first instance for further prosecution, so that this party still has the opportunity to contest the argumentation of the other party.

L'Office, il devait être considéré comme ayant été reçu par l'instance chargée de trancher l'affaire. Le traitement en bonne et due forme du courrier incombe ensuite aux services compétents de l'Office. En conséquence, la décision attaquée avait été rendue en violation de l'article 113(2) CBE.

### 3.2 Principe du contradictoire au cours de la procédure d'opposition

#### 3.2.1 Principe du contradictoire

Dans l'affaire **T 263/93**, la division d'opposition avait imparti à l'intimé un délai de six mois pour soumettre ses observations sur des essais comparatifs présentés par le requérant au cours de la procédure orale. Environ un mois après avoir communiqué la réponse de l'intimé au requérant, elle a rendu au détriment de ce dernier une décision qui, pour l'essentiel, était fondée sur cette réponse.

De l'avis de la chambre, le principe du contradictoire visé à l'article 113(1) CBE exige que la partie concernée dispose d'un délai suffisant pour présenter une réponse appropriée, lorsque l'OEB décide de communiquer à une partie à une procédure une objection soulevée par une autre partie, sans l'inviter expressément à répliquer dans un délai déterminé. Bien que la durée du délai nécessaire pour satisfaire à cette exigence dépende des circonstances particulières de l'affaire, une partie à une procédure d'opposition devant l'OEB doit pouvoir normalement compter sur l'octroi d'un délai d'au moins deux mois pour prendre position sur les objections en question, et ce avant qu'une décision ne soit rendue sur la base de ces objections.

Dans la décision **T 832/92**, la chambre a complété cette jurisprudence en estimant qu'il n'y avait pas toujours lieu d'octroyer un délai de réponse suffisant à une partie, lorsque l'affaire était renvoyée en première instance pour suite à donner et que cette partie avait ainsi encore l'occasion de contester l'argumentation développée par l'autre partie.



### 3.2.2 Weiterer Bescheid und Umfang des Einspruchs

In der Sache **T 293/88** (ABI. EPA 1992, 220) sah die Kammer einen wesentlichen Verfahrensmangel darin, daß die Einspruchsabteilung, die davon hätte ausgehen müssen, daß abhängige Ansprüche, die vom Einsprechenden zu keinem Zeitpunkt angefochten wurden, *prima facie* gültig sind, das Patent ohne vorherigen Bescheid widerrief, obwohl der Patentinhaber auch beantragt hatte, das Patent gegebenenfalls mit im Einspruchsverfahren noch festzulegenden geänderten Ansprüchen aufrechtzuerhalten.

Anders war die Sache **T 165/93** gelagert. Hier beanstandete der Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist nur einige Ansprüche. Gegen mehrere abhängige Ansprüche wurde kein Einspruchsgrund vorgebracht. Nach Ablauf der Einspruchsfrist griff der Einsprechende dann, nachdem der Beschwerdeführer (Patentinhaber) geänderte Ansprüche eingereicht hatte, alle nunmehr vorliegenden Ansprüche an. Obwohl der Patentinhaber von den zusätzlichen Einwänden des Einsprechenden gegen die weiteren Unteransprüche unterrichtet worden war, reagierte er nicht, sondern behielt seinen einzigen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents mit den geänderten Ansprüchen bei.

Die Kammer vertrat in diesem Fall die Auffassung, daß für die Einspruchsabteilung nach Artikel 113 (1) EPÜ keine Notwendigkeit bestanden habe, ihre Meinung vorab in einem Bescheid darzulegen oder beim Patentinhaber nochmals nachzuzufragen, ob er an einem beschränkten Patent Interesse habe.

Wenn ein Einspruch nach Ablauf der Einspruchsfrist auf ursprünglich nicht angefochtene abhängige Ansprüche ausgedehnt werde (s. G 9/91, ABI. EPA 1993, 408, Nr. 11) und der davon ordnungsgemäß unterrichtete Patentinhaber keine Bereitschaft zeige, diesen ursprünglich nicht angefochtenen Gegenstand in den oder die unabhängigen Ansprüche aufzunehmen, brauche vor dem Widerruf des Patents kein weiterer diesbezüglicher Bescheid erlassen zu werden.

### 3.2.2 Further communication and extent of opposition

In **T 293/88** (OJ EPO 1992, 220) a substantial procedural violation was held to have been committed because the opposition division, which should have assumed the *prima facie* validity of dependent claims not objected to by the opponent at any stage, revoked the patent without issuing a communication in advance, although the patentee had also requested the maintenance of the patent with possible amended claims to be determined in the course of the opposition proceedings.

The situation in **T 165/93** was different. In their statements filed within the opposition period the respondents only raised objections to some of the claims. No ground for opposition was cited against some dependent claims. After the end of the opposition period, in response to the appellants' (patentees') filing of amended claims, the respondents opposed all the then existing claims. The patentees, despite having been informed of the additional objection of the opponents concerning the further subclaims, did not show any reaction but maintained their sole request for maintenance of the patent with the amended claims.

The board held that in this case there was no necessity under Article 113(1) EPC for the opposition division to announce their opinion in advance in a communication or to give a further opportunity to the patentees to declare whether they were interested in a restricted patent.

If, following an extension of the opposition to dependent claims originally not impugned after expiry of the opposition period (see G 9/91, OJ EPO 1993, 408, point 11), the proprietor of the patent who was duly informed about this extension does not show any willingness to include such originally undisputed subject-matter in the independent claim(s), there is no necessity to issue a further communication in this respect before revoking the patent.

### 3.2.2 Nouvelle notification et mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition

Dans la décision **T 293/88** (JO OEB 1992, 220), la chambre a estimé que l'affaire était entachée d'un vice substantiel de procédure, car la division d'opposition, qui aurait dû supposer la validité a priori de revendications dépendantes qui n'avaient jamais été contestées par l'opposant, avait révoqué le brevet sans notification préalable, et ce bien que le titulaire du brevet eût également demandé le maintien du brevet avec des revendications éventuellement modifiées lors de la procédure d'opposition.

Dans l'affaire **T 165/93**, la situation était différente. Dans leurs mémoires produits dans le délai d'opposition, les intimés avaient soulevé des objections uniquement à l'encontre de certaines revendications. Aucun motif d'opposition n'avait été invoqué contre certaines revendications dépendantes. Passé le délai d'opposition, les intimés ont contesté l'ensemble des revendications existant à cette date, en réponse au dépôt de revendications modifiées par le requérant (titulaire du brevet). Bien qu'ayant été informé de la nouvelle objection soulevée par les opposants au sujet des revendications dépendantes, le titulaire du brevet n'a pas réagi, mais a maintenu la seule requête en vue du maintien du brevet qu'il avait déposée sur la base des revendications modifiées.

La chambre a estimé qu'en l'espèce, il n'était pas nécessaire, pour satisfaire aux dispositions de l'article 113(1) CBE, que la division d'opposition fasse connaître au préalable son avis dans une notification ou donne au titulaire du brevet une nouvelle fois l'occasion de déclarer s'il est intéressé par un brevet de portée limitée.

Si, passé le délai d'opposition, la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause est étendue de façon à couvrir des revendications dépendantes non contestées au départ (cf. G 9/91, JO OEB 1993, 408, point 11) et que le titulaire du brevet, qui a été dûment informé de cette extension, ne manifeste pas le moindre désir d'inclure dans la/les revendication(s) indépendante(s) l'objet initialement non contesté, il n'est pas nécessaire d'établir une nouvelle notification à ce sujet avant de révoquer le brevet.

### 3.3 Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung und rechtliches Gehör

In der Stellungnahme G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) erklärte die Große Beschwerdekammer, wegen des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs dürfe eine Entscheidung zu Lasten eines Beteiligten, der trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung ferngeblieben sei, nicht auf erstmals in dieser mündlichen Verhandlung vorgebrachte Tatsachen gestützt werden. Dies beziehe sich auf Inter-partes-Verfahren.

Aus einer Reihe von Entscheidungen im Berichtsjahr ergibt sich, wie G 4/92 in der Praxis ausgelegt und angewandt wird. In den ersten drei besprochenen Entscheidungen kam die Beschwerdekammer 3.3.1 zu dem Ergebnis, daß die Situation in diesen Fällen nicht mit derjenigen in G 4/92 vergleichbar war.

In der Sache **T 341/92** widerrief die Einspruchsabteilung das Patent. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) legte mit der Beschwerde begründung einen Hauptantrag sowie einen Hilfsantrag mit neuen Ansprüchen vor. Auf Antrag des Beschwerdeführers und des Beschwerdegegners fand eine mündliche Verhandlung statt, bei der jedoch der Beschwerdeführer - wie vorher angekündigt - nicht vertreten war.

In der mündlichen Verhandlung wurde **erstmals** von der Beschwerdekammer die Frage aufgegriffen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoße. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß bei dem **Hauptantrag** eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs vorlag. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete sie dann die Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprüchen nach dem **Hilfsantrag**.

Die Kammer sah sich nicht aus verfahrensrechtlichen Gründen daran gehindert, die Entscheidung über den Hauptantrag nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung darauf zu stützen, daß Artikel 123 (3) der Aufrechterhaltung des Patents in dieser Fassung entgegenstand. Sie wies darauf hin, daß eine Situation wie in G 4/92 in diesem Verfahren nicht vorlag, da sich die beanstandete Erweiterung des Schutzbereichs allein aus dem Vergleich der Anspruchsfassung nach dem erteilten Patent und nach dem vorliegenden Hauptantrag, mithin nicht aus einem Sachverhalt,

### 3.3 Failure to appear at oral proceedings and the right to present comments

In G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) the Enlarged Board of Appeal held that, in view of the right to present comments, a decision against a party who has been duly summoned but who fails to appear at oral proceedings may not be based on facts put forward for the first time during those oral proceedings. This applied to inter partes proceedings.

A number of rulings handed down during the year under review shows how G 4/92 has been interpreted and applied in practice. In the first three decisions discussed below, Board of Appeal 3.3.1 concluded that the situation in these cases was not comparable to the one in G 4/92.

In **T 341/92** the opposition division had revoked the patent. Together with a statement setting out grounds of appeal the appellants (patent proprietor) filed a main request and a subsidiary request with new claims. Both the appellants and the opponents requested oral proceedings, at which however the appellants - having notified the board to that effect in advance - were not represented.

During oral proceedings the question of whether the subject-matter of claim 1 in accordance with the main request infringed Article 123(3) EPC was brought up by the board **for the first time**. The board concluded that the **main request** constituted an inadmissible extension of the protection conferred. At the end of oral proceedings it was announced that the patent would be maintained with the claims according to the **subsidiary request**.

The board did not consider itself prevented by reasons of procedural law from taking the fact that Article 123(3) EPC precluded the maintenance of the patent in this version as a basis for its decision on the main request in accordance with the outcome of the oral proceedings. It argued that the situation differed from G 4/92 in that the extension to which objection had been made arose solely from a comparison of the wording of the respective claims according to the granted patent and the main request before the board, and therefore not from facts that had

### 3.3 Non-comparution à la procédure orale et principe du contradictoire

Dans l'avis G 4/92 (JO OEB 1994, 149), la Grande Chambre de recours a déclaré qu'en vertu du principe du contradictoire, une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne pouvait être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure. Ce principe s'applique aux procédures "inter partes".

Une série de décisions rendues au cours de l'année couverte par le présent rapport montre comment l'avis G 4/92 a été interprété et mis en application. Dans les trois premières décisions examinées, la chambre de recours 3.3.1 est parvenue à la conclusion que les faits n'étaient pas comparables avec ceux de l'affaire G 4/92.

Dans l'affaire **T 341/92**, la division d'opposition avait révoqué le brevet. Le requérant (titulaire du brevet) avait présenté avec le mémoire exposant les motifs du recours une requête principale ainsi qu'une requête subsidiaire comportant de nouvelles revendications. Une procédure orale a eu lieu à la demande du requérant ainsi que de l'intimé. Comme il l'avait annoncé, l'intimé n'y était toutefois pas représenté.

Au cours de la procédure orale, la chambre de recours a abordé pour la **première fois** la question de savoir si l'objet de la revendication 1 selon la requête principale contrevenait aux dispositions de l'article 123(3) CBE. Elle a conclu que la **requête principale** comportait une extension inadmissible de la protection. A l'issue de la procédure orale, elle a prononcé la décision de maintenir le brevet sur la base des revendications selon la **requête subsidiaire**.

La chambre n'a vu aucun obstacle d'ordre procédural l'empêchant de fonder, à l'issue de la procédure orale, la décision relative à la requête principale sur le fait que l'article 123(3) CBE s'opposait au maintien du brevet dans cette version. Elle a fait observer que dans cette procédure, la situation différait de celle de l'affaire G 4/92, étant donné que l'extension de la protection qui était incriminée ressortait de la simple comparaison des libellés des revendications selon le brevet tel que délivré et selon la requête principale actuelle. Elle ne résultait donc pas

der erst in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführt worden war, ergab.

Die Stützung einer Entscheidung auf einen erstmals in der mündlichen Verhandlung erörterten Grund gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung sei jedenfalls dann zulässig, wenn die Erörterung der Frage für den ordnungsgemäß geladenen, aber abwesenden Patentinhaber nach dem Stand des Verfahrens zu erwarten war und ihm die tatsächlichen Grundlagen für ihre Beurteilung aus dem bisherigen Verfahren bekannt waren. Daher könne die Entscheidung auf den vor der mündlichen Verhandlung nicht erörterten Grund gestützt werden, eine vom Patentinhaber beantragte Anspruchsänderung sei eine nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs.

Im Verfahren **T 133/92** entschied die Kammer, daß es der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 4/92 nicht widerspreche, wenn über die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage von Ansprüchen beraten und entschieden werde, die in der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit des Beschwerdeführers (Einsprechenden) geändert worden seien. Die Kammer stellte fest, daß der Beschwerdegegner (Patentinhaber) durch die Beschränkung der Ansprüche Einwände ausgeräumt habe, die bereits der Beschwerdeführer erhoben hatte. In einem solchen Fall könne der Beschwerdeführer nicht überrascht worden sein, da er damit habe rechnen müssen, daß der Einsprechende versuchen würde, alle Einwände zu entkräften. Die Vorlage von Hilfsanträgen sei eindeutig kein "Sachverhalt" im Sinne der Entscheidung G 4/92. Sonst könnte am Ende einer mündlichen Verhandlung niemals eine Entscheidung getroffen werden, wenn in dieser Verhandlung, wie allgemein üblich, Hilfsanträge eingereicht würden und der Einsprechende, wie es ebenfalls häufig vorkomme, fernbleibe; eine solche Verhandlung wäre dann nutzlos und reine Zeitverschwendung und verstieße zudem gegen den allgemeinen Grundsatz der Rechtssicherheit, d. h. das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit an der Beendigung von Rechtsstreitigkeiten (s. auch **T 912/91**).

In der Entscheidung **T 202/92** gelangte die Kammer zum selben Ergebnis. Der Beschwerdegegner (Einsprechende), der nicht an der mündlichen Verhandlung teilnahm,

only been introduced into the case during oral proceedings.

At all events, it was possible to base a decision on a ground discussed for the first time during oral proceedings which would prevent the patent being maintained as amended, at least if the stage reached in the case was such that the absent - albeit duly summoned - patent proprietors could have expected the question to be discussed and were aware from the proceedings to date of the actual basis on which it would be judged. The decision to rule that a claim amendment requested by the patent proprietors was an inadmissible extension of the scope of protection under Article 123(3) EPC could therefore be based on the ground not discussed prior to oral proceedings.

In **T 133/92** the board concluded that considering and deciding in substance on the maintenance of the patent on the basis of claims as amended during oral proceedings in the absence of the appellants (opponents) did not conflict with the opinion of the Enlarged Board of Appeal in G 4/92. The board stated that the respondent's (patentee's) restrictions to the claims removed objections already raised by the appellants. In such a situation the appellants could not have been taken by surprise, because they had reasonably to expect that the respondent would try to overcome all objections. The submission of auxiliary requests was clearly not a "fact" within the meaning of G 4/92. Were it otherwise, no decision could ever be issued at the end of a hearing where, as is usually the case, auxiliary requests are filed and, as is also frequently the case, the opponent does not attend the hearing, thereby rendering such hearings pointless and a waste of time, as well as offending the general principle of legal certainty, ie the general interest of the public in the termination of legal disputes (see also **T 912/91**).

In **T 202/92** the board reached the same conclusion. The respondent (opponent), who did not attend the oral proceedings, requested that the case be remitted to the opposition

d'éléments qui n'avaient été introduits dans la procédure qu'au stade de la procédure orale.

Il est permis de fonder une décision sur un motif examiné pour la première fois au cours de la procédure orale et s'opposant au maintien du brevet sous sa forme modifiée, dès lors que le titulaire du brevet, absent à la procédure orale à laquelle il a été régulièrement cité, peut s'attendre, d'après l'état d'avancement de la procédure, à ce que la question soit examinée, et qu'il sait, au vu de la procédure, selon quels critères cette question sera appréciée. En conséquence, la décision pouvait être fondée sur le motif, non examiné avant la procédure orale, selon lequel une modification d'une revendication requise par le titulaire du brevet représente, au regard de l'article 123(3) CBE, une extension inadmissible de la protection.

Dans la décision **T 133/92**, la chambre a conclu qu'il n'était pas contraire à l'avis rendu par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 4/92 d'examiner puis de décider sur le fond si un brevet peut être maintenu sur la base de revendications modifiées au cours de la procédure orale en l'absence du requérant (opposant). Elle a déclaré qu'en limitant les revendications, l'intimé (titulaire du brevet) avait levé les objections qui avaient été formulées auparavant par le requérant. Dans une telle situation, ce dernier ne pouvait pas avoir été pris au dépourvu, parce qu'il devait raisonnablement s'attendre à ce que l'intimé s'efforce de répondre à toutes les objections. La présentation de requêtes subsidiaires ne constitue manifestement pas un "fait" au sens de l'avis **G 4/92**. Sinon, aucune décision ne pourrait jamais être prise à l'issue d'une procédure orale lorsque, comme c'est habituellement le cas, des requêtes subsidiaires y sont présentées et que, cas également fréquent, l'opposant n'assiste pas à la procédure orale. De telles procédures deviendraient sans objet et constitueraient une perte de temps pour les parties présentes, de même qu'elles iraient à l'encontre de ce principe général du droit qu'est le principe de la sécurité juridique par lequel est affirmé l'intérêt général du public au règlement des litiges (cf. également la décision **T 912/91**).

Dans la décision **T 202/92**, la chambre est parvenue à la même conclusion. L'intimé (opposant), qui n'avait pas comparu à la procédure orale, avait demandé le renvoi de l'affaire à

beantragte, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, wenn in der mündlichen Verhandlung andere als die vom Beschwerdeführer bis dahin gestellten Anträge berücksichtigt würden. In der Verhandlung reichte der Beschwerdeführer auf Einwände der Kammer hin neue, beschränkte Ansprüche ein. Die Kammer befand, die Stellungnahme G 4/92 sei auf die vorliegende Sache nicht anwendbar, in der der Beschwerdeführer in Anspruch 1 lediglich eine der Klarstellung dienende Beschränkung vorgenommen und formale Mängel beseitigt habe. Unter solchen Umständen sei nicht ersichtlich, weshalb der Einsprechende unter Mißachtung des Artikels 113 (1) EPÜ überrascht worden sein könnte, denn er habe damit rechnen müssen, daß der Beschwerdeführer versuchen würde, alle Einwände auszuräumen.

In dem Verfahren **T 890/92** widerrief die Beschwerdekammer 3.2.1 am Ende der mündlichen Verhandlung, der der Beschwerdegegner (Patentinhaber) ferngeblieben war, das Patent. Die Entscheidung stütze sich auf einen Einspruchsgrund und die zugehörigen Tatsachen und Beweismittel, zu denen der nicht erschiene Beschwerdegegner vorher Stellung genommen habe; sie entspreche somit Artikel 113 (1) EPÜ.

In einer Entscheidung wurde der Grundsatz des rechtlichen Gehörs im Ex-parte-Verfahren erläutert, wenn der Anmelder bzw. Beschwerdeführer der ordnungsgemäß anberaumten mündlichen Verhandlung fernbleibt.

In der Sache **T 55/91** war die Kammer der Auffassung, der Beschwerdeführer habe gemäß Artikel 113 (1) EPÜ Gelegenheit gehabt, zu dem von der Kammer gegen die Neuheit erhobenen Einwand Stellung zu nehmen, habe diese aber nicht genutzt. Bei der Erörterung des Falls in der mündlichen Verhandlung, die trotz Abwesenheit des Beschwerdeführers gemäß Regel 71 (2) EPÜ ordnungsgemäß abgehalten wurde, entschied die Kammer, dem Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 fehle aus den von der Kammer bereits dargelegten Gründen die Neuheit.

### 3.4 Kurze Unterbrechung der Verhandlung

Im Fall **T 566/91** hatte die Einspruchsabteilung den Widerruf des Patents auf eine Fassung einer Entgegenhaltung gestützt, die vollständiger war als die Fassung, die beide zur mündlichen Verhandlung vor der

division if requests other than those presented by the appellant up to then would be considered during the oral proceedings. In the hearing the appellant filed new restricted claims in response to objections made by the Board. The board found that G 4/92 did not apply in the case in point where the appellant made a clarifying restriction in claim 1 and removed formal deficiencies. In such a situation, there is no reason why the respondent could have been taken by surprise, in breach of Article 113(1) EPC, because it was to be expected that the appellant would try to overcome any objections.

In **T 890/92** Board of Appeal 3.2.1 revoked the patent at the end of oral proceedings which the respondents (patent proprietors) had failed to attend. The decision was based on a ground for opposition and the accompanying facts and evidence on which the absent respondents had commented previously and therefore did not infringe Article 113(1) EPC.

One decision raised the principle of the right to present comments in ex parte proceedings when the applicants/appellants, who are duly summoned to attend oral proceedings, fail to take advantage of the opportunity presented.

In **T 55/91** the board considered that the appellants had, in accordance with Article 113(1) EPC, had an opportunity to present their comments on the novelty objection raised by the board, but had not availed themselves of this opportunity. On considering the case at the oral proceedings, duly held pursuant to Rule 71(2) EPC despite the absence of the appellants, the board came to the conclusion that the subject-matter of claims 1 and 2 lacked novelty for reasons already set out by the board.

### 3.4 Short suspension of proceedings

The document used by the opposition division as the basis for revocation of the patent was a more complete version of a cited document, which both parties present at the oral proceedings before the board of

la division d'opposition au cas où d'autres requêtes que celles déposées jusque-là par le requérant seraient examinées au cours de la procédure orale. Lors de la procédure orale, le requérant a déposé de nouvelles revendications limitées en réponse aux objections soulevées par la chambre. Celle-ci a estimé que l'avis G 4/92 ne s'appliquait pas à l'affaire dont elle était saisie, le requérant ayant, en l'espèce, limité la revendication 1 à des fins de clarification, et remédié aux irrégularités de forme. Dans une telle situation, l'intimé ne pouvait pas avoir été pris au dépourvu, en violation de l'article 113(1) CBE, parce qu'il devait s'attendre à ce que le requérant s'efforce de lever la moindre objection.

Dans l'affaire **T 890/92**, la chambre de recours 3.2.1 a révoqué le brevet à l'issue de la procédure orale à laquelle l'intimé (titulaire du brevet) n'avait pas assisté. La décision se fondait sur un motif d'opposition ainsi que sur les faits et les preuves afférents, au sujet desquels l'intimé, absent à la procédure orale, avait auparavant pris position. Elle satisfaisait donc aux dispositions de l'article 113(1) CBE.

Dans une décision, il a été question du principe du contradictoire dans une procédure ex parte, lorsque le demandeur ou le requérant ne compare pas à une procédure orale qui a été régulièrement fixée.

Dans la décision **T 55/91**, la chambre a estimé que l'occasion avait été donnée au requérant de prendre position, conformément à l'article 113(1) CBE, sur l'objection d'absence de nouveauté qu'elle avait soulevée, mais que celui-ci n'avait pas usé de cette possibilité. En examinant l'affaire au cours de la procédure orale, qui s'est dûment tenue conformément à la règle 71(2) CBE, malgré l'absence du requérant, la chambre est parvenue à la conclusion que l'objet des revendications 1 et 2 était dénué de nouveauté pour les raisons qu'elle avait déjà exposées.

### 3.4 Brève suspension de la procédure

Le document sur lequel s'était fondée la division d'opposition pour révoquer le brevet était une version plus complète d'un document cité, que les deux parties présentes à la procédure orale devant la chambre

Beschwerdekammer erschienenen Beteiligten besaßen. Der erstinstanzlichen Entscheidung lagen also, wengleich ungewollt, Beweismittel (die ausführlichere Fassung der Entgegenhaltung 1) zugrunde, zu denen sich die Beteiligten nicht hatten äußern können (Art. 113 EPÜ). Um hier Abhilfe zu schaffen, bot die Kammer den Beteiligten eine halb-stündige Unterbrechung der Verhandlung an, damit sie mit Hilfe der Dolmetscher die vollständigere Fassung des Dokuments prüfen konnten. Beide Beteiligten nahmen dieses Angebot an, so daß Artikel 113 EPÜ im Verfahren vor der Kammer Genügetan war.

#### 4. Fristen

##### 4.1 Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

In der Sache **J 47/92** (ABI. EPA 1995, 180) galt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen, da die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der Fristen nach Artikel 94 (2) und Regel 85b EPÜ entrichtet worden war. Der Beschwerdeführer stellte einen Antrag auf Weiterbehandlung gemäß Artikel 121 EPÜ, den die Eingangsstelle zurückwies. In seiner Beschwerdebegründung brachte der Beschwerdeführer vor, 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 sein müsse. Die Juristische Beschwerdekammer befand, eine Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ sei nur bei solchen Fristen möglich, deren Dauer vom EPA bestimmt werde. Zur Nachfrist nach Regel 85b EPÜ merkte die Kammer an, daß ihre Dauer nicht vom EPA, sondern durch die Regel selbst auf einen Monat festgesetzt sei. Auch wenn der tatsächliche Ablauf der Nachfrist von einer Handlung des EPA abhängt, heiße dies nicht, daß die Frist vom EPA bestimmt werde, da das EPA dadurch keinen Einfluß auf die Dauer der Frist habe. Daher sei eine Weiterbehandlung ausgeschlossen.

In dem Verfahren **J 16/92** (s. S. 89) erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ, weil ihr erster Prüfungsbescheid mit einer Aufforderung zur Stellungnahme ohne Erwidern geblieben war. Der Vertreter beantragte daraufhin die Weiterbehandlung der Anmel-

appeal had in their possession. The decision of the first instance was thus based, albeit inadvertently, on evidence (the fuller version of document 1) on which the parties concerned had not had the opportunity to comment (Art. 113 EPC). To remedy this unfortunate situation, the board offered a half-hour suspension of the proceedings for the parties to consider the fuller version of this document with the interpreters. Both parties accepted this offer, so that in the proceedings before the board Article 113 EPC was complied with (**T 566/91**).

#### 4. Time limits

##### 4.1 Further processing of the European patent application

In **J 47/92** (OJ EPO 1995, 180) the European patent application 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. The appellant filed a request for further processing pursuant to Article 121 EPC which was refused by the Receiving Section. In the statement of grounds of appeal the appellant argued 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. The Legal Board of Appeal stated that 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. As regards the period of grace pursuant to Rule 85b EPC the board noted that its duration is defined by the rule itself as being one month and not by the EPO. Though it is true that the actual date of expiry of the period of grace depends on an action performed by the EPO, this fact does not imply that the time limit is set by the EPO, because the EPO does not thereby determine the duration of the time limit. Therefore, it is not open to further processing.

In **J 16/92** (see p. 89) the examining division had issued a communication pursuant to Rule 69(1) EPC because its first communication inviting observations had failed to elicit a response. The representative thereupon applied for further processing of the application, merely requesting

de recours avaient en leur possession. La décision de la première instance était donc fondée, quoique par inadvertance, sur des motifs (la version plus complète du document 1) au sujet desquels les parties concernées n'avaient pu prendre position (art. 113 CBE). Pour remédier à cette fâcheuse situation, la chambre a proposé de suspendre la procédure pendant une demi-heure, afin de permettre aux parties d'examiner la version plus complète de ce document avec les interprètes. Les deux parties ont accepté cette proposition, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 113 CBE dans la procédure devant la chambre (**T 566/91**).

#### 4. Délais

##### 4.1 Poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen

Dans la décision **J 47/92** (JO OEB 1995, 180), la demande de brevet européen avait été réputée retirée parce que la taxe d'examen n'avait pas été acquittée dans les délais prévus à l'article 94(2) et à la règle 85ter CBE. Le requérant a demandé, en application de l'article 121 CBE, la poursuite de la procédure, requête qui a été rejetée par la section de dépôt. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a fait valoir 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 la procédure. La chambre de recours juridique a déclaré que la poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE n'était possible que pour les délais dont la durée est déterminée par l'OEB. S'agissant du délai supplémentaire prévu par la règle 85ter CBE, la chambre a noté que sa durée était fixée à un mois par la règle en question, et non pas par l'OEB. S'il est vrai que la date effective d'expiration du délai supplémentaire 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, parce que celui-ci ne détermine pas la durée du délai. La poursuite de la procédure n'est donc pas possible.

Dans l'affaire **J 16/92** (cf. p. 89), la division d'examen avait établi une notification en vertu de la règle 69(1) CBE, parce que sa première notification d'examen invitait le mandataire à prendre position était restée sans réponse. Le mandataire a alors requis la poursuite de la procédure

dung und ersuchte lediglich um eine Verlängerung der Frist zur Stellungnahme zum Prüfungsbescheid. Die versäumte Handlung wurde jedoch innerhalb der nach Artikel 121 (2) EPÜ erforderlichen Frist nicht nachgeholt. Die Juristische Beschwerdekammer kam zu folgendem Schluß: Besteht die versäumte Handlung in der Einreichung einer sachlichen Erwiderung auf einen Prüfungsbescheid, so wird diese versäumte Handlung nicht durch die Einreichung eines Fristgesuchs zur Einreichung der beabsichtigten Erwiderung nachgeholt, denn ein Fristgesuch ist nicht ein Äquivalent für die Handlung, die die Partei innerhalb der erbetenen Frist vorzunehmen gedenkt.

#### 4.2 Störung im Postverkehr

In der Sache **J 1/93** hatte die Kammer zu prüfen, ob unter den gegebenen Umständen eine Störung des Postverkehrs vorgelegen hatte, die als allgemeine Unterbrechung der Postzustellung im Sinne der Regel 85 (2) EPÜ zu werten war. Im Anschluß an die Entscheidung **J 3/90** stellte die Kammer fest, daß ein maßgebliches Kriterium für eine allgemeine Unterbrechung der Postzustellung gemäß Regel 85 (2) EPÜ darin bestehe, daß die breite Öffentlichkeit in einem Gebiet, das eine gewisse Bedeutung habe, auch wenn seine geographische Ausdehnung begrenzt sei, betroffen gewesen sei. Der Verlust eines einzelnen Postsacks treffe zwar möglicherweise eine Reihe einzelner Empfänger, nicht aber die breite Öffentlichkeit.

### 5. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

#### 5.1 Wiedereinsetzung des Einsprechenden

In der Entscheidung **T 748/93** folgte die Kammer der ständigen Rechtsprechung (s. **T 702/89**, ABI. EPA 1994, 472), wonach ein von einem Einsprechenden gestellter Antrag auf Wiedereinsetzung in die in Artikel 99 (1) EPÜ vorgesehene neunmonatige Frist für die Einreichung eines Einspruchs und die Entrichtung der entsprechenden Gebühr nach Artikel 122 EPÜ als unzulässig zurückzuweisen ist. Die Kammer stellte fest, daß der in **G 1/86** festgehaltene Verfahrensgrundsatz, wonach allen Beteiligten an einem Verfahren vor einem Gericht dieselben Verfahrensrechte eingeräumt werden müssen, nur dann angewandt werden könne, wenn der Einsprechende vorher Verfahrensbeteiligter geworden sei

an extension of the time limit for filing observations concerning the first communication. The omitted act was not however completed within the time limit laid down by Article 121(2) EPC. The Legal Board of Appeal concluded as follows: "Where the omitted act consists in filing a reply in substance to a first communication, this omitted act is not completed by filing a request for a time limit for submitting the intended response, because a request for a time limit is not equivalent to the act the party in question intends to perform within the time limit requested".

#### 4.2 Interruption in the delivery of mail

In **J 1/93** the board had to consider whether there was in the circumstances of the case in point an interruption in the delivery of mail which qualified as a general interruption within the meaning of Rule 85(2) EPC. Following decision **J 3/90**, the board stated that for the general character of an interruption in the delivery of mail under Rule 85(2) EPC, it is significant that the public in general residing in an area of some magnitude, even if of limited geographical extent, is affected. The loss of a single mail bag may affect a number of individual addressees but not the public in general.

### 5. Re-establishment of rights

#### 5.1 Opponent's right

**T 748/93** is in line with established practice (see **T 702/89**, OJ EPO 1994, 472), according to which a request for re-establishment of rights by the opponent who has failed to observe the nine-month time limit under Article 99(1) EPC for filing the notice of opposition and paying the appropriate fee is to be rejected as inadmissible under Article 122 EPC. The board noted that the application of the procedural principle laid down in **G 1/86**, where it was stated that all parties to proceedings before a court must be accorded the same procedural rights, presupposes that the opponent has previously become a party to the proceedings or, in other words, that proceedings are actually in existence. In **G 1/86** (OJ EPO 1987, 447)

relative à la demande et a uniquement demandé une prorogation du délai prévu pour prendre position sur le contenu de la notification d'examen. Toutefois, l'acte non accompli ne l'a pas été dans le délai fixé à l'article 121(2) CBE. La chambre de recours juridique a conclu que si l'acte omis consistait à produire une réponse sur le fond à une notification, cet acte ne pouvait être accompli par la présentation d'une requête en prorogation du délai de réponse, car présenter une telle requête ne constituait pas l'équivalent de l'acte que la partie envisageait d'accomplir dans le délai demandé.

#### 4.2 Interruption de la distribution du courrier

Dans l'affaire **J 1/93**, la chambre devait examiner si, dans les circonstances de l'espèce, l'interruption de la distribution du courrier qui s'était produite pouvait être qualifiée d'interruption générale au sens de la règle 85(2) CBE. Se fondant sur la décision **J 3/90**, la chambre a déclaré qu'une interruption de la distribution du courrier était générale au sens de la règle 85(2) CBE, lorsqu'elle affectait le public en général, résidant dans une région d'une certaine importance, même si son étendue géographique était limitée. La perte d'un seul sac postal peut affecter un certain nombre de destinataires individuels, mais pas le public en général.

### 5. Restitutio in integrum

#### 5.1 Droit de l'opposant

La décision **T 748/93** est conforme à la pratique établie (cf. **T 702/89**, JO OEB 1994, 472), selon laquelle il convient de rejeter comme irrecevable, conformément à l'article 122 CBE, la requête en restitutio in integrum présentée par l'opposant qui n'a pas respecté le délai de neuf mois prévu à l'article 99(1) CBE pour déposer l'acte d'opposition et acquitter la taxe correspondante. La chambre a noté que l'application du principe de procédure posé dans la décision **G 1/86**, selon lequel les parties à une procédure engagée devant une instance judiciaire doivent jouir des mêmes droits procéduraux, presuppose que l'opposant soit devenu auparavant partie à la procédure ou, en d'autres termes, que la procédure

oder, mit anderen Worten, es das Verfahren tatsächlich gebe. In der Sache G 1/86 (ABI. EPA 1987, 447) hatte die Große Beschwerdekammer entschieden, daß im Beschwerdeverfahren der Rechtszug eröffnet sei, sobald Beschwerde eingelegt und die entsprechende Gebühr entrichtet worden sei. Aus denselben Gründen gelangte die Kammer im vorliegenden Fall zu dem Schluß, daß der Rechtszug im Einspruchsverfahren gemäß Artikel 99 (1) EPÜ mit der Einreichung der Einspruchsschrift und der Entrichtung der entsprechenden Gebühr eröffnet werde.

### 5.2 Jahresfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ

Nach Artikel 122 (2) EPÜ ist ein Wiedereinsetzungsantrag nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig.

In der Sache J 34/92 (s. S. 75) bestätigte die Juristische Beschwerdekammer, daß ein Wiedereinsetzungsantrag nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig ist. Danach könne dem Anmelder unter keinem Gesichtspunkt eine Möglichkeit eröffnet werden, seine erloschene Anmeldung wieder ins Leben zurückzurufen, weil dem der Ablauf der Ausschußfrist des Artikels 122 (2) EPÜ entgegenstehe, die ihrem Wesen nach nicht verlängert werden könne.

### 5.3 Begründung des Wiedereinsetzungsantrags

In der Entscheidung J 5/94 ging es um einen Verfahrensaspekt der Wiedereinsetzung. Nach Artikel 122 (3) Satz 1 EPÜ ist ein Wiedereinsetzungsantrag zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. In J 5/94 wurde die Auffassung vertreten, daß die Begründung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Fristablauf ergänzt werden könne, sofern die Ergänzung eine Vervollständigung des fristgemäßen Vorbringens darstelle, also das ursprüngliche Wiedereinsetzungsbegehren nicht auf eine neue Basis gestellt werde.

### 5.4 Wegfall des Hindernisses

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern fällt das Hindernis an dem Tag weg, an dem der für die Anmeldung zuständige Person zur Kenntnis gebracht wird, daß eine Frist nicht eingehalten worden ist. Der Wegfall des Hindernisses ist eine Tatsachenfrage, die anhand

the Enlarged Board of Appeal held that in appeal proceedings the legal process starts when the appeal has been filed and the appropriate fee has been paid. For the same reasons, the board in this case maintained that, in accordance with Article 99(1) EPC, the legal process in opposition proceedings begins when the notice of opposition is filed and the appropriate fee is paid.

### 5.2 One-year time limit under Article 122(2) EPC

A request for re-establishment of rights is only admissible within the year following the expiry of the unobserved time limit under Article 122(2) EPC.

In J 34/92 (see p. 75) the Legal Board of Appeal confirmed that a request for re-establishment of rights is only admissible within the year immediately following the expiry of the unobserved time limit. Under no circumstances could an applicant therefore be allowed to revive an application as this was ruled out by the expiry of the absolute time limit under Article 122(2) EPC, which by its nature could not be extended.

### 5.3 Obligation to state the grounds of non-compliance

Decision J 5/94 dealt with a procedural aspect of restitutio. Under Article 122(3), first sentence, EPC, an application for re-establishment of rights must state the grounds on which it is based and must set out the facts on which it relies. In J 5/94 it was held that the grounds on which a request for re-establishment of rights is based may be amplified, provided this completes the submission that was filed in due time and thus does not alter the basis on which the original request for re-establishment was filed.

### 5.4 Removal of the cause of non-compliance

According to the case law of the boards of appeal, removal of the cause of non-compliance occurs on the date on which the person responsible for the application is made aware of the fact that a time limit has not been observed. The removal of the cause of non-

existe. Dans la décision G 1/86 (JO OEB 1987, 447), la Grande Chambre de recours a estimé que dans la procédure de recours, le lien d'instance est créé lorsque l'acte de recours a été déposé et que la taxe correspondante a été acquittée. Pour les mêmes raisons, la chambre maintient dans la présente espèce que conformément à l'article 99(1) CBE, le lien d'instance est créé dans la procédure d'opposition lorsque l'opposition a été formée et que la taxe correspondante a été acquittée.

### 5.2 Délai d'un an prévu à l'article 122(2) CBE

En vertu de l'article 122(2) CBE, une requête en restitutio in integrum n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

Dans l'affaire J 34/92 (cf. p. 75), la chambre de recours juridique a confirmé qu'une requête en restitutio in integrum n'était recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Passé ce délai, le demandeur ne peut en aucun cas voir offrir la possibilité de rétablir sa demande devenue caduque, parce que l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 122(2) CBE, qui, de par sa nature, ne saurait être prorogé, s'y oppose.

### 5.3 Obligation d'indiquer les motifs de l'empêchement

La décision J 5/94 portait sur un aspect procédural de la restitutio in integrum. Conformément à l'article 122(3), première phrase CBE, une requête en restitutio in integrum doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. La chambre a estimé que les motifs sur lesquels se fonde une requête en restitutio in integrum peuvent être complétés après l'expiration du délai, dans la mesure où il s'agit de compléter les moyens invoqués en temps utile, et non de fonder la requête initiale en restitutio in integrum sur une base nouvelle.

### 5.4 Cessation de l'empêchement

Selon la jurisprudence des chambres de recours, l'empêchement cesse à la date à laquelle la personne en charge de la demande est informée qu'un délai n'a pas été observé. La cessation de l'empêchement est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas, en fonction des

der jeweiligen Umstände des Einzelfalls festzustellen ist. Eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ, die an den vom Inhaber der Patentanmeldung bestellten Vertreter gerichtet ist, bewirkt den Wegfall des Hindernisses, sofern die Umstände nicht dagegen sprechen.

In der Sache **T 900/90** betonte die Kammer, daß in allen Fällen, in denen das Hindernis durch den Erhalt der Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ als weggefallen gelten könne, eindeutig feststehen müsse, daß weder der Vertreter noch der Anmelder vor dem Erhalt dieser Mitteilung wußten, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt.

In der Sache **J 22/92** waren die Mitteilungen gemäß Regel 69 (1) und Regel 85a (1) EPÜ ordnungsgemäß entsprechend den Bestimmungen der Regel 78 (2) EPÜ erfolgt, da der Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz im Gebiet eines Vertragsstaates hatte. Dessenungeachtet befand die Kammer, daß das Hindernis erst **danach** durch ein Telefongespräch zwischen dem neu bestellten zugelassenen Vertreter und dem EPA weggefallen sei. Die Kammer hob hervor, daß der Wegfall des Hindernisses eine Tatsachenfrage sei und daher zweifelsfrei feststehen müsse. Dies sei nicht der Fall, wenn die Zustellung nach Regel 78 (2) EPÜ mit der Aufgabe zur Post nur als bewirkt angesehen werde, der Zugang des Schreibens aber nicht nachgewiesen werden könne. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß das Hindernis an dem Tag weggefallen war, an dem der zuständige Vertreter des Beschwerdeführers erstmals von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hatte (s. T 191/82, ABI. EPA 1985, 189).

### 5.5 Gebotene Sorgfalt

Zur Frage der Beachtung "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" wurde in vielen Entscheidungen der Beschwerdekammern Stellung genommen.

In der Sache **T 469/93** erkannte die Kammer an, daß im Verlauf komplizierter Firmen-Eigentumsübergänge auch bei Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt vereinzelte Fehlernicht ganz vermeidbar sind. Da es sich hier um einen einmaligen Fehler handelte,

compliance is a matter of fact which has to be determined in the individual circumstances of each case. In the absence of circumstances to the contrary a communication under Rule 69(1) EPC to the representative appointed by the person entitled to the patent application removes the cause of non-compliance.

In **T 900/90** the board emphasised that in all cases in which the receipt of the notification under Rule 69(1) EPC can be regarded as the removal of the cause of non-compliance it has to be clearly established that neither the representative nor the applicant was aware that the application had been deemed to be withdrawn **before** the receipt of that notification.

In **J 22/92** the communications under Rule 69(1) EPC and Rule 85a(1) EPC had been correctly made under the provisions of Rule 78(2) EPC, the applicant having neither residence nor principal place of business within the territory of one of the contracting states. Notwithstanding that, the board held that the removal of the cause of non-compliance took place **thereafter**, through a telephone conversation between the newly appointed professional representative and the EPO. The board emphasised that the removal of the cause of non-compliance is a matter of fact and therefore must be established beyond any reasonable doubt. This is not the case where under Rule 78(2) EPC the notification is only deemed to have been made when despatch has taken place and when the receipt of the letter cannot be proved. Thus, the board considered the date on which the responsible representative of the appellant first became aware of the missed time limit to be the date on which the removal of the cause of non-compliance with the time limit occurred (see T 191/82, OJ EPO 1985, 189).

### 5.5 Due care

The necessary conditions relating to the obligation to exercise "all due care required by the circumstances" were considered in several decisions of the boards of appeal.

In **T 469/93** the board conceded that even if all due care required by the circumstances were to be exercised the occasional error during complex transfers of company ownership was inevitable. The error in this case being an exceptional one, the causes of which had since been removed,

circonstances de l'espèce. A moins que les circonstances de l'espèce ne prouvent le contraire, une notification au titre de la règle 69(1) CBE adressée au mandataire désigné par la personne habilitée à demander un brevet fait cesser l'empêchement à l'origine du non-respect d'un délai.

Dans la décision **T 900/90**, la chambre a souligné que dans tous les cas où la réception de la notification au titre de la règle 69(1) CBE pouvait être considérée comme cessant l'empêchement, il devait être clairement établi que ni le mandataire, ni le demandeur ne savaient que la demande avait été réputée retirée **avant** de recevoir la notification.

Dans l'affaire **J 22/92**, les notifications au titre des règles 69(1) et 85bis(1) CBE avaient été correctement établies conformément aux dispositions de la règle 78(2) CBE, le demandeur n'ayant ni domicile, ni siège sur le territoire d'un Etat contractant. Toutefois, la chambre a estimé que l'empêchement avait cessé **ultérieurement**, lors d'une conversation téléphonique entre le mandataire agréé récemment désigné et l'OEB. Elle a souligné que la cessation de l'empêchement était une question de fait et qu'elle devait donc être établie avec certitude. Tel n'est pas le cas lorsque, conformément à la règle 78(2) CBE, la signification n'est réputée faite que lorsque la remise à la poste a eu lieu, et qu'il n'est pas possible de prouver si la lettre a été reçue. En conséquence, la chambre a estimé que la date à laquelle le mandataire du requérant chargé de l'affaire a été informé pour la première fois du délai non observé était la date à laquelle l'empêchement avait cessé (cf. T 191/82, JO OEB 1995, 189).

### 5.5 Vigilance nécessaire

Plusieurs décisions des chambres de recours ont porté sur les conditions nécessaires pour satisfaire à l'obligation de "faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances".

Dans l'affaire **T 469/93**, la chambre a reconnu que dans les cas complexes de transmissions d'entreprises, le risque d'erreurs isolées ne pouvait être entièrement écarté, même lorsqu'il était fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Comme il s'agissait en



dessen Ursachen inzwischen abgestellt waren, war dem Antrag des Beschwerdeführers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattzugeben.

In der Sache **J 28/92** entschied die Kammer, daß die Fehlinterpretation einer Bestimmung des EPÜ durch einen Vertreter keineswegs einer vernünftigen Grundlage entbehrt habe und der Vertreter nicht dafür bestraft werden könne, daß er zu einer nicht unplausiblen Auslegung einer Regel des EPÜ gelangt sei, die sich später als falsch erwiesen habe. Die Frist war de facto versäumt worden, weil die Sekretärin des Vertreters dessen Anweisungen nicht richtig ausgeführt hatte. Der Vertreter des Anmelders konnte nachweisen, daß er über ein normalerweise gut funktionierendes System für die Fristenüberwachung verfügte und die zuverlässige Sekretärin richtig instruiert hatte. Die Kammer stellte fest, daß die vom Vertreter zugrunde gelegte Auslegung einer Rechtsvorschrift des EPÜ nicht auf mangelnde Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt zurückzuführen und auch nicht ursächlich für eine Mißachtung des Sorgfaltsgebots sei.

In der Sache **J 16/92** konnte die Kammer dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung nicht stattgeben, da der Vertreter nicht alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hatte. Nach Auffassung der Kammer muß derjenige, der nach Zustellung einer Mitteilung über einen Rechtsverlust gemäß Regel 69 (1) EPÜ beabsichtigt, einen Antrag auf Weiterbehandlung am Ende der Zweimonatsfrist des Artikels 121 (2) EPÜ zu stellen, durch zumutbare Vorkehrungen rechtzeitig sicherstellen, daß er am letzten Tag der Weiterbehandlungsfrist überhaupt in der Lage ist, einen zulässigen Antrag auf Weiterbehandlung zu stellen. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung, daß innerhalb der Zweimonatsfrist auch die versäumte Handlung nachgeholt werden kann. Wer es aber trotz Zustellung einer Mitteilung über einen Rechtsverlust unterläßt, Sorge dafür zu tragen, daß er zumindest am letzten Tag der Weiterbehandlungsfrist die versäumte Handlung nachholen kann, er beachtet nicht die Sorgfalt, die Artikel 122 EPÜ fordert. Denn wer sich in eine Situation begibt, in der er nicht sicher sein kann, daß die versäumte Handlung nachgeholt werden kann, der riskiert, daß sein

the appellant's request for re-establishment of rights was to be allowed.

In **J 28/92** the board found that the misinterpretation of a provision of the EPC by a representative was not without basis or unreasonable and considered that there was no basis for penalising the representative for having arrived at a not unreasonable interpretation of a rule of the EPC, which subsequently turned out to be wrong. The missed time limit was actually the result of the failure of the representative's secretary to carry out his instructions correctly. The representative of the applicant could show that he had a normally effective system for monitoring time limits and that he had duly instructed the reliable secretary. The board observed that the representative's interpretation of a legal provision of the EPC was not the result of, and did not lead to, a failure to exercise all due care required by the circumstances.

In **J 16/92** the board refused the request for re-establishment of rights in respect of the time limit for the request for further processing on the grounds that the representative had failed to exercise all due care required by the circumstances. In the Board's view anyone who, having received a communication regarding a loss of rights under Rule 69(1) EPC, intends to file a request for further processing at the end of the two-month time limit under Article 121(2) EPC can, by taking reasonable precautions in good time, ensure that he will in fact be in a position to file an admissible request for further processing on the final day of the period allowed for so doing. Such action would in particular include ensuring that the omitted act can be completed within the two-month time limit. Anyone who, despite receiving a communication noting a loss of rights, fails to ensure that he is able to complete the omitted act by at least the last day of the time limit for further processing, is not exercising the due care required under Article 122 EPC. Anyone getting himself into a situation where he cannot be sure of being able to complete the omitted act runs the risk of his request for further processing being ruled inadmissible for failure to complete the

l'occurrence d'une erreur exceptionnelle, dont les causes avaient entre-temps été supprimées, il y avait lieu de faire droit à la requête en restitution in integrum déposée par le requérant.

Dans l'affaire **J 28/92**, la chambre a estimé que l'interprétation erronée qu'un mandataire avait faite d'une disposition de la CBE n'était ni dénuée de fondement, ni déraisonnable. Aussi a-t-elle considéré qu'il n'y avait aucune raison de pénaliser le mandataire parce qu'il avait donné d'une règle de la CBE une interprétation qui, si elle s'avéra par la suite erronée, n'en était pas pour autant déraisonnable. En réalité, le délai n'avait pas été observé parce que la secrétaire du mandataire n'avait pas exécuté correctement les instructions de ce dernier. Le mandataire du requérant a pu prouver qu'il avait mis en place un système de surveillance des délais efficace en temps normal et qu'il avait dûment donné des instructions à sa secrétaire sur laquelle il pouvait compter. La chambre a noté que l'interprétation donnée par le mandataire d'une disposition juridique de la CBE n'était ni la cause, ni la conséquence du fait qu'il n'avait pas été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Dans l'affaire **J 16/92**, la chambre n'a pu faire droit à la requête en restitution in integrum quant au délai de présentation d'une requête en poursuite de la procédure, parce que le mandataire n'avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. De l'avis de la chambre, quiconque a l'intention, après avoir reçu une notification relative à la perte d'un droit conformément à la règle 69(1) CBE, de présenter une requête en poursuite de la procédure à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 121(2) CBE, doit s'assurer, en prenant à temps des dispositions raisonnables, qu'il sera en mesure, le dernier jour du délai, de déposer une requête en poursuite de la procédure qui soit recevable. Cela implique notamment qu'il faille s'assurer que l'acte non accompli puisse l'être également dans le délai de deux mois. Quiconque omet, en dépit de la signification d'une notification relative à la perte d'un droit, de veiller à ce que l'acte non accompli puisse l'être au plus tard le dernier jour du délai de présentation d'une requête en poursuite de la procédure, ne fait pas preuve de toute la vigilance requise à l'article 122 CBE. En effet, si une personne se met dans une situation dans laquelle elle ne peut être sûre que l'acte non

Weiterbehandlungsantrag infolge nicht rechtzeitiger Nachholung der versäumten Handlung unzulässig ist. Hier hatte der Vertreter erst vier Tage vor Ablauf der Weiterbehandlungsfrist die Bearbeitung der Sache in Angriff genommen und daher zu spät festgestellt, daß der zu beantwortende Prüfungsbescheid für ihn nicht auffindbar war.

Bei der Entscheidung darüber, ob einem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben werden kann, hat die Juristische Beschwerdekammer in bezug auf die gebotene Sorgfalt unterschiedliche, von mehreren Umständen abhängige Maßstäbe angelegt.

In der Sache **J 26/92** bestätigte die Kammer unter Verweis auf die Entscheidung **J 5/80** (ABI. EPA 1981, 343), daß an die Sorgfalt einer Hilfsperson nicht die gleichen strengen Anforderungen wie an die des Anmelders oder seines Vertreters gestellt würden.

In der Sache **J 5/94** hat die Kammer berücksichtigt, daß der Beschwerdeführer ein nicht vertretener Einzelmelder war, der weder mit den Erfordernissen des EPÜ im einzelnen vertraut war noch über eine etablierte Büroorganisation verfügte, die besonders auf die Einhaltung von Verfahrensfristen ausgerichtet war. Die Kammer wies darauf hin, daß in einem solchen Fall nicht die gleichen Maßstäbe an die zu wahrende Sorgfalt angelegt werden können wie bei einem zugelassenen Vertreter oder der Patentabteilung eines Großunternehmens.

Im Verfahren **J 22/92** war die Kammer der Auffassung, daß hier nicht die Sorgfaltspflichten eines zugelassenen Vertreters maßgeblich seien, sondern nur die Sorgfalt, die man von einem mit dem Verfahren nicht vertrauten Anmelder erwarten könne. In diesem Fall war eine Mitteilung angesichts der in Regel 85a (1) EPU vorgesehenen Nachfrist für die sich aus Artikel 22 (1) PCT in Verbindung mit Regel 104b EPÜ (alte Fassung) ergebende Frist direkt an den amerikanischen Anmelder geschickt worden. Die Kammer befand, der Anmelder, der für die PCT-Anmeldung amerikanische Patentvertreter bestellt hatte, habe glauben dürfen, daß diese Mitteilung in Kopie auch an seine amerikanischen Vertreter gegangen sei. Die

omitted act in good time. In this case the representative had not started working on the file until four days before expiry of the time limit for further processing and hence had discovered too late that he was unable to find the first communication to which he was to respond.

In deciding whether a request for re-establishment of rights may be allowed the Legal Board of Appeal has applied different standards of care, depending on the circumstances.

In **J 26/92** the board, referring to **J 5/80** (OJ EPO 1981, 343), held that the same rigorous standard of care as is demanded of an applicant or his professional representative is not expected of an assistant.

In **J 5/94** the board made allowance for the fact that the appellant was an individual applicant who had not appointed a representative and who was neither familiar with the requirements of the EPC nor in possession of an established office organisation attuned to ensuring that procedural deadlines were met. The board pointed out that in such a case the same standards of care as those required of a professional representative or the patent department of a large firm could not be applied.

In **J 22/92** the board held that in the case in point the due care to be considered was in fact not that which is expected from a professional representative but that which is expected from an applicant unaware of the proceedings. A communication was sent directly to the US applicant in view of the period of grace provided by Rule 85a(1) EPC with regard to the time limit provided for in Article 22(1) PCT in conjunction with Rule 104b EPC (former version). The applicant, who had appointed the US attorneys for the purpose of the PCT application, was entitled to believe that a copy of said communication had been sent to the US attorneys as well. The board referred to the principle of proportionality and stated that the loss of the patent application

accompli le sera, sa requête en poursuite de la procédure risque d'être déclarée irrecevable parce que l'acte non accompli ne l'aura pas été en temps voulu. Dans la présente espèce, le mandataire avait commencé à traiter l'affaire quatre jours seulement avant la date d'expiration du délai. Il avait donc constaté trop tard que la notification à laquelle il devait répondre était introuvable.

S'agissant de la question de savoir s'il peut être fait droit à une requête en restitutio in integrum, la chambre de recours juridique a appliqué différents critères pour apprécier la vigilance dont il a été fait preuve, et ce en fonction de diverses circonstances.

Dans la décision **J 26/92**, la chambre, se référant à la décision **J 5/80** (JO OEB 1981, 343), a estimé que l'on ne pouvait pas exiger d'un auxiliaire la même rigueur en matière de vigilance que d'un demandeur ou de son mandataire.

Dans l'affaire **J 5/94**, la chambre a tenu compte du fait que le requérant était un demandeur individuel, non représenté, qui ne connaissait pas en détail les dispositions de la CBE et qui ne possédait pas un service proprement dit, chargé notamment de veiller au respect des délais de procédure. Elle a fait observer qu'en pareil cas, on ne pouvait imposer les mêmes exigences de vigilance que pour un mandataire agréé ou le département brevets d'une grande entreprise.

Dans la décision **J 22/92**, la chambre a estimé que dans l'affaire en cause, il fallait en fait prendre en considération la vigilance dont aurait dû faire preuve un demandeur ne connaissant pas la procédure et non pas celle dont aurait dû faire preuve un mandataire agréé. Une notification avait été envoyée directement au demandeur américain en vue de lui impartir le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(1) CBE en ce qui concerne le délai visé à l'article 22(1) PCT ensemble la règle 104ter CBE (ancienne version). Le demandeur, qui avait désigné des conseils en brevets américains aux fins de la demande PCT, était en droit de croire qu'une copie de ladite notification leur avait également été envoyée. Se référant au principe de la proportion-

Kammer verwies auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und stellte fest, daß der Verlust der Patentanmeldung eine äußerst schwerwiegende Rechtsfolge für ein Verhalten wäre, das man schlimmstenfalls als kleineren Verfahrensfehler werten könne.

In der Sache **J 41/92** (ABI. EPA 1995, 93) ging die Juristische Beschwerdekammer der Frage nach, ob angesichts der Krankheit des Vertreters in dem fraglichen Zeitraum alle zur Abwendung eines Rechtsverlusts gebotene Sorgfalt beachtet worden war. Der Vertreter war in seiner Kanzlei alleine und hatte offenbar niemanden, der sich während seiner Krankheit mit dem Fristenüberwachungssystem hätte befassen oder für die Wahrung der Fristen hätte sorgen können. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann bei einem großen Unternehmen, in dem immer eine beträchtliche Anzahl von Terminen überwacht werden muß, in der Regel erwartet werden, daß zumindest ein wirksames System zur Vertretung von Angestellten besteht (s. T 324/90, ABI. EPA 1993, 33). Im vorliegenden Fall räumte die Kammer ein, daß an allein arbeitende Vertreter, die eine weitaus kleinere Zahl von Terminen überwachen müßten, diesbezüglich weniger strenge Maßstäbe angelegt werden könnten. Von einem umsichtigen, gewissenhaften Vertreter könne jedoch erwartet werden, daß er berücksichtige, daß er auch einmal krank werden und geraume Zeit außerstande sein könne, die Fristen zu überwachen. Wenn ein zugelassener Vertreter eine Ein-Mann-Kanzlei unterhalte, sollte er deshalb Vorkehrungen dafür treffen, daß im Falle seiner Verhinderung durch Krankheit die Wahrung von Fristen durch Einspringen anderer Personen sichergestellt werde. Gebe es in der Kanzlei keinen Vertreter oder Assistenten, so könne für diesen Zweck z. B. ein Kollege oder ein Berufsverband um Mithilfe gebeten werden.

In der Sache **T 381/93** folgte die Kammer der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach die Sorgfaltspflicht im Falle der Wiedereinsetzung nicht nur für den Vertreter, sondern auch für den Anmelder gilt. Der Anmelder dürfe sich zwar im Verkehr mit dem EPA auf seinen ordnungsgemäß bevollmächtigten zugelassenen Vertreter verlassen. Soweit aber klar sei, daß eine Frist versäumt worden sei und/oder es entsprechender Anweisungen bedürfe, um diese Frist einzuhalten, sei der Anmelder verpflichtet, sich mit aller nach den gegeb-

as a result of what may be considered at most a minor procedural irregularity would otherwise appear an extremely severe result.

In **J 41/92** (OJ EPO 1995, 93) the Legal Board of Appeal considered the issue of whether in view of the representative's illness, all due care had been taken to avoid loss of rights during the critical period. The representative was in practice alone and it appeared that nobody had been available to handle the system for monitoring deadlines or to comply with the time limits during the illness. According to board of appeal case law, in a large firm, where a considerable number of deadlines have to be monitored, it must normally be expected that at least an effective system of staff substitution is in operation (see T 324/90, OJ EPO 1993, 33). The board conceded that, in the case of a professional working alone and having a much smaller number of time limits to comply with, less strict standards, in this respect, may be applied. However, the board went on to say that a careful and diligent professional representative must, in any case, be expected to take into account that he or she might fall ill and be prevented, for some time, from taking care of time limits. Therefore, if a professional representative runs a one-person office, appropriate provisions should be made so that, in the case of an absence through illness, the observance of time limits can be ensured with the help of other persons. If there is no substitute or assistant at the representative's office, co-operation with colleagues or with a professional association could, for example, be sought for this purpose.

In **T 381/93** the board concurred with the established case law of the boards of appeal that the duty of care in cases of re-establishment of rights applies not only to the applicant's representative but also to the applicant. The applicant is entitled to rely on his duly authorised professional representative to deal with the EPO. However, the board held that to the extent that he is on notice that a time limit has not been met and/or that instructions are required in order to meet it, an applicant has a duty to take all due care in the circumstances to meet the time limit. In

nalité, la chambre a déclaré que la perte de la demande de brevet à la suite de ce qui pouvait tout au plus être considéré comme une irrégularité de procédure mineure serait une conséquence extrêmement sévère.

Dans la décision **J 41/92** (JO OEB 1995, 93), la chambre de recours juridique a examiné la question de savoir si, compte tenu de la maladie du mandataire, il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessaire, afin d'éviter la perte de droits durant la période critique. La mandataire exerçait seule et il apparaît que personne n'était disponible pour s'occuper du système de contrôle des délais ou pour veiller au respect des délais au cours de la maladie de la mandataire. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il serait normal, dans une grande entreprise, où il faut contrôler en permanence le respect d'un nombre considérable de délais, qu'il existe tout au moins un système efficace de remplacement des employés (cf. T 324/90, JO OEB 1993, 33). La chambre a concédé que dans le cas d'un mandataire travaillant seul et ayant beaucoup moins de délais à respecter, des normes moins sévères peuvent s'appliquer à cet égard. Elle a toutefois ajouté que l'on doit attendre d'un mandataire agréé consciencieux et diligent qu'il prévoie le cas où il tomberait malade et se trouverait dans l'impossibilité, pendant quelque temps, de veiller aux délais. Par conséquent, si un mandataire agréé exerce seul, il devrait prendre des dispositions appropriées de façon à s'assurer, en cas d'absence pour raison de maladie, que d'autres personnes veillent au respect des délais. Si le mandataire n'a pas de remplaçant ou d'assistant à son cabinet, il pourrait, par ex., chercher à coopérer avec des collègues ou une association professionnelle à cette fin.

Dans la décision **T 381/93**, la chambre a confirmé la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle l'obligation de vigilance en cas de restitutio in integrum s'applique non seulement au mandataire du demandeur, mais également au demandeur. Ce dernier doit certes pouvoir compter sur son mandataire agréé, dûment mandaté, pour traiter avec l'OEB. La chambre a toutefois estimé que dans la mesure où il savait qu'un délai n'avait pas été observé et/ou qu'il devait donner des instructions pour le respecter, le demandeur était tenu de faire preuve

nen Umständen gebotenen Sorgfalt um die Einhaltung der Frist zu bemühen. Im vorliegenden Fall billigte die Kammer sowohl dem Anmelder als auch seinem Vertreter die Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt zu.

Im Verfahren **J 3/93** hatte die erste Instanz den Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen und die Auffassung vertreten, daß der betreffende Fehler, der als Mißverständnis zwischen dem Mandanten, d. h. dem Anmelder, und seinem zugelassenen Vertreter hingestellt worden war, mangelnder Sorgfalt des Vertreters zuzuschreiben sei, der allein für die Aufrechterhaltung der Anmeldung verantwortlich sei. Die Beschwerdekammer sah die allgemeine Sorgfaltspflicht des Vertreters in keiner Weise verletzt. Er habe seinen Mandaten auf die fällige Zahlung der Jahresgebühr hingewiesen und ihn dann auch per Einschreiben daran erinnert, daß er die Jahresgebühr unter Zahlung der Zuschlagsgebühr noch wirksam entrichten könne. Im übrigen verpflichtete eine allgemeine Vertretungsvollmacht den Vertreter nicht dazu, die Zahlung der fälligen Gebühr vorzunehmen, zumal der Anmelder dessen Konto nicht entsprechend aufgefüllt habe. Die Kammer wies den Antrag daher aus anderen Gründen als die erste Instanz zurück. Sie stellte sich auf den Standpunkt, daß die in Artikel 122 EPÜ verankerte Sorgfaltspflicht in erster Linie dem Anmelder auferlegt sei und erst durch die mit der Vertretungsvollmacht vorgenommene Übertragung der Zuständigkeit auf den zugelassenen Vertreter des Anmelders beim Amt übergehe, wobei die fehlerfreie Arbeit des Vertreters den Mandaten nicht vor den Folgen eigenen Fehlverhaltens oder einfach nur eigener Nachlässigkeit schütze.

Seit dem Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens hat der Einsatz privater Postzustelldienste zugenommen und stark an Bedeutung gewonnen. Daher haben sich die Beschwerdekammern auch mit der Frage befaßt, unter welchen Bedingungen bei der Inanspruchnahme solcher privater Kurierdienste die Beachtung "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" gewährleistet ist.

In der Entscheidung **T 667/92** untersuchte die Kammer, ob der Anmelder, wenn er als Beförderungszeit zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland nur zwei Tage veranschlage, alle nach den gegebe-

this case, the board was satisfied that the applicant as well as his representative exercised all due care required by the circumstances.

In **J 3/93** the department of first instance had rejected the restitutio request on the grounds that the error in question - an alleged misunderstanding between the client (the applicant) and his professional representative - in fact consisted of a failure on the part of the representative, who alone was responsible for maintaining the application, to exercise all due care. The board held that the professional representative had not failed in his general duty to exercise all due care. He had informed his client that the renewal fee was due for payment and had reminded him by registered letter that he could still validly pay the fee upon payment of a surcharge. A general authorisation in no way constituted grounds for the representative to pay the fee due, especially as the applicant had not paid the necessary funds into the representative's account. The board therefore refused the request on grounds different from those of the department of first instance, ruling that the duty to exercise all due care stipulated by Article 122 EPC applied first and foremost to the applicant and then, by virtue of the delegation implicit in his appointment, to the professional representative authorised to represent the applicant before the Office. The fact that the representative had acted correctly did not exempt his client from suffering the consequences of his own mistakes, or even negligence.

Since the European Patent Convention was adopted, the use of private mail delivery services has increased greatly in frequency and significance. The necessary conditions for the use of private courier services relating to the obligation to exercise "all due care required by the circumstances" were considered by boards of appeal.

In decision **T 667/92** the board considered whether the appellant could be said to have taken all due care required by the circumstances when allowing only two days for delivery from the UK to Germany and

de toute la vigilance nécessitée par les circonstances afin de respecter le délai. Dans cette affaire, la chambre a acquis la conviction que le demandeur, comme son mandataire, avaient fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Dans la décision **J 3/93**, la première instance avait rejeté la requête en restitutio in integrum, car elle avait considéré que l'erreur invoquée, qualifiée de malentendu entre le mandant, titulaire de la demande de brevet, et son mandataire agréé, consistait de fait en une absence de vigilance de la part de ce dernier qui demeurerait entièrement responsable du maintien en vigueur de la demande. La chambre de recours a constaté que le mandataire n'avait commis pour sa part aucun manquement à son obligation générale de vigilance. Le mandataire a fait connaître à son mandant que la taxe annuelle arrivait à échéance et lui a rappelé par lettre recommandée qu'il pouvait encore l'acquitter valablement avec surtaxe. Par ailleurs, un pouvoir général de représentation ne pouvait en rien inciter le mandataire à exécuter le paiement de la taxe à échoir et surtout le demandeur n'avait pas provisionné le compte de son mandataire. La chambre a donc rejeté la requête pour des motifs différents de ceux retenus par la première instance, en estimant que "l'obligation de vigilance prévue à l'article 122 CBE pèse au premier chef sur le demandeur, puis par l'effet de la délégation qu'opère le mandat, sur le mandataire agréé chargé de le représenter auprès de l'Office, sans que l'absence de faute du mandataire n'exonère le mandant des conséquences de ses propres comportements fautifs, voire même simplement négligents."

Depuis que la Convention sur le brevet européen a été adoptée, l'utilisation de messageries privées s'est accrue considérablement, tant en fréquence qu'en importance. Les chambres de recours ont examiné dans quelles conditions il convenait d'utiliser ces messageries, aux fins de satisfaire à l'obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances".

Dans la décision **T 667/92**, la chambre a examiné la question de savoir si l'on pouvait considérer que le requérant avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, en ne prévoyant que

nen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet habe und ob unter diesen Umständen die Betrauung eines speziellen Kurierdienstes der Sorgfaltspflicht entspreche. Die Kammer betonte, daß ein Beteiligter, der eine Frist versäume, auch bei der Wahl des Zustellweges die gebotene Sorgfalt beachten müsse und daß sich der Anmelder im Hinblick auf Artikel 122 EPU möglicherweise die Inanspruchnahme eines externen Dienstes vorhalten lassen müsse, sofern es keine angemessenen Sicherheitsvorkehrungen gebe. Die Kammer fügte hinzu, daß in solchen Fällen eine Übermittlung per Telefax ratsamer sei. Sie trug dann aber den höchst außergewöhnlichen Umständen, d. h. der nicht vorhersehbaren Tatsache Rechnung, daß die Sendung vom Münchner Zoll 36 Stunden zurückgehalten worden war, und gab dem Antrag statt.

In der Sache **T 381/93** hatte der private Kurierdienst dem EPA das Päckchen mit den entsprechenden Unterlagen nicht weisungsgemäß zugestellt. Bei der Entscheidung über die Frage der Sorgfalt verwies die Kammer darauf, daß eine Partei, die eine Frist versäumt habe, nach der Entscheidung **T 667/92** auch bei der Wahl des Zustellweges die gebotene Sorgfalt beachten müsse. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß sich ein Beteiligter, sobald ein zuverlässiger Transportdienst ausgewählt und mit der Zustellung beauftragt worden sei, auf diesen verlassen dürfe, sofern er ihm alle erforderlichen und sachdienlichen Anweisungen erteilt habe.

## 6. Verspätetes Vorbringen

In den letzten Jahren wurde die Praxis der Beschwerdekammern im Hinblick auf verspätetes Vorbringen von der Grundsatzentscheidung **T 156/84** (ABI. EPA 1988, 372) bestimmt, nach der der Amtsermittlungsgrundsatz gemäß Artikel 114 (1) EPU Vorrang vor der in Artikel 114 (2) EPU eingeräumten Möglichkeit hat, Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen. Wichtigstes Kriterium bei der Entscheidung über die Zulässigkeit verspätet eingereichter Unterlagen und Beweismittel war demnach deren Relevanz, d. h. ihre Beweiskraft gegenüber anderen, bereits eingeführten Unterlagen. In einigen neueren Entscheidungen brachten die Beschwerdekammern zusätzliche Überlegungen vor. Die Relevanz des verspäteten Vorbringens wurde nicht mehr als das einzig entscheidende Kriterium für dessen Berücksichtigung betrachtet. Als entscheidend wurden auch andere Kriterien ange-

whether, in these circumstances, the choice of using a special carrier for the delivery was in keeping with the due care requirement. The board pointed out that a party who misses a time limit must also show due care in their choice of method of delivery and that the use of outside agents might be held against the applicant under Article 122 EPC owing to a lack of proper safeguards. The board added that in parallel situations telefaxing should preferably be used. The board took into account the very extraordinary circumstances regarding the withholding of the item by the customs in Munich for 36 hours, an incident which could not reasonably be foreseen, and allowed the request.

In **T 381/93** the problem arose from the failure of the private courier service to deliver the package containing the corresponding documents to the EPO as instructed. In deciding on due care, the board referred to decision **T 667/92**, in which it was stated that a party who has missed a time limit must also show due care in its choice of method of delivery. The board held that once a reliable carrier has been chosen and commissioned for the delivery, a party is entitled to rely on them, provided that the party has given all the necessary and proper instructions to the carrier.

## 6. Late submission

In recent years board of appeal practice regarding late filing of documents has been determined by the landmark decision **T 156/84** (OJ EPO 1988, 372), according to which the principle of examination by the EPO of its own motion under Article 114(1) EPC takes precedence over the possibility under Article 114(2) EPC of disregarding facts or evidence not submitted in due time. Accordingly, the main criterion for deciding on the admissibility of late-filed documents and evidence was their relevance, ie their evidential weight in relation to other documents already in the case. In some more recent decisions the boards have added further considerations. The relevance of late-filed documents was no longer viewed as being the only decisive criterion for admitting them. Other criteria, such as how late the documents were and whether their submission constituted

deux jours pour un envoi depuis le Royaume-Uni à destination de l'Allemagne et si, dans ces circonstances, le recours à une messagerie spéciale satisfaisait à l'obligation de vigilance. Elle a fait observer qu'une partie qui ne respectait pas un délai devait également faire preuve de toute la vigilance nécessaire dans le choix de la méthode de remise du courrier, et que le recours à des agents externes pouvait être retenu contre le demandeur, conformément à l'article 122 CBE, en l'absence de garanties adéquates. Elle a ajouté que dans de telles situations, l'utilisation d'un télécopieur était préférable. Elle a tenu compte des circonstances tout à fait exceptionnelles de l'affaire, à savoir que l'envoi avait été retenu à Munich pendant 36 heures par la douane, incident qui ne pouvait raisonnablement être prévu, et a fait droit à la requête.

Dans la décision **T 381/93**, la messagerie privée n'avait pas remis à l'OEB le paquet contenant les documents correspondants selon les instructions données. Statuant sur l'obligation de vigilance, la chambre s'est référée à la décision **T 667/92**, selon laquelle une partie qui n'a pas respecté un délai doit également faire preuve de toute la vigilance nécessaire dans le choix de la méthode de remise du courrier. De l'avis de la chambre, dès l'instant où une partie a choisi une messagerie fiable et l'a chargée de la remise, elle doit pouvoir compter sur cette messagerie, à condition de lui avoir donné toutes les instructions nécessaires.

## 6. Moyens invoqués tardivement

Au cours des dernières années, la pratique des chambres de recours relative aux moyens invoqués tardivement a été déterminée par la décision fondamentale **T 156/84** (JO OEB 1988, 372), selon laquelle le principe de l'examen d'office des faits posé à l'article 114(1) CBE prime la possibilité prévue à l'article 114(2) CBE de ne pas tenir compte de faits et de preuves. Ainsi, le principal critère pour décider de la recevabilité de documents ou de preuves produits tardivement est leur pertinence, autrement dit l'importance de la preuve que constituent ces documents par rapport aux autres documents déjà versés au dossier. Dans un certain nombre de décisions plus récentes, les chambres de recours ont complété leurs réflexions. Elles ont estimé que la pertinence des moyens invoqués tardivement n'était plus le seul critère décisif, mais que d'autres critères étaient également détermi-

sehen, wie der Grad der Verspätung und ob das verspätete Vorbringen als ein Verfahrensmißbrauch zu werten war. Schon in den Entscheidungen T 534/89 (ABI. EPA 1994, 464) und T 17/91 sah die Beschwerdekammer davon ab, die mögliche Relevanz der verspätet vorgebrachten offenkundigen Vorbenutzungen zu untersuchen, da ein Verfahrensmißbrauch vorlag.

Auch in der Sache **T 951/91** (ABI. EPA 1995, 202) lag nach Ansicht der Kammer ein Verfahrensmißbrauch vor. Die Kammer teilte den Beteiligten in einem Bescheid mit, daß die vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) rund zwanzig Monate nach Einreichung der Beschwerde begründung angekündigte Vorlage weiterer neuer Versuchsdaten als Mißbrauch des Verfahrens angesehen werde, zumal die Entscheidungsfindung zum Zeitpunkt der Ankündigung im wesentlichen abgeschlossen gewesen sei. Die Kammer machte in diesem Fall von ihrem Ermessen gemäß Artikel 114 (2) EPÜ Gebrauch und lehnte die Berücksichtigung der vom Beteiligten nicht rechtzeitig eingereichten Beweismittel noch vor deren tatsächlicher Vorlage ab.

Nach Auffassung der Kammer soll der Ermessensspielraum der Organe des EPA nach Artikel 114 (2) EPÜ 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 müßten die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß verspätet eingereichte Unterlagen unberücksichtigt blieben, und müßten ihr Bestes tun, um die für die Sache relevanten Tatsachen, Beweismittel und Argumente so frühzeitig und vollständig wie möglich vorzulegen. Wenn ein Beteiligter dies ohne Angabe stichhaltiger Gründe unterlasse und die Zulassung der Beweismittel zu einer übermäßigen Verzögerung des Verfahrens führen würde, könnten die Beschwerdekammern die Zulassung im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Artikel 114 (2) EPÜ durchaus zu Recht ablehnen.

Welche Auswirkungen die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/91 und **G 10/91** (ABI. EPA 1993, 408 and 420) auf die Rechtsprechung zum verspäteten Vorbringen hat, wird in **T 1002/92** dargestellt. In dieser Sache zog die Kammer die von der Großen Beschwerdekammer in G 9/91 und G 10/91 aufgestellten Grundsätze für

a procedural abuse, were also held to be decisive. In T 534/89 (OJ EPO 1994, 464) and T 17/91 the board decided against examining the possible relevance of the late-filed objection of prior public use as there had been an abuse of procedure.

In **T 951/91** (OJ EPO 1995, 202) the board again ruled that there had been an abuse of procedure. The board informed the parties in a communication that the submission of further fresh experimental data proposed to be filed by the appellant (opponent) at some unspecified later date, some 20 months after the statement of grounds of appeal had been filed and at a time when the decision was substantially completed, was regarded as an abuse of procedure. In the case in point the board exercised its discretion under Article 114(2) EPC to disregard the evidence not submitted in due time by the party, before it had actually been filed.

The board held that 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 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.

The effects of the Enlarged Board of Appeal's rulings in G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420) on late-submission case law are exemplified by **T 1002/92**. There, the board took the principles set out by the Enlarged Board in G 9/91 and G 10/91 as underlying the admissibility of fresh grounds of opposition into consideration with regard to the

nants, tels que l'ampleur du retard ou la question de savoir si le fait d'invoquer des moyens tardivement constituait un détournement de procédure. Dans les décisions T 534/89 (JO OEB 1994, 464) et T 17/91 déjà, la chambre de recours avait renoncé à examiner l'éventuelle pertinence de l'usage antérieur invoqué ultérieurement, parce qu'il y avait détournement de procédure.

Dans l'affaire **T 951/91** (JO EOB 1995, 202) également, la chambre a estimé qu'il y avait détournement de procédure. Elle a informé les parties que le fait que le requérant (opposant) souhaite, quelque vingt mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et alors que la rédaction de la décision était dans une large mesure achevée, soumettre à une date ultérieure non spécifiée, de nouvelles données expérimentales, constituait un détournement de procédure. En l'espèce, la chambre a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 114(2) CBE pour ne pas tenir compte des faits qu'une partie n'a pas invoqués ou des preuves qu'elle n'a pas produites en temps utile, avant même que ces faits ou preuves n'aient été effectivement produits.

La chambre a estimé que 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, 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 entraîne 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.

La décision **T 1002/92** montre quelle est l'incidence des décisions rendues par la Grande Chambre de recours dans les affaires G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420) sur la jurisprudence relative aux moyens invoqués tardivement. S'agissant de la question de l'admissibilité de nouveaux "moyens" invoqués tardivement, à la fois devant les divisions

die Zulassung neuer Einspruchsgründe heran, um zu klären, inwieweit verspätet eingereichte neue "Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung bereits in der Einspruchsschrift enthaltener Einspruchsgründe vor den Einspruchsabteilungen und vor den Beschwerdekammern zuzulassen sind.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ergibt Regel 55 c) EPÜ nur dann einen Sinn, wenn ihr im Zuge der Auslegung eine Doppelfunktion zugesprochen wird, die darin besteht, daß sie zum einen (zusammen mit anderen Bestimmungen) die Zulässigkeit des Einspruchs regelt und zum anderen den rechtlichen und faktischen Rahmen festlegt, innerhalb dessen die materiell-rechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist. Davon ausgehend gelangte die technische Kammer zu folgendem Ergebnis:

a) Im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen sollten verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel, die über die in Regel 55 c) EPÜ als Teil der Einspruchsschrift vorgeschriebene "Angabe ... der Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung der vorgebrachten Einspruchsgründe hinausgingen, von der Einspruchsabteilung nur in **Ausnahmefällen** zum Verfahren zugelassen werden, wenn **prima facie** der Verdacht nahelege, daß solche verspätet eingereichten Unterlagen der Aufrechterhaltung des strittigen europäischen Patents entgegenstünden.

Eine solche vorrangige Anwendung des Relevanzkriteriums ergebe sich aus dem Verwaltungscharakter des Einspruchsverfahrens.

b) Im Gegensatz zum erstinstanzlichen Verfahren sei das Beschwerdeverfahren ein verwaltungsgerichtliches Verfahren und daher "weniger auf Ermittlungen ausgerichtet". Daher sollten im Verfahren vor den **Beschwerdekammern** neue Tatsachen und Beweismittel, die über die in Regel 55 c) EPÜ als Teil der Einspruchsschrift vorgeschriebene "Angabe ... der Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung der vorgebrachten Einspruchsgründe hinausgingen, nur in **ausgesprochenen Ausnahmefällen** in entsprechender Ausübung des in Artikel 114 EPÜ verankerten Ermessens der Kammer zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen **prima facie hochrelevant** in dem Sinne seien, daß sie **mit gutem Grund** eine Änderung des Verfahrensausgangs

question of admissibility of late-filed new "facts, evidence and arguments" intended to support grounds of opposition already covered by the opposition statement, both before the opposition divisions and the boards of appeal.

According to the Enlarged Board of Appeal, Rule 55(c) EPC only makes sense interpreted as having the double function of governing (together with the other provisions) the admissibility of the opposition and of establishing at the same time the legal and factual framework within which the substantive examination of the opposition in principle is to be conducted. The board of appeal came to the following conclusions:

(a) In proceedings before the **opposition divisions**, late-filed facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of the facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only **exceptionally** be admitted into the proceedings by the opposition division, if **prima facie**, there are clear reasons **to suspect** that such late-filed material would prejudice the maintenance of the European patent in suit.

Such consideration of relevance as the principal factor follows from the administrative character of the opposition proceedings.

(b) In contrast to the first instance procedure, the appeal procedure is a judicial procedure and therefore "less investigative". Therefore, as regards proceedings before the **boards of appeal**, new facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only **very exceptionally** be admitted into the proceedings in the appropriate exercise of the board's discretion under Article 114 EPC, if such new material is **prima facie highly relevant** in the sense that it can **reasonably be expected** to change the eventual result and is thus highly likely to prejudice maintenance of

d'opposition et les chambres de recours, à l'appui de motifs d'opposition déjà couverts par la déclaration contenue dans l'acte d'opposition, la chambre a, dans cette affaire, pris en considération les principes que la Grande Chambre de recours a énoncés dans les affaires G 9/91 et G 10/91 et qui sous-tendent la recevabilité de nouveaux motifs d'opposition.

D'après la Grande Chambre de recours, la règle 55(c) CBE n'a de sens que si on l'interprète comme ayant la double fonction de régir (en combinaison avec d'autres dispositions) la recevabilité de l'opposition et d'établir simultanément le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principe se dérouler. La chambre est donc parvenue aux conclusions suivantes :

a) Dans la procédure devant **les divisions d'opposition**, les moyens invoqués tardivement, qui vont au-delà des faits et justifications invoqués dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55(c) CBE, à l'appui des motifs sur lesquels se fonde l'opposition, ne devraient être admis qu'à **titre exceptionnel**, lorsqu'il existe **de prime abord** de solides raisons de **croire** que ces moyens invoqués tardivement s'opposent au maintien du brevet européen en litige.

Un tel examen de la pertinence de ces moyens en tant que critère principal découle du caractère administratif de la procédure d'opposition.

b) Par opposition à la procédure devant la première instance, la procédure de recours est une procédure judiciaire, et a donc un caractère moins "inquisitoire". En conséquence, dans la procédure devant **les chambres de recours**, les nouveaux moyens qui vont au-delà des faits et justifications invoqués dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55(c) CBE, à l'appui des motifs sur lesquels se fonde l'opposition, ne devraient être admis que dans des cas **tout à fait exceptionnels**, les chambres exerçant de manière appropriée le pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré par l'article 114 CBE, lorsque ces nouveaux moyens sont **de prime abord hautement pertinents**, en ce sens que l'on peut **raisonnablement s'attendre** à ce qu'ils modifient le résultat éventuel et

**erwarten** ließen, also höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstünden. Dabei sollten auch andere relevante Faktoren des jeweiligen Falls berücksichtigt werden, insbesondere ob und mit welcher Begründung der Patentinhaber Einwände gegen die Zulässigkeit der neuen Unterlagen erhebe und welche Verfahrenskomplikationen die Zulassung der neuen Unterlagen voraussichtlich mit sich brächte. Generell seien um so größere Verfahrenskomplikationen zu erwarten, je später solche neue Unterlagen eingereicht würden.

Die Kammer fügte ergänzend hinzu, daß für die Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel im **Beschwerdeverfahren** in der Stellungnahme G 10/91 eindeutig strengere Grundsätze aufgestellt worden seien als in der Entscheidung T 156/84 (ABI. EPA 1988, 372).

In dem Verfahren **T 255/93** erachtete die Beschwerdekammer die in der obengenannten Entscheidung **T 1002/92** unter Punkt b beschriebene Ausnahmesituation im Hinblick auf das Dokument 5 für gegeben. Dabei wurde berücksichtigt, daß der Beschwerdegegner ca. vier Wochen Zeit hatte, um seine Stellungnahme zu diesem Dokument vorzubereiten. Die neu einzuführenden technischen Tatsachen erforderten ferner keine weitere zusätzliche Sachaufklärung. Das Verfahren wurde somit durch die Berücksichtigung des verspätet vorgebrachten Beweismittels nicht verzögert oder unzumutbar erschwert.

In der Sache **T 1019/92** hatte ein Einsprechender erst nach Ablauf der Einspruchsfrist eine von ihm selbst stammende Entgegenhaltung eingereicht. Die Kammer sah hierin (anders als in den Fällen T 534/89 und T 17/91) keinen Verfahrensmißbrauch, solange keine Beweise vorlägen, daß er dies bewußt aus taktischen Gründen getan habe. Sie ließ das verspätet eingereichte Dokument zum Verfahren zu.

In der Entscheidung **T 939/90** befand die Kammer, die Einspruchsabteilung habe die Zulassung der vorgelegten Beweismittel zu Recht verweigert, da deren verspätete Vorlage es den Einsprechenden praktisch unmöglich gemacht habe, durch eigene Versuche den Gegenbeweis zu erbringen. Die Kammer stellte

the European patent. Also other relevant factors in the case, in particular whether the patentee objects to the admissibility of the new material and the reasons for any such objection, and the degree of procedural complication that its admission is likely to cause should be taken into account. In general the later that such new material is filed, the greater the degree of procedural complication that it is likely to cause.

The board added that, as regards the admissibility of new facts, evidence and arguments in **appeal** proceedings, the principles set out in G 10/91 are clearly more restrictive than those set out in decision T 156/84 (OJ EPO 1988, 372).

In **T 255/93** the board held the position in this case to be the same as the exceptional situation described in point (b) of **T 1002/92** with regard to document 5. Here account was taken of the fact that the respondents had had some four weeks to prepare their observations concerning this document. The new technical facts to be put forward did not require any further substantive clarification. The procedure would thus not have been delayed or unreasonably impeded.

In **T 1019/92** the board reached the conclusion that the fact that an opponent after the end of the opposition period subsequently submitted prior art material originating from himself did not constitute an abuse of the proceedings in the absence of evidence that this was done deliberately for tactical reasons (in contrast to the situations found to exist in decisions T 534/89 and T 17/91). The board admitted the late-filed document into the proceedings.

In **T 939/90** the board was of the opinion that the evidence submitted was rightly excluded by the opposition division to the extent that its lateness practically precluded the opponents from countering it by tests of their own. The board stated that for obvious reasons this no longer applied to the appeal pro-

qu'ils s'opposent très probablement au maintien du brevet européen. Il conviendrait de tenir compte également d'autres facteurs pertinents dans l'affaire, tels que notamment la question de savoir si le titulaire du brevet s'oppose à l'admissibilité des nouveaux moyens et pour quels motifs, ainsi que des complications que leur admission risque de provoquer au niveau de la procédure. En règle générale, plus ces moyens sont invoqués tardivement, plus ils risquent de compliquer la procédure.

La chambre a ajouté qu'en ce qui concernait l'admissibilité de nouveaux moyens dans la procédure de **recours**, les principes énoncés dans l'avis G 10/91 étaient nettement plus restrictifs que ceux posés dans la décision T 156/84 (JO OEB 1988, 372).

Dans l'affaire **T 255/93**, la chambre de recours a estimé que la situation d'exception décrite sous b) dans la décision **T 1002/92** susmentionnée s'appliquait au document 5. Elle a tenu compte du fait que l'intimé avait disposé d'environ quatre semaines pour prendre position sur ce document. En outre, les nouveaux faits techniques à introduire ne réclamaient pas de complément d'informations. Ainsi, la prise en considération des preuves produites tardivement ne retardait, ni ne compliquait de façon inadmissible la procédure.

Dans la décision **T 1019/92**, la chambre a conclu que le fait qu'un opposant produise, après l'expiration du délai d'opposition, un document de l'état de la technique venant de lui-même, ne constituait pas un détournement de procédure, si l'on n'avait pas la preuve qu'il avait agi délibérément pour des raisons tactiques (situation différente de celle examinée dans les décisions T 534/89 et T 17/91). La chambre a déclaré que le document produit tardivement pouvait être admis dans la procédure.

Dans l'affaire **T 939/90**, la chambre a été d'avis que la division d'opposition avait exclu à juste titre les preuves produites tardivement, dans la mesure où les opposants s'étaient pratiquement trouvés dans l'impossibilité, en raison de ce retard, d'y répondre en soumettant leurs propres essais. Elle a déclaré que pour



aber fest, daß diese Überlegung für das Beschwerdeverfahren natürlich nicht mehr zutrefte, und ließ die Beweismittel zum Verfahren zu.

Im Verfahren **T 985/91** ließ die Kammer die verspätet eingereichten, eine angebliche Vorbenutzung betreffenden Unterlagen unberücksichtigt, da sie weder die Begründung dafür, weshalb die Unterlagen erst über vier Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist und nur eine Woche vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden waren, noch der Inhalt der Unterlagen selbst davon überzeugen konnten, daß ihre Zulassung zum Verfahren angebracht wäre.

Eine Zurückverweisung an die erste Instanz bei sofort erkennbarer Entscheidungserheblichkeit neuer Beweismittel ist nach Auffassung der Beschwerdekammer in der Sache **T 121/93** eine nicht gerechtfertigte Verfahrenskomplikation, die es gestatten würde, das Prinzip der Vermeidung von Instanzverlusten zu ungebührlichen Verfahrensverlängerungen zu mißbrauchen.

## 7. Gebührenordnung

Nach Artikel 9 (1) der Gebührenordnung (GebO) gilt eine Zahlungsfrist grundsätzlich nur dann als eingehalten, wenn der volle Gebührenbetrag rechtzeitig gezahlt worden ist. Allerdings kann das EPA nach Satz 4 dieser Bestimmung geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Beschwerdekammern haben in mehreren Fällen untersucht, ob es der Billigkeit entsprach, einen geringfügigen Fehlbetrag einer Gebühr unberücksichtigt zu lassen. In der Sache **T 130/82** (ABI. EPA 1984, 172) hielt es die Kammer für billig, den Fehlbetrag von knapp über 10 % unberücksichtigt zu lassen. In der Entscheidung **J 11/85** (ABI. EPA 1986, 1) befand die Kammer, daß ein Fehlbetrag von etwa 10 % in der Regel als geringfügig angesehen werden könne. In der Sache **T 290/90** (ABI. EPA 1992, 368) stellte die Kammer fest, daß die Frage, ob ein geringfügiger Betrag einer zu entrichtenden Gebühr billigerweise unberücksichtigt gelassen werden könne, nach objektiven Kriterien (unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Falls) und nicht nach subjektivem Ermessen zu entscheiden sei. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, unter den Umständen dieses Falls könne ein Betrag in Höhe von

ceedings and admitted the evidence into the proceedings.

In **T 985/91** the board disregarded the late-filed material relating to an alleged prior use because neither the reasons given for the filing of the material concerned more than four years after the end of the time limit for opposition and only one week before the date of the oral proceedings nor the content of the material itself were such as to persuade the board that it would be proper to allow its introduction into the proceedings.

In **T 121/93** the board held that referral of a case back to the department of first instance, where it was manifestly obvious that new evidence did not affect the decision, constituted an unjustified complication of the proceedings which would allow the principle that parties should have their case considered by two instances to be abused in order to prolong proceedings unduly.

## 7. Rules relating to Fees

Under Article 9(1) of the Rules relating to Fees (RFees), a time limit for payment shall in principle be deemed to have been observed only if the full amount of the fee has been paid in due time. However, sentence four of that provision gives the EPO the discretion, where this is considered justified, to overlook any small amounts lacking without prejudice to the rights of the person making the payment. The justification for overlooking a small amount of a fee which is lacking has been considered by the boards of appeal in several cases. In **T 130/82** (OJ EPO 1984, 172) the board decided that it was justified to overlook the underpayment of just over 10%. In **J 11/85** (OJ EPO 1986, 1) the board stated that an underpayment of about 10% may as a rule be considered as a small amount. In **T 290/90** (OJ EPO 1992, 368) the board found that the question whether or not it may be considered justified to overlook a small amount of a fee which is lacking must be decided on an objective basis (having regard to all the relevant circumstances of the case), and not on a subjective basis. The board reached the conclusion that in the circumstances of that case, 20% of the opposition fee could properly be regarded as a small amount for the purpose of Article 9(1) RFees, because it was inappropriate to pun-

des raisons évidentes, cela ne s'appliquait plus à la procédure de recours et a donc admis les preuves dans la procédure.

Dans la décision **T 985/91**, la chambre n'a pas tenu compte d'un document relatif à une utilisation antérieure présumée, qui avait été déposé tardivement, étant donné que ni les motifs indiqués pour justifier le dépôt du document concerné, plus de quatre ans après l'expiration du délai d'opposition et une semaine seulement avant la date de la procédure orale, ni le contenu du document lui-même n'étaient de nature à convaincre la chambre de leur pertinence pour la procédure.

Dans l'affaire **T 121/93**, la chambre de recours a estimé que lorsqu'il apparaît immédiatement que les nouvelles preuves ne sont pas pertinentes pour la décision, le renvoi en première instance complique la procédure de façon injustifiée. En outre, cela risquerait d'entraîner une utilisation abusive du principe selon lequel il convient d'éviter de perdre le bénéfice d'une instance, dans le but de prolonger indûment la procédure.

## 7. Règlement relatif aux taxes

Conformément à l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes (RRT), un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe a été payée dans le délai prévu. Toutefois, la quatrième phrase de cette disposition permet à l'OEB de ne pas tenir compte, si cela paraît justifié, des parties minimales non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement. La justification de la non-prise en compte du montant minimal impayé a fait l'objet de plusieurs décisions des chambres de recours. Dans l'affaire **T 130/82** (JO OEB 1984, 172), la chambre a décidé qu'il était justifié de ne pas tenir compte du montant encore impayé, lequel représentait un peu plus de 10 %. Dans la décision **J 11/85** (JO OEB, 1986, 1), la chambre a déclaré qu'un montant restant dû de l'ordre de 10 % pouvait normalement être considéré comme minimal. Dans l'affaire **T 290/90** (JO OEB 1992, 368), la chambre a considéré que la question de savoir s'il paraissait justifié de ne pas tenir compte d'une partie minimale non encore payée d'une taxe devait être tranchée sur une base objective (eu égard à l'ensemble des circonstances pertinentes à l'affaire) et non subjective. Elle a conclu que vu les circonstances de l'affaire dont elle

20 % der Einspruchsgebühr zu Recht als geringfügiger Betrag im Sinne des Artikels 9 (1) GebO betrachtet werden, da es nicht angebracht wäre, den Beschwerdeführer für seine Behauptung zu bestrafen, ihm stehe eine Ermäßigung der Einspruchsgebühr zu, und der Fehlbetrag von 20 % zudem kurz nach Ablauf der Zahlungsfrist entrichtet worden sei. In der Entscheidung T 905/90 (ABI. EPA 1994, 306, Korr. ABI. EPA 1994, 556) war die Kammer dagegen der Meinung, daß sich die Bedeutung von "geringfügig" am besten durch Vergleich des Fehlbetrags mit dem Gesamtbetrag der Gebühr abgrenzen lasse. Unter diesem Gesichtspunkt könne eine Differenz von 20 %, ungeachtet der absoluten Höhe des Fehlbetrags, seiner Höhe im Verhältnis zur Zahlungskraft oder der Folgen der zu niedrigen Zahlung, rein rechnerisch nicht als geringfügig angesehen werden. Gerade für solche sehr geringfügigen Summen oder Bagatellbeträge sei jedoch Artikel 9 (1) GebO gedacht, der einen Rechtsverlust verhindern solle, wenn ein kleiner Teil einer im betreffenden Verfahren fälligen Gebühr versehentlich nicht entrichtet worden sei.

In der Sache **J 27/92** (ABI. EPA 1995, 288) war die Prüfungsgebühr nicht in voller Höhe gezahlt worden. Der Fehlbetrag belief sich auf 20 % bzw. 560 DEM. In Abgrenzung gegen die Entscheidung T 905/90 definierte die Kammer den Begriff "geringfügiger Fehlbetrag" in Artikel 9 (1) GebO als festen Prozentsatz der jeweils zu entrichtenden Gebühren. Höchstens 20 % der Gebühr könnten als geringfügig im Sinne dieser Bestimmung betrachtet werden. Die Entscheidung, daß 20 % noch als "geringfügig" angesehen werden könnten, habe zudem die positive Wirkung, daß Artikel 9 (1) GebO auf Fälle angewandt werden könne, in denen sich ein Gebührenzahler irrtümlich die 20%ige Gebührenermäßigung habe zunutze machen wollen, die in bezug auf Artikel 14 (2) und (4) EPÜ gemäß Regel 6 (3) EPÜ und Artikel 12 GebO gewährt werde. Im vorliegenden Fall entschied die Kammer, daß es der Billigkeit entspreche, den Fehlbetrag unberücksichtigt zu lassen, da der Anmelder ihn nicht nur unverzüglich nachentrichtet habe, sondern anscheinend auch durch eine Auskunft des EPA dazu verleitet worden sei, nur 80 % der Gebühren zu zahlen.

ish the appellant for contending he was entitled to a reduction in the opposition fee and that the missing 20% was paid soon after expiry of the period. However, in T 905/90 (OJ EPO 1994, 306, corr. OJ EPO 1994, 556) the board found that the meaning of smallness could best be determined by comparing the amount of shortfall with the amount of the full fee. When viewed in this light, and regardless of its absolute quantity or its quantity in relation to the ability to pay, or the consequences of not paying it, a difference of 20% clearly could not, on purely arithmetical grounds, be regarded as small. It was with very small or trifling amounts that Art. 9(1) RFees was designed to deal so as to prevent a loss of rights where an inadvertent error of some kind had led to a slight underpayment of an amount due in respect of the relevant proceedings.

In **J 27/92** (OJ EPO 1995, 288) the examination fee was not paid in full, but with an underpayment of 20%, amounting to DEM 560. Distinguishing T 905/90, the board defined the concept of a "small amount lacking" in Article 9(1) RFees as a fixed proportion of the amount of the particular fees to be paid. At most, 20% of the fee to be paid may be regarded as small within the meaning of the said provision. Moreover, the choice of 20% as the percentage to be considered a "small amount" will achieve the desirable end of making it possible to apply Article 9(1) RFees to cases where a party paying fees mistakenly seeks to take advantage of the 20% reduction in fees available in relation to Article 14(2) and (4) EPC under Rule 6(3) EPC and Article 12 RFees. In the case in point the board decided that it was justified to overlook the amount lacking as the applicant not only paid the amount lacking without delay, but would appear also to have been misled into paying only 80% of the fees as a result of information provided by the EPO.

était saisie, un montant correspondant à 20 % de la taxe d'opposition pouvait tout à fait être considéré comme minime aux fins de l'article 9(1) RRT, parce qu'il n'y avait pas lieu de pénaliser le requérant au motif qu'il avait prétendu avoir droit à une réduction de la taxe en question, et parce qu'il avait acquitté les 20 % manquants peu de temps après l'expiration du délai. Toutefois, dans l'affaire T 905/90 (JO OEB 1994, 306, corr. JO OEB 1994, 556), la chambre a considéré que la meilleure manière de déterminer le sens du mot "minime" était de comparer la somme restant à payer et le montant intégral de la taxe. Sous cet angle, et indépendamment de cette somme ou par rapport à la capacité de paiement de la personne concernée, ou encore des conséquences du non-paiement, une différence de 20 % ne pouvait manifestement pas, arithmétiquement parlant, être considérée comme minime. L'article 9(1) RRT a été conçu précisément pour ces montants tout à fait minimes ou négligeables, afin d'éviter une perte de droits, lorsqu'à la suite d'une erreur commise par inadvertance, une somme minime reste à payer pour la procédure considérée.

Dans l'affaire **J 27/92** (JO OEB 1995, 288), la taxe d'examen n'avait pas été acquittée intégralement, le montant non payé représentant 20 % de la taxe, soit 560 DEM. Contrairement à la décision T 905/90, la chambre a défini les "parties minimes non encore payées" mentionnées à l'article 9(1) RRT comme un pourcentage fixe de la taxe à payer dans chaque cas. Un pourcentage de 20 % de la taxe à payer peut être qualifié de minime au sens dudit article. En outre, le choix des 20 % en tant que pourcentage devant être considéré comme un "montant minime" aura comme effet secondaire positif de permettre l'application de l'article 9(1) RRT aux cas où une partie acquittant des taxes cherche par erreur à bénéficier de la réduction de 20 % qui peut être accordée au titre de la règle 6(3) CBE et de l'article 12 RRT, en relation avec l'article 14(2) et (4) CBE. Dans la présente affaire, la chambre a déclaré qu'il était justifié de ne pas tenir compte du montant impayé, étant donné que non seulement le demandeur avait acquitté sans retard le reliquat, mais qu'il semblait également qu'il avait été amené à ne payer que 80 % des taxes par des informations erronées que lui avait fournies l'OEB.

## 8. Entscheidungen der Organe des EPA

### 8.1 Allgemeine Fragen

In der Sache **T 666/90** (s. S. 79, 140) wurde in der mündlichen Verhandlung verkündet, daß die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang in Aussicht genommen würde, sofern neue Unterlagen in Einklang mit der von der Einspruchsabteilung als gewählbar erachteten Anspruchsfassung eingereicht würden. Wenn auch ein entsprechender Anspruchssatz noch nicht schriftlich und in aller Form vom Vertreter des Anmelders während der mündlichen Verhandlung eingereicht wurde, hatte dieser sich doch bereit erklärt, einen solchen nachzureichen, und tat dies auch innerhalb der hierfür gewährten Frist. Mit der schriftlich abgefaßten Entscheidung wurde das Patent aber widerrufen. Die Kammer entschied, dieser Widerspruch zwischen der mündlich verkündeten Entscheidung und der schriftlichen Entscheidung sei ein Verstoß gegen Regel 68(1) EPÜ und damit ein wesentlicher Verfahrensmangel.

### 8.2 Besorgnis der Befangenheit

In der Sache **T 951/91** (ABI. EPA 1995, 202) erhob der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung Einwände gemäß den Artikeln 24 und 19(2) EPÜ und machte geltend, daß die Einspruchsabteilung gegenüber den Parteien vorgegangen gewesen sei. Bei der Entscheidung über diese Frage stellte die Kammer fest, daß die Niederschrift über die mündliche Verhandlung, die der Beschwerdeführer nicht beanstandet hatte, an keiner Stelle darauf schließen lasse, daß die Einspruchsabteilung seine Argumente nicht gebührend berücksichtigt hätte oder in der Verhandlung deren Befangenheit gerügt worden wäre. Die Kammer prüfte auch die Begründung der angefochtenen Entscheidung und fand in der Entscheidung selbst keinen Anhaltspunkt für die geltend gemachte Voreingenommenheit.

### 8.3 Entscheidungsbegründung

In der Sache **J 4/93** war in der angefochtenen Entscheidung nicht darauf eingegangen worden, ob unter den gegebenen Umständen die Erfordernisse des Artikels 122(1) bis (3) EPÜ erfüllt waren. Die Eingangsstelle hatte lediglich festgestellt, daß "die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt nicht beachtet worden" sei, ohne diese Feststellung zu begründen. Die Kammer führte

## 8. Decisions of the EPO departments

### 8.1 General issues

In **T 666/90** (see p. 79, 140) the opposition division had indicated during oral proceedings that it would maintain the European patent as amended if new documents conforming to the version of the claims that it had said it would allow were submitted. Although such a set of claims had not yet been formally submitted in writing by the applicants' representative during oral proceedings, the representative had given an undertaking to do so later and did so within the deadline set. The written decision revoked the patent however. The board held that this inconsistency between the oral and written decisions was in breach of Rule 68(1) EPC and hence a substantial procedural violation.

### 8.2 Suspected partiality

In **T 951/91** (OJ EPO 1995, 202) objections were raised under Articles 24 and 19(2) EPC by the appellant in the statement of grounds of appeal suggesting that the opposition division had been biased in its attitude to the parties. In reaching its decision on this point, the board observed that nothing in the minutes of the oral proceedings, which the appellant had not criticised, led to the conclusion that its arguments had not been duly considered by the opposition division or that the latter was suspected of bias during these proceedings. The board examined the reasons set out in the appealed decision and observed that the decision itself did not reveal any bias.

### 8.3 Reasons for a decision

In **J 4/93** the decision under appeal did not consider the question whether, in the circumstances of this case, the requirements pursuant to Article 122(1) to (3) EPC were complied with. The Receiving Section confined itself to stating that "the due care required by the circumstances has not been shown", without giving any reason for this finding. The board stated that neither the

## 8. Décisions des services de l'OEB

### 8.1 Questions générales

Dans l'affaire **T 666/90** (cf. p. 79, 140), il a été annoncé lors de la procédure orale que le maintien du brevet européen dans sa forme modifiée serait envisagé dès lors que seraient déposées de nouvelles pièces conformes au texte des revendications jugées acceptables par la division d'opposition. Bien que le mandataire du demandeur n'eût pas, lors de la procédure orale, déposé par écrit et selon les formes un jeu de revendications correspondant, il s'était toutefois déclaré disposé à effectuer cette formalité, ce qu'il fit dans le délai qui lui a été accordé à cette fin. Le brevet a néanmoins été révoqué par décision écrite. La chambre a estimé que la contradiction entre la décision annoncée oralement et la décision écrite constituait une violation de la règle 68(1) CBE et, de ce fait, un vice substantiel de procédure.

### 8.2 Présomption de partialité

Dans la décision **T 951/91** (JO OEB 1995, 202), le requérant a formulé une récusation au titre des articles 24 et 19(2) CBE. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a suggéré que la division d'opposition avait fait preuve de partialité envers les parties. Dans sa décision sur ce point, la chambre a relevé que rien dans le procès-verbal de la procédure orale, qui n'a soulevé aucune objection de la part du requérant, ne permettait de conclure que la division d'opposition n'avait pas dûment pris en considération ses arguments ou qu'elle pouvait être soupçonnée de partialité lors de cette procédure. Après avoir examiné les motifs énoncés dans la décision faisant l'objet du recours, la chambre a constaté que la décision elle-même ne révélait aucune partialité.

### 8.3 Motifs d'une décision

Dans l'affaire **J 4/93**, la décision faisant l'objet du recours était muette sur la question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, il avait été satisfait aux exigences de l'article 122(1) à (3) CBE. La section de dépôt s'était bornée à déclarer qu'"il n'a pas été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances", sans motiver cette affirmation. La chambre a relevé que ni le requé-

aus, daß daher weder der Beschwerdeführer noch die Juristische Beschwerdekammer die Gründe prüfen könnten, die die erste Instanz zu der obigen Feststellung veranlaßt hatten. Da die Beschwerdekammer durch eine eigene Entscheidung hierüber dem Beschwerdeführer die Möglichkeit genommen hätte, seinen Fall von zwei Instanzen prüfen zu lassen, machte sie von ihrem Ermessen nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verwies den Fall zur sachlichen Prüfung des vom Beschwerdeführer gestellten Wiedereinsetzungsantrags an die erste Instanz zurück.

In der Sache **T 647/93** (ABI. EPA 1995, 132) legte der Beschwerdeführer gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der Anmeldung Beschwerde ein und machte geltend, der Prüfungsabteilung seien schwerwiegende Verfahrensfehler unterlaufen, da sie unter anderem von dem in den Richtlinien beschriebenen Verfahren abgewichen sei und entgegen Regel 68 (2) EPÜ keine schriftliche, begründete Entscheidung erlassen habe. Die Kammer räumte ein, daß die in der Entscheidung der Prüfungsabteilung dargelegten Zurückweisungsgründe etwas "undurchsichtig" seien und sich im EPÜ keine Grundlage für sie finde. Selbst wenn die Entscheidungsbegründung zu wünschen übrig lasse, heiße dies aber noch nicht, daß die Entscheidung überhaupt keine Begründung im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ enthalte.

#### 8.4 Rechtsverbindlichkeit der Richtlinien

In der Entscheidung **T 647/93** (siehe oben) stellte die Kammer ferner fest, daß es zwar in der Regel wünschenswert sei, daß sich die Prüfungsabteilungen an die Richtlinien hielten, die Richtlinien aber, wie schon der Name sage, keine rechtsverbindlichen Vorschriften seien, so daß ein Abweichen von dem dort beschriebenen Verfahren an sich noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle.

### 9. Beweisrecht

#### 9.1 Beweisaufnahme- Beweislast

Im Verfahren **T 968/91** war der Fall ähnlich gelagert wie in der Entscheidung **T 219/83** (ABI. EPA 1986, 211, Korr. 328), in der der Kammer entgegengesetzte Behauptungen der Beteiligten vorgelegen hatten. Die Kammer entschied auch hier, daß es in einem Einspruchsverfahren nicht ausreichte, wenn der Einsprechende

appellant nor the Legal Board of Appeal was therefore able to examine the reasons which led the first instance to the above finding, with the effect that, should the board decide on those issues, the appellants would have been deprived of the opportunity of having their case considered by two instances. Accordingly, the board exercised its power under Article 111(1)EPC to remit the case to the first instance for consideration of the merits of the appellants' request for re-establishment of rights.

In **T 647/93** (OJ EPO 1995, 132) the appellants lodged an appeal against the decision of the examining division to refuse the application and claimed that the latter committed substantial procedural violations in that, inter alia, it did not follow the procedure set out in the Guidelines, and not provide a written reasoned decision as required by Rule 68(2) EPC. As for the reasons for refusal of the decision taken by the examining division, the board observed that they were somewhat "enigmatic", and that there was no basis for them in the EPC. However, the board held that even if thus the reasons for the decision were not well founded, this did not mean that the decision was not reasoned at all within the meaning of Rule 68(2) EPC.

#### 8.4 Legal value of the Guidelines

In **T 647/93** (see above) the board also stated that it is normally desirable for examining divisions to act in accordance with the Guidelines, but pointed out that the Guidelines are guidelines, not rules of law, so that failure to follow a procedure set out there is not in itself a substantial procedural violation.

### 9. Taking of evidence

#### 9.1 Taking of evidence- burden of proof

In **T 968/91** the situation corresponded to that discussed in decision **T 219/83** (OJ EPO 1986, 211, corr. 328), where a board was faced with contradictory assertions made by the parties. The board followed the same approach and decided that it was not sufficient in opposition proceedings for an opponent to impugn a granted

rant ni la chambre de recours juridique n'ont pu, de ce fait, examiner les motifs qui ont conduit la première instance à rendre la conclusion précitée, si bien que, dans l'hypothèse où la chambre devrait statuer sur l'affaire, le requérant aurait été privé de la possibilité d'en obtenir l'examen par deux instances. En conséquence, la chambre a fait usage du pouvoir que lui confère l'article 111(1) CBE et a renvoyé l'affaire devant la première instance pour examen au fond de la requête en restitutio in integrum du requérant.

Dans l'affaire **T 647/93** (JO OEB 1995, 132), le requérant a formé un recours contre la décision de la division d'examen de rejeter sa demande. Selon lui, la division d'examen a commis des vices substantiels de procédure, notamment en ne se conformant pas à la procédure énoncée dans les Directives et en ne rendant pas de décision motivée par écrit comme l'exige la règle 68(2) CBE. En ce qui concerne les raisons du rejet de la décision prise par la division d'examen, la chambre a relevé qu'elles étaient quelque peu "énigmatiques" et qu'elles ne trouvaient aucun fondement dans la CBE. Cependant, la chambre a estimé que même si la décision n'était pas bien fondée, elle n'était pas pour autant absolument non motivée au sens de la règle 68(2) CBE.

#### 8.4 Valeur juridique des Directives

Dans la décision **T 647/93** (cf. supra), tout en admettant qu'il est normalement souhaitable que la division d'examen agisse conformément aux Directives, la chambre a souligné que celles-ci ne constituaient pas des règles de droit, si bien que s'en écarter n'est pas en soi un vice substantiel de procédure.

### 9. Preuves

#### 9.1 Preuves - Charge de la preuve

Dans l'affaire **T 968/91**, la situation était identique à celle qui a fait l'objet de la décision **T 219/83** (JO OEB 1986, 211, corr. 328), où les parties avaient donné des faits une version opposée. La chambre a suivi la même démarche, décidant que dans une procédure d'opposition, il ne suffit pas que l'opposant attaque un

ein erteiltes Patent mit einer nicht substantiierten Behauptung angreife. Wenn das EPA nicht in der Lage sei, den Sachverhalt im Wege der Amtsermittlung festzustellen, so treffe dieser Nachteil den Beteiligten, der sich auf die betreffende Tatsachenbehauptung stütze: In einem solchen Fall gehe es zu Lasten des beschwerdeführenden Einsprechenden, wenn er seine Behauptung, die die erfinderische Tätigkeit erschüttern könnte, nicht zu belegen vermöge (bestätigt in **T 34/94**, wonach bei gegensätzlichen, unbewiesenen Behauptungen zugunsten des Patentinhabers zu entscheiden ist; ebenso **T 782/92** für die Behauptung von offenkundigen Vorbenutzungen (s. S. 28 und **T 596/93** für das Fehlen von erfinderischer Tätigkeit).

In der Entscheidung **T 160/92** (ABl. EPA 1995, 35) war die Kammer der Auffassung, daß ein Verfahrensbeteiligter, der bestreitet, daß eine Lehre zum Stand der Technik gehört, die Beweislast dafür trägt.

Nach der Entscheidung **T 473/93** trägt der Einsprechende die Beweislast für die rechtzeitige Einlegung des Einspruchs.

Nach der Entscheidung **T 326/93** hat der Einsprechende/Beschwerdeführer, der eine offenkundige Vorbenutzung geltend macht, die Beweislast dafür, daß das Produkt öffentlich zugänglich geworden ist und daß ein Fachmann daraus die erfinderische Lehre entnehmen konnte. Der Beweis basiert auf einer Abwägung der Wahrscheinlichkeit.

Auch im Fall der fehlenden Ausführbarkeit trägt nach **T 393/91** der Einsprechende die Beweislast. Der Beschwerdegegner (Einsprechende) hatte vorgetragen, aufgrund der beanspruchten sehr großen Anzahl möglicher Kombinationen der Mischungskomponenten in einem sehr breiten Konzentrationsbereich bei Vorhandensein von lediglich drei Ausführungsbeispielen stehe die Ausführbarkeit der Erfindung für den Fachmann in Frage. Die Kammer führte dazu aus, dieses bloße Argument des Beschwerdegegners könne nicht greifen, weil die Frage, ob die beanspruchte Erfindung ausführbar sei, nicht allein vom Inhalt der Patentansprüche her beurteilt werden könne; hier fehle jeglicher substantielle Beweis dafür, daß zumindest eine der beanspruchten Kombinationen im Lichte der Angaben in der Beschreibung nicht, wie beansprucht, zu einer flüssigen Zusam-

ment with an assertion which could not be substantiated; if the EPO was unable to establish the facts of its own motion, it was the party whose arguments rested on these alleged facts who lost thereby: in such cases the ruling went against the appealing opponent if it was unable to substantiate an assertion which could disprove the existence of an inventive step (confirmed by **T 34/94**: where opposing, unsubstantiated assertions have been made the decision should go in favour of the patent proprietor; the same applies to allegations of public prior use in **T 782/92** (see p. 28) and to lack of inventive step in **T 596/93**).

In **T 160/92** (OJ EPO 1995, 35) the board held that a party contesting that a teaching forms part of the state of the art has the burden of proof.

In **T 473/93** the board ruled that it was for the opponent to prove that an opposition had been filed in due time.

In **T 326/93** the onus of proving that the product had been available to the public in such a way as to enable a person skilled in the art to deduce the inventive teaching was held to be on the opponent/appellant claiming prior public use. The validity of such proof was to be considered on the balance of probabilities.

In a case of alleged non-reproducibility the burden of proof was likewise held in **T 393/91** to lie with the opponent making the assertion. The respondent (opponent) had argued that it was questionable whether a skilled person would be able to carry out the invention because only three specific embodiments had been given although a very large number of possible combinations of constituents in a very broad band of concentration had been claimed. In the board's view this unsupported argument must fail, because the question of whether the claimed invention could be carried out could not be judged solely on the content of the claims. There was a complete absence of any substantial evidence that, in the light of the information contained in the description, at least one of the claimed combinations could not, as claimed, lead to a liquid composition which was suitable for

brevet délivré en invoquant des moyens qu'il ne peut étayer; si l'OEB n'est pas en mesure d'établir les faits en procédant à un examen d'office, c'est la partie dont les allégations reposaient sur ces prétendus faits qui est perdante. Dans ces affaires, la décision a été rendue au détriment de l'opposant qui a formé le recours, lorsque celui-ci n'était pas en mesure d'étayer une affirmation tendant à réfuter l'existence d'une activité inventive (confirmé par la décision **T 34/94**: en cas d'allégations contradictoires et sans fondement, il y a lieu de rendre une décision favorable au titulaire du brevet; ainsi que par les décisions **T 782/92**, en ce qui concerne l'allégation relative à une utilisation antérieure connue du public (cf. p. 28), et **T 596/93** pour ce qui est de l'absence d'activité inventive).

Dans la décision **T 160/92** (JO OEB 1995, 35), la chambre était d'avis que la charge de la preuve appartient à la partie qui conteste l'appartenance d'un enseignement à l'état de la technique.

Selon la décision **T 473/93**, il appartient à l'opposant de prouver qu'il a formé son opposition dans les délais.

Conformément à la décision **T 326/93**, il incombe à l'opposant/requérant qui a fait valoir une utilisation antérieure connue du public de prouver que le produit était accessible au public et que l'homme du métier était en mesure d'en saisir l'enseignement inventif. Cette preuve est fondée sur une estimation de la probabilité.

Selon la décision **T 393/91**, la charge de la preuve incombe à l'opposant qui allègue l'impossibilité d'exécuter l'invention. L'intimé (opposant) avait mis en doute la possibilité, pour l'homme du métier, d'exécuter l'invention en raison du très grand nombre revendiqué de combinaisons possibles des composants du mélange dans un domaine de concentration particulièrement large, alors que trois exemples d'exécution seulement étaient donnés. De l'avis de la chambre, cet argument de l'intimé n'est pas valable dans la mesure où le contenu des revendications ne suffit pas à lui seul pour déterminer si l'invention revendiquée peut être exécutée; il n'a été fourni aucune preuve substantielle qu'une au moins des combinaisons revendiquées ne permet pas, comme revendiqué, de parvenir sur la base des indications de la description, à une composition liquide propre à

mensetzung führe, die als Kontrastmittel in der Ultraschalldiagnostik geeignet sei.

## 9.2 Beweisaufnahme - Beweiswürdigung

In der Sache **T 473/93** war entscheidungserheblich, ob der Auftrag, die Einspruchsgebühr vom laufenden Konto beim EPA abzubuchen, vor Ablauf der Einspruchsfrist abgesandt wurde. Der Beschwerdeführer und Einsprechende reichte zum Beweis der Rechtzeitigkeit zwei schriftliche Erklärungen ein: eine unter Eid auf die Bibel ("sworn statement") abgegebene Erklärung und eine unter Hinweis auf mögliche strafrechtliche Verfolgung bei Falschaussage ("statutory declaration") abgegebene Erklärung. Die zwei Erklärungen enthielten Angaben, die von dem in der mündlichen Verhandlung vom Beschwerdeführer vorgetragene Sachverhalt zu dessen Ungunsten abwichen. Die Kammer war der Auffassung, daß somit eine unklare Beweislage vorlag und daß angesichts der Bedeutung schriftlicher Beweisaufnahmen im Verfahren vor dem EPA die Vermutung, man habe sich bei der Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung geirrt, nicht ausreiche, um die mündlich vorgetragenen, davon abweichenden Tatsachen glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Angesichts dieser unschlüssigen Beweislage gelangte die Kammer zu dem Ergebnis, der Beschwerdeführer habe die rechtzeitige Absendung des Abbuchungsauftrags nicht nachgewiesen.

In der Entscheidung **T 31/92** prüfte die Kammer, wie eine Aussage zu werten sei, durch die der Patentinhaber in seiner Patentschrift eingeräumt hatte, daß die Mittel A, B und C Äquivalente seien. Die Kammer stellte fest, daß er nicht an eine solche Aussage gebunden sei, auch wenn es sich in der Folge für ihn als schwierig erweisen könnte, die zunächst behauptete Äquivalenz überzeugend zu widerlegen. Wenn ein Beteiligter aber auf eine frühere Aussage zurückkommen und nun das Gegenteil beweisen wolle, seien die vorgelegten Beweise und ihre Glaubhaftigkeit maßgebend für die Entscheidung, welche der sich widersprechenden Aussagen als die plausiblere angesehen werden müsse.

## 10. Zugelassene Vertreter

In der Sache **T 603/92** vom 26. Mai 1994 folgte die Kammer der Entscheidung **T 598/91** (ABI. EPA 1994, 912) und ließ zu, daß ein Assistent

use as a contrast medium in ultrasonic diagnosis.

## 9.2 Taking of evidence- evaluation of evidence

In **T 473/93** the matter of whether instructions to debit the opposition fee from the deposit account held with the EPO had been issued before the period for opposition had expired was held to be of critical relevance to the outcome of the case. The appellants and opponents submitted two written statements - a "sworn statement" and a "statutory declaration" - in support of this assertion. Both documents contained statements that deviated from the facts as submitted by the appellants during oral proceedings and were unfavourable to them. The board took the view that the evidence filed was unclear and that, in view of the importance of written evidence in proceedings before the EPO, merely to suspect that a sworn statement contained an error was insufficient to make the oral facts that deviated from this statement any more credible. Given the lack of clarity of the evidence filed, the board concluded that the appellants had not proved that they issued instructions for the debit order in good time.

In **T 31/92** the board considered the problem of evaluating a declaration made by the patent proprietor, who in his patent specification had conceded that means A, B and C were equivalent. The board held that the patent proprietor was not bound by this assertion, even though it might subsequently prove difficult for him to demonstrate convincingly that there was no such equivalence. If however a party wishes to correct a previously made declaration in order then to demonstrate that the opposite is true, it is on the basis of the evidence submitted and the extent to which it is held to be credible that a decision as to which of the two contradictory assertions is the more plausible must be based.

## 10. Professional representatives

In **T 603/92** of 26 May 1994, the board followed **T 598/91** (OJ EPO 1994, 912) and allowed the appellant's case to be presented by an

être utilisée comme agent de contraste pour le diagnostic échographique.

## 9.2 Preuves- Evaluation des preuves

Dans l'affaire **T 473/93**, il était déterminant de savoir si l'ordre de prélever la taxe d'opposition sur le compte courant ouvert auprès de l'OEB avait été envoyé avant l'expiration du délai d'opposition. Le requérant et opposant a, pour prouver le respect des délais, présenté deux déclarations écrites : une déclaration sous serment prêté sur la bible ("sworn statement") et une déclaration portant mention du risque de poursuites pénales en cas de fausse déposition ("statutory déclaration"). Les indications contenues dans ces deux déclarations s'écartaient, au détriment du requérant, des faits que celui-ci avait exposés lors de la procédure orale. Estimant que les preuves fournies étaient ambiguës, la chambre a décidé que, compte tenu de l'importance des preuves écrites dans la procédure devant l'OEB, la supposition que l'on s'est trompé dans une déclaration faite sous serment ne suffit pas pour rendre plus vraisemblables les faits présentés oralement, qui divergent de cette déclaration. Eu égard au flou qui entoure ces preuves, la chambre a conclu que le requérant n'avait pas prouvé l'envoi de l'ordre de prélèvement dans les délais.

Dans la décision **T 31/92**, la chambre a traité le problème de l'évaluation d'une déclaration faite par le titulaire du brevet, qui avait reconnu dans le fascicule de son brevet que les moyens A, B et C étaient des équivalents. La chambre a constaté qu'il n'est pas lié par une telle affirmation, même s'il peut s'avérer difficile pour lui par la suite de prouver de manière convaincante que cette équivalence n'existe pas. Toutefois, lorsqu'une partie souhaite revenir sur une déclaration faite antérieurement, et qu'elle entend démontrer désormais le contraire, c'est sur les preuves produites et sur leur degré de crédibilité qu'il conviendra de se fonder pour décider laquelle de ces affirmations contradictoires doit être tenue pour la plus plausible.

## 10. Mandataires agréés

Dans l'affaire **T 603/92** en date du 26 mai 1994, la chambre s'est confor-mée à la décision **T 598/91** (JO OEB 1994, 912) et a accepté que la cause

aus der Kanzlei des zugelassenen Vertreters, der die Eignungsprüfung noch nicht abgelegt hatte, mit dem Einverständnis des Beschwerdeführers dessen Fall vortrug.

In der Sache **J 11/94** vom 22. September und 17. November 1994 legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer dann jedoch folgende Rechtsfrage vor:

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 Ausführungen in Ergänzung des Vortrags des zugelassenen Vertreters zu gestatten?

Wird diese Frage bejaht:

- a) Welche Kriterien sind bei der Ausübung des Ermessens zu berücksichtigen?
- b) Gelten Besonderheiten für ehemalige Mitglieder der Beschwerdekammern?

In ihrer Vorlageentscheidung wies die Kammer auf den möglichen Widerspruch zwischen den Entscheidungen T 80/84 (ABI. EPA 1985, 269) und T 598/91 hin. Nach der erstgenannten Entscheidung können nur zugelassene Vertreter, die nach den Artikeln 133 und 134 EPÜ hierzu berechtigt sind, die Parteien in der mündlichen Verhandlung vertreten, während in der späteren Entscheidung zwischen der eigentlichen Vertretung und dem Vortrag zu einer Streitfrage unterschieden wurde.

Im nun vorliegenden Fall war darum gebeten worden, einem ehemaligen Vorsitzenden der Juristischen Beschwerdekammer Ausführungen zu gestatten. Dies erklärt die gezielte diesbezügliche Frage an die Große Beschwerdekammer. Die Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 2/94** anhängig.

In der Sache **J 35/92** sah sich die Kammer einer ganz anderen Fragestellung gegenüber. Von zwei gemeinsamen Einzelanmeldern hatte der als erster genannte seine Rechte an der Anmeldung einem Unternehmen übertragen, das dann die Anmeldung durch einen neu beauftragten eigenen Vertreter zurücknehmen wollte. Der zweite Anmelder stimmte der Zurücknahme nicht zu. Die erste Instanz vertrat die Auffassung, das Unternehmen sei berechtigt, die Anmeldung einseitig zurück-

assistant in the professional representative's firm who had not yet qualified, where the appellant had given his approval.

However, in **J 11/94** of 22 September and 17 November 1994, the Legal Board of Appeal decided to refer the following question to the Enlarged Board of Appeal:

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 makes submissions during oral proceedings in addition to the pleadings by the professional representative?

If the answer to this question is "yes":

- (a) What criteria must the board observe when exercising this discretion?
- (b) Do special criteria apply to former board of appeal members?

In its referral the board drew attention to the possible contradiction between T 80/84 (OJ. EPO 1985, 269) and T 598/91. The former held that only professional representatives entitled under Articles 133 and 134 EPC could represent the parties at oral proceedings, whereas the latter drew a distinction between actual representation and presenting an argument.

In the referring case permission had been sought for a former Chairman of the Legal Board to speak, hence the specific reference in the question. The case is pending under Ref. No. **G 2/94**.

In **J 35/92** the board was presented with quite a different problem. The first-named of two individual joint applicants had transferred his rights in the application to a company, which appointed another representative who then purported to withdraw the application. The second applicant did not agree to the withdrawal. The first instance held that the company was entitled unilaterally to withdraw the application by virtue of Rule 100 (1) EPC, whereby the first-named applicant could be regarded as the

du requérant soit défendue par un assistant, non encore habilité à exercer, du mandataire agréé, dès lors que le requérant a donné son consentement.

Toutefois, dans la décision **J 11/94** du 22 septembre et du 17 novembre 1994, la chambre de recours juridique a décidé de soumettre à la Grande Chambre de recours la question suivante.

Une chambre de recours peut-elle autoriser une personne qui n'est pas habilitée au titre de l'article 134(1) et (7) CBE à représenter une partie dans la procédure devant l'OEB, à prendre la parole lors d'une procédure orale pour compléter l'exposé du mandataire agréé ?

Dans l'affirmative :

- a) Quels critères y-a-t-il lieu de prendre en considération dans l'exercice de ce pouvoir ?
- b) Les anciens membres des chambres de recours constituent-ils un cas particulier ?

Dans sa décision, la chambre a attiré l'attention sur l'éventuelle contradiction entre les affaires T 80/84 (JO OEB 1985, 269) et T 598/91. Alors que dans le premier cas, il a été estimé que seuls les mandataires agréés remplissant les conditions énoncées aux articles 133 et 134 CBE sont habilités à représenter les parties lors de la procédure orale, la seconde décision établit une distinction entre la représentation proprement dite et la plaidoirie.

Dans l'affaire faisant l'objet de la décision J 11/94, il avait été demandé d'autoriser un ancien président de la chambre de recours juridique à prendre la parole, ce qui explique pourquoi ce problème est explicitement soulevé dans la question. L'affaire est en suspens sous le numéro **G 2/94**.

Dans la décision **J 35/92**, la chambre était saisie d'un problème radicalement différent. Le codemandeur individuel dont le nom était cité en premier lieu avait cédé ses droits sur la demande à une société qui, après avoir désigné son conseil, a ensuite envisagé de retirer la demande par l'intermédiaire de celui-ci. Le second codemandeur n'était pas d'accord sur ce retrait. La première instance avait estimé que la société était autorisée à retirer la demande unilatéralement en vertu de la règle 100(1)

zunehmen, da nach Regel 100 (1) EPÜ der an erster Stelle genannte Anmelder als gemeinsamer Vertreter beider Anmelder angesehen werden könne. Die Beschwerdekammer schloß sich dem jedoch nicht an. Regel 100 EPÜ gelte nur, wenn kein gemeinsamer zugelassener Vertreter bestellt worden sei; im vorliegenden Fall hätten die ursprünglichen Anmelder aber einen Vertreter bestellt, der weiterhin für den zweiten Anmelder tätig sei. Die Kammer gelangte daher zu dem Schluß, daß die vermeintliche Zurücknahme der Anmeldung durch den zuerst genannten Anmelder ungültig sei. Die Parteien wurden aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten einen gemeinsamen zugelassenen Vertreter zu bestellen; ansonsten werde das EPA einen solchen bestimmen.

## B. Eingangs- und Formalprüfung

### 1. Berichtigung von Prioritätserklärungen

Mit drei Entscheidungen haben die Beschwerdekammern die Rechtsprechung zur Berichtigung von Prioritätserklärungen (s. Rechtsprechungsbericht 1993, S. 92 ff.) fortgesetzt. In der Sache **J 11/92** (ABI. EPA 1995, 25) folgte die Juristische Beschwerdekammer der Entscheidung **J 6/91** (ABI. EPA 1994, 349) und befand, eine unvollständige Prioritätserklärung könne nach Regel 88 EPÜ unter bestimmten Umständen noch durch Hinzufügung einer versehentlich weggelassenen Priorität berichtigt werden, selbst nachdem die europäische Patentanmeldung ohne Hinweis auf den Berichtigungsantrag veröffentlicht worden sei. Im vorliegenden Fall war für die europäische Patentanmeldung die Priorität von vier britischen Anmeldungen beansprucht worden. Nach Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Anmeldung beantragte der Anmelder die Hinzufügung einer weggelassenen Priorität. Die dritte beanspruchte Priorität offenbarte, wie der Anmelder erklärte, 24 Beispiele. Zwei Wochen vor dieser dritten Priorität hatte der Anmelder aber eine britische Anmeldung eingereicht, die bei Anmeldung des europäischen Patents versehentlich übersehen worden war und bereits 21 der 24 Beispiele enthielt. Daher war die frühere Anmeldung die erste, in der der Gegenstand der 21 Beispiele offenbart wurde, und die spätere Anmeldung nur die zweite, so daß

representative of both, but the board of appeal disagreed. Rule 100 EPC only applies where no joint professional representative has been appointed, but here the original applicants had appointed a representative, who continued to act for the second applicant. The board therefore concluded that the purported withdrawal of the application by the first-named applicant was invalid. The parties were given two months to appoint a joint professional representative, failing which one would be appointed by the EPO.

## B. Preliminary and formalities examination

### 1. Correction of priority data

The boards of appeal added further to existing case law on the correction of priority data (see Report on Case Law in 1993, p. 92 ff.) in three decisions. In **J 11/92** (OJ EPO 1995, 25) the Legal Board of Appeal followed **J 6/91** (OJ EPO 1994, 349) and took the view that an incomplete priority declaration may be corrected under Rule 88 EPC by the addition of an omitted priority in special circumstances, even after publication of the European patent application without a warning to the public that a request for correction has been made. In the case in point, the priority of four UK applications was claimed for the European patent application. After the technical preparations for publication of the European application had been completed the applicant requested the addition of an omitted priority. It was explained that the third priority disclosed 24 examples. However, two weeks before that third priority the applicant had filed a UK application which had been inadvertently overlooked in the European filing. This UK application already disclosed 21 of said 24 examples. Accordingly the earlier application was the first one to disclose the subject-matter of these 21 examples, while the latter one was the second to do so, and, thus, provided no basis for priority in respect of that common subject-matter. The Receiving Section refused the request for correction because it was not filed sufficiently early for a

CBE, le demandeur cité en premier lieu pouvant dans ce cas être considéré comme le représentant commun. Cependant, la chambre de recours n'a pas partagé ce point de vue. Selon elle, la règle 100 CBE est applicable uniquement lorsqu'aucun mandataire agréé commun n'a été désigné, alors qu'en l'espèce les demandeurs initiaux avaient désigné un représentant, qui continuait à agir pour le compte du second demandeur. En conséquence, la chambre a conclu que le retrait de la demande envisagé par le demandeur cité en premier lieu était nul et non avenue. Un délai de deux mois a été octroyé aux parties pour désigner un mandataire agréé commun, faute de quoi celui-ci serait nommé par l'OEB.

## B. Examen lors du dépôt et examen quant à certaines irrégularités

### 1. Correction de la déclaration de priorité

Trois décisions des chambres de recours s'inscrivent dans le droit fil de la jurisprudence relative à la correction de la déclaration de priorité (cf. le rapport de jurisprudence 1993, p. 92 ss.). Dans l'affaire **J 11/92** (JO OEB, 1995, 25), la chambre de recours juridique s'est conformée à la décision **J 6/91** (JO OEB 1994, 349), estimant qu'une déclaration de priorité incomplète peut, dans certaines circonstances, être corrigée au titre de la règle 88 CBE par adjonction d'une priorité omise, même après que la demande de brevet européen a été publiée sans signaler l'existence d'une requête en rectification. En l'espèce, la demande de brevet européen revendiquait la priorité de quatre demandes britanniques. Après que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande européenne eurent été achevés, le demandeur a requis l'adjonction d'une priorité omise. La troisième priorité divulguait 24 exemples. Cependant, deux semaines avant cette troisième priorité, le demandeur avait déposé une demande britannique qui avait été omise par inadvertance lors du dépôt de la demande de brevet européen. Cette demande britannique divulguait déjà 21 des 24 exemples figurant dans cette troisième priorité. Ainsi, c'était cette demande antérieure qui divulguait pour la première fois l'objet des 21 exemples, et non la troisième priorité. Par conséquent, cette dernière ne pouvait pas fonder



sie keine Grundlage für einen Prioritätsanspruch in bezug auf den gemeinsamen Gegenstand bot. Die Eingangsstelle wies den Berichtigungsantrag zurück, da er nicht so rechtzeitig gestellt worden war, daß ein entsprechender Hinweis in die veröffentlichte Anmeldung aufgenommen werden konnte.

In Anlehnung an die ständige Rechtsprechung hob die Juristische Kammer hervor, daß eine Berichtigung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ im Ermessen der zuständigen Stellen liege und daß die Interessen der auf optimalen Schutz bedachten Anmelder gerecht gegen das Rechtssicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit abzugrenzen seien. Die Kammer wandte diesen Grundsatz auch auf den vorliegenden Fall an und gab dem Antrag auf Hinzufügung eines fünften Prioritätsanspruchs statt. Sie trug dabei dem Umstand Rechnung, daß der Beschwerdeführer rechtzeitig vorsorglich eine zweite Anmeldung eingereicht hatte, in der er die Priorität der weggelassenen britischen Anmeldung beanspruchte. Durch diese "Hilfsanmeldung" seien Dritte über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens unterrichtet worden. Zudem sei die Öffentlichkeit über den Umfang des europäischen Schutzbegehrens in bezug auf den Gegenstand lückenlos unterrichtet gewesen, weil die in der versehentlich weggelassenen Prioritätsanmeldung offenbarten Beispiele in der ersten und der dritten Prioritätsanmeldung enthalten gewesen seien. Die Kammer berücksichtigte schließlich auch, daß der Anmelder nach der Entdeckung der Unrichtigkeit unverzüglich tätig geworden war und sich das Patenterteilungsverfahren einschließlich der Veröffentlichung der Anmeldung nach 18 Monaten in keiner Weise verzögerte.

In den parallelen Fällen **T 973/93** und **T 972/93** lehnte die Prüfungsabteilung einen Antrag auf Berichtigung des Prioritätsdatums ab. Die europäische Patentanmeldung E1 beanspruchte die Priorität einer französischen Anmeldung F1, aus der noch innerhalb des Prioritätsjahres zwei französische Teilanmeldungen F2 und F3 hervorgingen, denen die Priorität der Stammanmeldung F1 zukam. In **T 972/93** und **T 973/93** ging es um die europäischen Anmeldungen E2 und E3, denen die Priorität von F2 bzw. F3 zukam; irrtümlich wurde jedoch das Datum der Einreichung von F2 und F3 als Prioritätsdatum angegeben. Nach Veröffentlichung von E2 und E3 mit dem falschen Prioritätsdatum wurde im Prüfungsverfahren der Irrtum entdeckt,

warning to be included in the publication of the application.

Following established case law the Legal Board pointed out that a correction under Rule 88, first sentence, EPC, is at the discretion of the competent authorities and that the interest of the applicant in gaining optimum protection and the interest of the public in legal security are to be balanced. Applying this basic principle to the present case the board allowed the requested addition of a fifth priority claim. It took into account that the appellant filed in due time, as a precautionary measure, a second application claiming priority from the omitted UK application. By this "auxiliary" application the parties were informed about the full scope of European patent protection sought. In addition, the public was fully informed about the scope of European patent protection sought as far as the subject-matter was concerned since the examples disclosed in the omitted priority application were covered by the first and third priority application. Finally, the board took into account the fact that the applicant acted promptly after detection of the mistake and that the patent grant procedure, including publication of the application after 18 months, had not been held up in any way.

In the parallel cases **T 972/93** and **T 973/93** the examining division refused a request for the priority date to be corrected. European patent application E1 claimed the priority of a French application F1, from which two French divisional applications F2 and F3 were filed within the priority year claiming the priority of the parent application F1. The matter at issue in **T 972/93** and **T 973/93** was European applications E2 and E3, which claimed the priority of F2 and F3 respectively. In error however the filing date of F2 and F3 was given as the priority date. This mistake was detected during examination proceedings, after E2 and E3 had been published with the wrong priority date, because E1 was discovered as a prior right within the meaning of

une priorité pour ce qui était de cet objet commun. La section de dépôt a rejeté la requête en rectification au motif qu'elle n'avait pas été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la demande publiée.

Conformément à la jurisprudence établie, la chambre de recours juridique a relevé que la recevabilité d'une rectification au titre de la règle 88, 1<sup>re</sup> phrase CBE est laissée à la discrétion des autorités compétentes et qu'il y a lieu de peser l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique. Appliquant ce principe de base à la présente affaire, la chambre a fait droit à la requête en adjonction d'une cinquième revendication de priorité. Elle a tenu compte du fait que le requérant a déposé en temps utile, par mesure de précaution, une seconde demande revendiquant la priorité de la demande britannique omise. Grâce à cette demande "subsidaire", les tiers ont été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée. En outre, ceux-ci ont été pleinement informés de l'étendue de la protection européenne recherchée en ce qui concerne l'objet revendiqué, étant donné que les exemples divulgués dans la demande de priorité omise sont couverts par les première et troisième demandes fondant la priorité. Enfin, la chambre a également tenu compte du fait que le demandeur a agi rapidement après avoir décelé l'erreur, et que la procédure de délivrance du brevet, y compris la publication de la demande après le délai de 18 mois, n'a été retardée en aucune façon.

Dans les affaires parallèles **T 973/93** et **T 972/93**, la division d'examen a rejeté une requête en rectification de la date de priorité. La demande de brevet européen E1 revendiquait la priorité d'une demande française F1 dont étaient issues, avant l'expiration de l'année de priorité, deux demandes divisionnaires françaises F2 et F3 qui bénéficiaient de la priorité de la demande initiale F1. Les deux affaires précitées portaient sur les demandes européennes E2 et E3, qui revendiquaient la priorité de F2 et F3 respectivement ; c'est toutefois la date de dépôt de F2 et F3 qui, par inadvertance, a été indiquée comme date de priorité. L'erreur a été décelée lors de la procédure d'examen, lorsqu'il est apparu que E1 constituait un titre antérieur au sens de

weil E1 als älteres Recht im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ aufgefunden wurde.

Sich insbesondere auf J 6/91 (ABI. EPA 1994, 349) stützend, erlaubte die Beschwerdekammer die Berichtigung. Sie bejahte die Erkennbarkeit des Fehlers, weil zwischen dem Anmeldetag von E2 und E3 und dem irrtümlich angegebenen Prioritätstag nur acht Monate lagen, während üblicherweise das Prioritätsjahr voll ausgenutzt werde. Interessen Dritter seien nicht beeinträchtigt, weil durch die vorsorgliche Einreichung von zwei europäischen Teilanmeldungen zu E1, die inhaltlich mit F2 und F3 übereinstimmten, für die Gegenstände von E2 und E3 Schutz mit dem Zeitrang von F1 erreichbar war.

## 2. Verschiebung des Anmeldetags der Voranmeldung

Nach schweizerischem Patentrecht kann infolge nachträglicher Änderungen einer Patentanmeldung das Anmeldedatum verschoben werden. In **T 132/90** hatte der Patentinhaber in der europäischen Anmeldung vom 9.3.1984 als Prioritätstag den ursprünglichen Anmeldetag seiner schweizerischen Voranmeldung, den 11.3.1983, beansprucht. 1985 wurde durch Verfügung des schweizerischen Bundesamtes für geistiges Eigentum der Anmeldetag des schweizerischen Patentgesuchs infolge einer nachträglichen Vervollständigung der technischen Unterlagen auf den 1.7.1983 festgesetzt.

Die Beschwerdekammer kam zu dem Schluß, die ursprüngliche Anmeldung sei als Grundlage für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts und das ursprüngliche Anmeldedatum als Prioritätsdatum anzuerkennen. Denn die Datumsverschiebung wirke nur ex nunc, und das spätere Schicksal der ursprünglichen Anmeldung sei in prioritätsrechtlicher Hinsicht ohne Bedeutung. Der Patentinhaber habe außerdem ein Prioritätsrecht nur in bezug auf das schweizerische Patentgesuch mit dem Anmeldedatum vom 11.3.1983 in Anspruch genommen, nicht für die nachgeordneten Änderungen.

## C. Prüfungsverfahren

### 1. Zustimmung zum Text

In der Entscheidung G 7/93 (ABI. EPA 1994, 775) befaßte sich die Große Beschwerdekammer aufgrund der Vorlageentscheidung T 830/91 vom **25. Mai 1993** (ABI. EPA 1994,

Article 54(3) EPC.

Following J 6/91 (OJ EPO 1994, 349) in particular, the board of appeal allowed the correction, ruling that the mistake was apparent, because only eight months separated the filing date of E2 and E3 from the incorrect priority date, whereas the priority year is usually exploited to the full. The interests of third parties had not been adversely affected because the precautionary filing of two European divisional applications with respect to E1, which had the same content as F2 and F3, made it possible to gain protection for the subject-matters of E2 and E3 with the priority of F1.

## 2. Postdating of the previous application

Swiss patent law allows a patent application to be postdated if it is subsequently amended. In **T 132/90** the patent proprietor had claimed 11 March 1983, the original filing date of the earlier Swiss application, as the priority date for their European application dated 9 March 1984. In 1985 the Swiss Patent Office ordered that the filing date of the Swiss patent application be set at 1 July 1983 following subsequent completion of the technical documentation.

The board of appeal concluded that the original application should serve as the basis for claiming a priority right and that the priority date was the filing date of the original application. The postdating order did not have ab initio effect, and the subsequent fate of the original application was immaterial as far as the priority date was concerned. Furthermore, the patent proprietor had only claimed a priority right with respect to the Swiss patent application with the filing date of 11 March 1983, not for the subsequently filed amendments.

## C. Examination procedure

### 1. Approval of the text

In G 7/93 (OJ EPO 1994, 775), responding to a referral in T 830/91 of **25 May 1993** (OJ EPO 1994, 728), the Enlarged Board of Appeal looked initially at the question of the admis-

l'article 54(3) CBE, alors même que E2 et E3 avaient été publiés revêtus de la date de priorité erronée.

La chambre s'est notamment appuyée sur la décision J 6/91 (JO OEB 1994, 349) pour autoriser la rectification. Elle a admis que l'erreur était reconnaissable, car le laps de temps séparant la date de dépôt de E2 et de E3 et la date de priorité indiquée par erreur était de huit mois seulement, alors qu'il correspond d'habitude à l'année de priorité. Cette erreur n'a pas lésé les intérêts des tiers, étant donné que le dépôt par mesure de précaution de deux demandes européennes divisionnaires se rapportant à E1, dont le contenu concordait avec celui de F2 et F3, permettait d'obtenir la protection pour les objets de E2 et E3 à compter de la date de priorité de F1.

## 2. Report of the date of deposit of the demand anterior

Le droit des brevets suisse permet de reporter la date de dépôt d'une demande de brevet lorsque des modifications sont apportées ultérieurement. Dans l'affaire **T 132/90**, la date de priorité que le titulaire du brevet avait revendiquée dans sa demande de brevet européen du 9.3.1984 correspondait à la date de dépôt initiale de sa demande antérieure suisse, à savoir le 11.3.1983. Or, par décision du Bureau fédéral suisse de la propriété intellectuelle, la date de dépôt de la demande de brevet suisse a été fixée en 1985 au 1.7.1983, par suite d'un ajout ultérieur aux pièces techniques.

Selon la chambre de recours, c'est la demande initiale qui sert de base pour revendiquer le droit de priorité, et la date de priorité est celle du dépôt de la demande initiale. En effet, le report de date s'applique uniquement ex nunc de sorte que, du point de vue du droit de priorité, la suite donnée à la demande initiale est sans importance. En outre, le titulaire du brevet n'a revendiqué un droit de priorité que pour la demande de brevet suisse portant la date de dépôt du 11.3.1983, et non pas pour les modifications déposées ultérieurement.

## C. Procédure d'examen

### 1. Accord donné sur le texte

Dans l'affaire G 7/93 (JO OEB, 1994, 775), la Grande Chambre de recours a, à la suite de la décision T 830/91 en date du **25 mai 1993** (JO OEB 1994, 728) qui lui avait soumis cette

728) zunächst mit der Zulässigkeit von Änderungen der Patentanmeldung nach Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ. Sie kam zu dem Ergebnis, daß eine vom Anmelder nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents nicht bindend wird, sobald eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ erlassen wurde. Auch nach einer solchen Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ hat die Prüfungsabteilung noch bis zum Erlaß eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen.

Bei der Ausübung dieses Ermessens nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ muß die Prüfungsabteilung allen rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen. Sie muß insbesondere das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlaß eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluß zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen. Da der Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ dem Zweck dient, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der zuvor gebilligten Fassung der Anmeldung abzuschließen, wird die Zulassung eines Änderungsantrags in diesem späten Stadium des Erteilungsverfahrens eher eine Ausnahme als die Regel sein.

Ein klares Beispiel für einen solchen Ausnahmefall, in dem die Zulassung einer Änderung angezeigt sein kann, liegt nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer dann vor, wenn der Anmelder für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ gemacht haben, die ersatzweise Aufnahme gesonderter Anspruchsätze beantragt. Desgleichen können auch andere kleinere Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern und den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nicht nennenswert verzögern, nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch zugelassen werden.

Zu der zweiten vorgelegten Frage, ob das Europäische Patentamt verpflichtet ist, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen, stellte die Große Beschwerdekammer folgendes fest: Nach Artikel 96 (2) EPÜ hat die Prüfungsabteilung festzustellen, ob die Anmeldung oder

sibility of amendments to the patent application after a Rule 51(6) communication. It concluded that an approval of a notified text submitted by an applicant pursuant to Rule 51(4) EPC was not rendered binding by virtue of a communication being issued in accordance with Rule 51(6) EPC. Even following issue of such a communication under Rule 51(6) EPC and until issue of a decision to grant the patent, the examining division has a discretion under Rule 86(3), second sentence, EPC, whether or not to allow amendment of the application.

When exercising such discretion following issue of a communication under Rule 51(6) EPC, an examining division must consider all relevant factors. In particular it must consider and balance the applicant's interest in obtaining a patent which is legally valid in all of the designated states, and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a close by the issue of a decision to grant the patent. Having regard to the object of a communication under Rule 51(6) EPC, which was to conclude the granting procedure on the basis of the previously approved text, allowance of a request for amendment at that late stage in the granting procedure would be an exception rather than the rule.

A clear example of an exceptional case when the board felt it might be appropriate to allow amendment was when the applicant requested separate sets of claims to be substituted in respect of designated states that have made reservations under Article 167(2) EPC. Similarly, other minor amendments which did not require re-opening of substantive examination and which did not appreciably delay the issuing of a decision to grant the patent might be allowable after issue of a Rule 51(6) EPC communication.

As to the second question referred to it, of whether the European Patent Office was obliged to consider reservations under Article 167(2) EPC as constituting requirements of the EPC which had to be met in accordance with Article 96(2) EPC, the Enlarged Board of Appeal held that: "Under Article 96(2) EPC, an examining division is required to consider whether

question, examiné avant tout la recevabilité de modifications apportées à une demande de brevet après une notification établie conformément à la règle 51(6) CBE. Elle a conclu que l'accord donné par un demandeur, au titre de la règle 51(4) CBE, sur un texte notifié n'est pas contraignant, dès lors qu'une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE. Même après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE et jusqu'à ce qu'une décision de délivrance du brevet soit prise, la division d'examen a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non la modification de la demande, conformément à la règle 86(3), seconde phrase CBE.

Lorsqu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen doit prendre en considération tous les éléments juridiquement pertinents du cas d'espèce. Elle doit notamment tenir compte de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant de la délivrance du brevet, et les mettre en balance. Dans la mesure où l'objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte préalablement approuvé, l'acceptation d'une requête en modification, à ce stade avancé de la procédure, représentera une exception plutôt que la règle.

La Grande Chambre de recours estime évident que l'on se trouve dans un cas exceptionnel, où autoriser une modification peut être approprié, lorsque la requête du demandeur a pour objet la substitution de jeux de revendications distincts au regard d'Etats désignés ayant fait des réserves au titre de l'article 167(2) CBE. De même, d'autres légères modifications ne nécessitant pas une reprise de l'examen au fond et ne retardant pas sensiblement la décision de délivrance du brevet peuvent être autorisées, après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE.

En ce qui concerne la seconde question qui lui a été soumise, qui consiste à savoir si l'Office européen des brevets est obligé de considérer que les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE sont des conditions prévues par la CBE, auxquelles il y a lieu de satisfaire conformément à l'article 96(2) CBE, la Grande Chambre de recours a rendu la décision suivante :

die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt. Mit einem Vorbehalt nach Artikel 167 (2) EPÜ behält sich ein EPÜ-Vertragsstaat das Recht vor, die in Artikel 167 (2) EPÜ angesprochenen Fragen durch eigene nationale Rechtsvorschriften zu regeln. Solche nationale Rechtsvorschriften sind jedoch eindeutig keine "Erfordernisse des EPÜ" im Sinne des Artikels 96 (2) EPÜ.

In ihrer endgültigen Entscheidung **T 830/91** vom **15.9.1994** wandte die Kammer die von der Großen Beschwerdekammer in **G 7/93** aufgestellten Grundsätze an und verwies die Sache an die Prüfungsabteilung zurück.

In der Sache **T 790/93** wurde ein Berichtigungsantrag nach der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ, aber vor Erteilung des Patents eingereicht. Der Formalprüfer erließ die Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt wird, ohne den Berichtigungsantrag zu berücksichtigen. Die Kammer stellte fest, daß der Formalprüfer seine Zuständigkeit überschritten hatte. Er hätte den Antrag an die Prüfungsabteilung weiterleiten müssen, da ein Formalprüfer den Erlaß der Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt wird (R. 51 (11) EPÜ), nur in klaren Fällen beschließen könne. Die Entscheidung über die Berichtigung von Mängeln in der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen der Anmeldung obliege immer der Prüfungsabteilung.

## 2. Rechtliches Gehör im Prüfungsverfahren

In der Sache **T 89/93** hatte die Prüfungsabteilung die Patentanmeldung nach einem einzigen Bescheid zurückgewiesen. Die Zurückweisung wurde mit mangelnder Klarheit begründet. Die Beschwerdekammer wandte hier bei der Beurteilung der Frage, inwieweit der Anmelder wiederholt zur Stellungnahme aufgefordert werden muß, die Kriterien an, die in den Entscheidungen **T 162/82** (ABI. EPA 1987, 533) und **T 84/82** (ABI. EPA 1983, 451) hierzu aufgestellt worden waren. Die Kammer befand, die Prüfungsabteilung dürfe eine Anmeldung nicht schon nach einem einzigen Bescheid zurückweisen, wenn sich der Anmelder ernsthaft um Beseitigung der darin gerügten Mängel bemüht habe und die Fortsetzung des Verfahrens aller Voraussicht nach zu einem positiven Ergebnis führen könnte.

the application or the invention to which it relates meets the requirements of the EPC. When a contracting state to the EPC makes a reservation under Article 167(2) EPC it reserves the right to make provisions in its national law on the matters set out in Article 167(2) EPC. Such provisions of national law are clearly not "requirements of the EPC" within the meaning of Article 96(2) EPC."

In its final decision **T 830/91** of **15.09.1994** the board applied the principles laid down by the Enlarged Board of Appeal in **G 7/93** and remitted the case to the examining division.

In **T 790/93** a request for amendment was submitted after the Rule 51(6) EPC communication had been issued but before the patent was granted. The formalities officer who issued the decision granting the European patent did not take account of the request for amendment. The board held that the formalities officer had exceeded his authority, ruling that he should have forwarded the request to the examining division on the grounds that a formalities officer may only take the decision to grant the European patent (Rule 51(11) EPC) in clear cases. The decision to correct errors in the description, claims or drawings of the application always lay with the examining division.

## 2. Right to present comments in examination proceedings

In **T 89/93** the examining division refused the patent application after a single communication on the grounds of lack of clarity. The board applied the criteria defined in **T 162/82** (OJ EPO 1987, 533) and **T 84/82** (OJ EPO 1983, 451) concerning the need to issue further invitations to file observations: the examining division may not refuse an application after a first communication if the applicant has made a serious attempt to overcome the objections raised or if it appears likely that continuing the procedure will lead to a positive result.

"Conformément à l'article 96(2) CBE, la division d'examen doit examiner si la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la CBE. Lorsqu'un Etat partie à la CBE fait une réserve au titre de l'article 167(2) CBE, il se réserve le droit d'introduire des dispositions dans son droit national sur les points énumérés à l'article 167(2) CBE. Il est clair que ces dispositions du droit national ne constituent pas des "conditions prévues par la CBE" au sens de l'article 96(2) CBE."

Dans sa décision finale **T 830/91** du **15.9.1994**, la chambre a appliqué les principes énoncés par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 7/93** et a renvoyé l'affaire devant la division d'examen.

Dans l'affaire **T 790/93**, une requête en rectification avait été présentée après l'envoi de la notification visée à la règle 51(6) CBE mais avant la délivrance du brevet. L'agent des formalités a rendu la décision de délivrance du brevet européen sans tenir compte de la requête en rectification. La chambre a constaté que l'agent des formalités avait outrepassé ses compétences. Il aurait dû communiquer la requête à la division d'examen, car un agent des formalités ne peut rendre la décision de délivrance du brevet européen (règle 51(11) CBE) que dans des cas bien clairs. Toute décision relative à la correction d'irrégularités dans la description, les revendications de brevet et dessins de la demande revient systématiquement à la division d'examen.

## 2. Droit de présenter des observations lors de la procédure d'examen

Dans l'affaire **T 89/93**, la division d'examen a rejeté la demande de brevet après une seule notification. Le rejet était fondé sur le manque de clarté. La chambre de recours a appliqué les critères qui avaient été définis dans les décisions **T 162/82** (JO OEB 1987, 533) et **T 84/82** (JO OEB 1983, 451) par rapport à la nécessité d'inviter à plusieurs reprises le demandeur à présenter ses observations : la division d'examen ne saurait rejeter une demande dès après une première notification si le demandeur s'est réellement efforcé de répondre aux objections qui y étaient formulées, et s'il paraît vraisemblable que la poursuite de la procédure peut conduire à un résultat positif.

Diese beiden Voraussetzungen seien erfüllt, wenn der Anmelder seine Patentanmeldung zur Ausräumung eines Einwands wegen mangelnder Klarheit geändert und dabei den Änderungsvorschlägen des Prüfers Rechnung getragen habe.

Obwohl im vorliegenden Fall beide Voraussetzungen erfüllt waren, entschied die Kammer in Anlehnung an die Entscheidung T 908/91 (s. Rechtsprechungsbericht 1993, S. 127), daß eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit entspreche.

In der Sache **T 907/91** wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurück, ohne daß dem Anmelder die Gründe für das Nichteinverständnis mit den geänderten Unterlagen, die er nach Erhalt des ersten Prüfungsbescheids und nach der mündlichen Verhandlung eingereicht hatte, mitgeteilt wurden. Die Beschwerdekammer sah in dieser Verfahrensweise einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ, da die Prüfungsabteilung vor Erlass der angefochtenen Entscheidung im schriftlichen oder mündlichen Verfahren hätte darlegen müssen, aus welchen Gründen sie ihre Zustimmung verweigert. Solche Gründe könnten formaler oder materiell-patentrechtlicher Natur gemäß den einschlägigen Bestimmungen sein. Es könnten aber auch Gründe zum Tragen kommen, die auf allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts beruhen (s. Art. 125 EPÜ), wie beispielsweise die Vorlage einer exzessiv hohen Anzahl von das Verfahren verschleppenden Änderungsanträgen seitens des Anmelders, die auf einem offensichtlichen Mißbrauch des Patenterteilungsverfahrens beruhen. In der vorliegenden Sache sei dies jedoch nicht der Fall.

Im Verfahren **T 582/93** betraf die Anmeldung ein Verfahren und ein Gerät zur Alarmnachrichtenkonstruktion in einem Kommunikationsnetzwerk. In seiner Erwiderung auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung hatte der Beschwerdeführer (Anmelder) einen geänderten Anspruchssatz eingereicht. Die Prüfungsabteilung wies die geänderten Ansprüche zurück, ohne dem Anmelder nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. In ihrer Entschei-

Where the objection is lack of clarity, the above two conditions are met by the applicant's agreeing to amend his application in line with the examiner's suggestions.

Although the two conditions had been met, the board followed the decision in T 908/91, taking the view that reimbursement of the fee for appeal would not be equitable (see EPO Board of Appeal Case Law in 1993, p. 127).

In **T 907/91** the examining division refused the application without informing the applicant of its grounds for not accepting the amended documents which he had submitted after receipt of the first communication and after oral proceedings. The board held such action to be in breach of Article 113(1) EPC because, prior to issuing the contested decision in written or oral proceedings, the examining division should have given its reasons for refusing to accept the amended documents. Such grounds could be of a formal nature or relate to substantive patent law, depending on the relevant provisions. But other grounds could also be based on generally recognised principles of procedural law (see Article 125 EPC), such as an applicant's attempting to delay proceedings by submitting an excessively large number of requests for amendments, in clear abuse of the patent grant procedure. This did not apply in the case in question however.

In **T 582/93** the application related to a method and apparatus for communication network alert message construction. In the reply to the first communication by the examining division the appellant (applicant) filed an amended set of claims. The examining division refused the amended claims without giving the applicant another opportunity to comment. The reason for the refusal was that the subject-matter of claim 1 was not considered to have an inventive step having regard to the disclosure of document D1. In its decision the examining division referred to a table of D1 written in programming language in order to

Les deux conditions sont remplies lorsque, s'agissant d'une objection pour manque de clarté, le demandeur, pour y répondre, a modifié sa demande de brevet en tenant compte des modifications suggérées par l'examinateur.

Bien que les deux conditions aient été remplies, la chambre de recours a tenu le remboursement de la taxe de recours pour inéquitable en suivant la décision T 908/91 (cf. La jurisprudence des chambre de recours 1993, page 127).

Dans l'affaire **T 907/91**, la division d'examen a rejeté la demande sans avoir indiqué au demandeur les raisons de son refus des pièces modifiées déposées après réception de la première notification et après la procédure orale. Selon la chambre de recours, cette façon de procéder constitue une violation de l'article 113(1) CBE ; en effet, avant de rendre sa décision attaquée lors de la procédure écrite ou orale, la division d'examen aurait dû exposer les motifs pour lesquels elle refuse son accord. Ces motifs peuvent porter sur la forme ou relever du droit des brevets, conformément aux dispositions pertinentes. Ils peuvent aussi reposer sur des principes généralement admis du droit procédural (cf. article 125 CBE) comme, par exemple, la présentation d'un nombre excessif de requêtes en modification de la part du demandeur, ce qui retarde la procédure et constitue un abus manifeste de la procédure de délivrance des brevets. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce.

Dans l'affaire **T 582/93**, la demande portait sur une méthode et un dispositif de construction de messages d'alerte dans un réseau de communication. En réponse à la première notification de la division d'examen, le requérant (demandeur) a présenté un jeu de revendications modifiées. La division d'examen a rejeté les revendications modifiées sans donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations. A l'appui de son rejet, elle a indiqué que l'objet de la revendication 1 était dénué d'activité inventive par rapport à la divulgation du document D1. Dans sa décision, la division d'examen s'est reportée à un tableau

derung verwies die Prüfungsabteilung auf eine in Programmiersprache abgefaßte Tabelle in D1, um nachzuweisen, daß die Verknüpfung eines einzigen Ereignisses mit mehreren Codepunkten, die offenbar zumindest bei den Merkmalen a und d des geänderten Anspruchs 1 angegeben war, bereits in D1 offenbart worden war.

Die Kammer stellte zunächst fest, daß das Merkmal der "Verknüpfung eines einzigen Ereignisses mit mehreren Codepunkten" ein wesentliches Merkmal der beanspruchten Erfindung darstelle. Das Fazit, daß dieses Merkmal auch in D1 offenbart sei, habe die Abteilung aber erst in der angefochtenen Entscheidung erstmals genauer begründet. Die Kammer gelangte daher zu dem Schluß, daß der Beschwerdeführer entgegen den Bestimmungen der Artikel 113 (1) und 96 (2) sowie der Regel 51 (1) und (2) EPÜ keine Gelegenheit gehabt habe, sich zur Zurückweisung der geänderten Ansprüche zu äußern.

Die Kammer wies ferner darauf hin, daß sich die erstmals in der angefochtenen Entscheidung dargelegte Begründung auf die in **Programmiersprache** abgefaßte Tabelle stütze. In einer neueren Entscheidung (**T 164/92**, S. 110) kam dieselbe Kammer zu dem Ergebnis, daß Programmlisten unter bestimmten Umständen zum Verfahren zugelassen werden müßten, wenn sie als Anhang zu Veröffentlichungen in normaler (menschlicher) Sprache gehörten, in denen auf sie verwiesen werde, wenn sie auch für einen Nichtprogrammierer verständliche Wörter und Ausdrücke enthielten und insbesondere wenn diese Listen richtig in menschliche Sprache übersetzt worden seien. Demnach könne der in Programmiersprache abgefaßte Teil von D1 im vorliegenden Fall wohl zum Verfahren zugelassen werden. Die Kammer gab jedoch zu bedenken, daß ein Prüfer oder eine Einspruchsabteilung in einem solchen Fall vor dem Erlaß einer Entscheidung unbedingt darauf achten müsse, daß die in Form eines Programms vorliegenden Gründe und Beweismittel, auf die sich die Entscheidung stütze, dem Anmelder oder Patentinhaber vorher mitgeteilt würden, damit die Erfordernisse des Artikels 113 (1) EPÜ erfüllt seien. Möglicherweise müsse der Anmelder oder Patentinhaber nämlich einen Programmierexperten hinzuziehen, um eine in Programmiersprache abgefaßte Stelle zu verstehen. Gerade dann, wenn als Beweismittel ein Dokument herangezogen werde,

show that D1 disclosed that one event was associated with a plurality of code points, which was apparently indicated in at least the features (a) and (d) of amended claim 1.

The board stated that the feature that "one event is associated with a plurality of code points" constituted an essential feature of the invention as claimed. However, the more particular reasoning for establishing that D1 also disclosed this feature appeared for the first time in the contested decision. The board thus came to the conclusion that the appellant had not had an opportunity to present his comments with regard to the refusal of the amended claims in the light of Articles 113(1) and 96(2) EPC and Rule 51(1) and (2) EPC.

The board moreover noted that the reasoning presented for the first time in the contested decision relied on the table given in a **programming language**. In a recent decision (**T 164/92**, see 110) the same board had come to the conclusion that program listings, when they are appended to publications in a normal (human) language which hint at the listings and when the listings also include words and expressions understandable to a non-programmer and, in particular, when these listings have been properly translated into a human language, have to be allowed into the proceedings under certain circumstances. In the case in point it appeared that the part of D1 written in the programming language could be allowed into the proceedings. However, the board pointed out that in such a case it is extremely important that an examining or opposition division, before taking a decision, ensures that the grounds and evidence in the form of a program on which the decision is relying have been communicated to the applicant or patentee so that the requirements of Article 113(1) EPC are met. It may, for example, be necessary for an applicant or a patentee to contact a programming expert in order to be able to understand a reference written in a programming language. Thus evidence used in the form of a document including programming language appears to emphasise the requirement according to Article 113(1) EPC that the parties concerned must have had an

de D1, écrit dans un langage de programmation, pour démontrer que D1 enseignait qu'un événement était associé à une pluralité de points de code, ce qu'apparemment révélaient au moins les caractéristiques a) et d) de la revendication 1 modifiée.

La chambre a déclaré que la caractéristique selon laquelle "un événement est associé à une pluralité de points de code" est une caractéristique essentielle de l'invention revendiquée. Cependant, l'argumentation précise tendant à démontrer que D1 divulgue également cette caractéristique apparaît pour la première fois dans la décision attaquée. En conséquence, la chambre a conclu que le requérant n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations au sujet du rejet des revendications modifiées, comme le prévoient les articles 113(1), 96(2) CBE et la règle 51(1) et (2) CBE.

Par ailleurs, la chambre a relevé que l'argumentation exposée pour la première fois dans la décision attaquée reposait sur le tableau donné dans un **langage de programmation**. Dans une récente décision (**T 164/92**, cf. 110), la même chambre avait conclu que, dans certaines conditions, il y avait lieu d'admettre les listes de programme dans la procédure, dès lors qu'elles sont annexées à des publications rédigées dans un langage normal (humain), qui font allusion à ces listes, et que celles-ci comportent des mots et des expressions compréhensibles pour un non-programmateur et, notamment, qu'elles ont été correctement traduites dans un langage humain. En l'espèce, la partie de D1 écrite dans le langage de programmation pouvait être admise dans la procédure. Cependant, la chambre a souligné que dans un tel cas, il est capital qu'avant de rendre une décision, la division d'examen ou d'opposition s'assure que les motifs et preuves qui revêtent la forme d'un programme, sur lesquels leur décision est fondée, ont été notifiés au demandeur ou au titulaire du brevet de manière à satisfaire aux exigences de l'article 113(1) CBE. Par exemple, il peut être nécessaire que le demandeur ou le titulaire du brevet s'adresse à un spécialiste de la programmation pour comprendre une référence écrite dans un langage de programmation. Ainsi, le recours à des preuves sous la forme d'un document contenant un langage de programmation met en évidence l'exigence

das auch Programmiersprache enthalte, komme dem Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ, daß die Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt haben müßten, also ganz besondere Bedeutung zu.

### 3. Erwiderung auf Bescheid der Prüfungsabteilung

Ein vom Anmelder fristgerecht eingereichtes Antwortschreiben auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung, in dem er auf wesentliche Punkte dieses Bescheids eingeht, stellt eine Erwiderung im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ dar und steht daher verfahrensrechtlich dem Eintritt der Rücknahmefiktion entgegen. Die weitere Aussage "Dieses Schreiben ist nicht als förmliche Erwiderung auf den Bescheid anzusehen" widerspricht lediglich den Tatsachen, die durch eine solche Hilfskonstruktion nicht verleugnet werden können (T 160/92, ABI. EPA 1995, 35, Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe).

### 4. Teilanmeldungen

In der Stellungnahme G 10/92 (ABI. EPA 1994, 633) befaßte sich die Große Beschwerdekammer mit der Frage, bis zu welchem Zeitpunkt der Anmelder eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen kann.

Der Präsident des EPA hatte diese Frage gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ mit dem Hinweis vorgelegt, daß die miteinander verbundenen Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28) von der Entscheidung T 92/85 (ABI. EPA 1986, 352) abweichen. Die Juristische Beschwerdekammer vertrat in den Fällen J 11/91 und J 16/91 die Auffassung, daß der Anmelder eine Teilanmeldung noch nach seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen könne in Abweichung zu Regel 25 (1) EPÜ (in der Fassung vom 1. Oktober 1988). Regel 25 EPÜ verstoße gegen Artikel 76 EPÜ und bezeichne nicht den Zeitpunkt, zu dem eine Teilanmeldung zu einer noch anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung spätestens eingereicht werden müsse. Vielmehr könne entgegen dem Wortlaut der Regel 25 EPÜ eine Teilanmeldung noch bis zum Beschluß über die Erteilung gemäß Artikel 97 (2) EPÜ eingereicht werden.

opportunity to present their comments.

### 3. Reply to a communication of the examining division

A letter of reply to a communication of the examining division filed in due time by the applicant and dealing with substantial points of this communication constitutes a reply within the meaning of Article 96(3) EPC and thus, from the point of view of procedural law, rules out the possibility of deemed withdrawal. The further declaration: "This present letter is not to be treated as a formal response to that communication" is merely contradictory to the facts, the reality of which cannot be negated by such an expedient (T 160/92, OJ EPO 1995, 35, point 3.5 of the reasons).

### 4. Divisional applications

In G 10/92 (OJ EPO 1994, 633) the Enlarged Board of Appeal considered the question of the point in time up to which an applicant may file a divisional application on the pending earlier European patent application.

The President of the EPO had referred this point of law in accordance with Article 112(1)(b) EPC, pointing out that the two consolidated cases J 11/91 and J 16/91 (OJ EPO 1994, 28) were at variance with the ruling in T 92/85 (OJ EPO 1986, 352). In J 11/91 and J 16/91 the Legal Board of Appeal had taken the view that an applicant may, notwithstanding Rule 25(1) EPC (version in force on 1 October 1988), still file a divisional application after the approval in accordance with Rule 51(4) EPC. Rule 25 EPC had been held to be incompatible with Article 76 EPC as the time limit stipulated in the former did not represent the final date by which a divisional application on a pending earlier European patent application must be filed. Contrary to the wording of Rule 25 EPC, a divisional application might still be filed up to the date of the decision to grant pursuant to Article 97(2) EPC.

visée à l'article 113(1) CBE, selon laquelle les parties doivent avoir pu prendre position.

### 3. Réponse à une notification de la division d'examen

Si dans une lettre adressée en temps utile à l'OEB, le demandeur répond à une notification de la division d'examen en s'efforçant de réfuter les points essentiels de ladite notification, il doit être considéré qu'il a déferé au sens de l'article 96(3) CBE aux invitations qui lui avaient été adressées. Par conséquent, au regard des règles de procédure, la demande ne peut être réputée retirée. Si le demandeur déclare ensuite: "la présente ne doit pas être considérée comme une réponse à cette notification", cette affirmation est en contradiction avec les faits, dont la réalité ne saurait être réduite à néant par un tel expédient (décision T 160/92, JO OEB 1995, 35, point 3.5 des motifs de la décision).

### 4. Demandes divisionnaires

Dans l'affaire G 10/92 (JO OEB 1994, 633), la Grande Chambre de recours était saisie de la question de savoir jusqu'à quel moment un demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance.

Le Président de l'OEB avait soumis cette question conformément à l'article 112(1)(b) CBE, en se référant à la divergence existant entre les décisions connexes J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28) et la décision T 92/85 (JO OEB 1986, 352). Dans les affaires J 11/91 et J 16/91, la chambre de recours juridique avait conclu que, contrairement aux dispositions de la règle 25(1) CBE (dans la version du 1er octobre 1988), le demandeur peut encore déposer une demande divisionnaire après avoir donné son accord conformément à la règle 51(4) CBE. Elle était d'avis que la règle 25(1) CBE est incompatible avec l'article 76 CBE et ne fixe pas la date limite à laquelle doit être déposée une demande divisionnaire relative à une demande initiale de brevet européen encore en instance. Contrairement aux termes de la règle 25 CBE, le demandeur peut encore déposer une demande divisionnaire jusqu'à la date de la décision de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE.

In ihrer Stellungnahme kam die Große Beschwerdekammer hingegen zu dem Schluß, daß ein Anmelder gemäß Regel 25 EPÜ in der ab 1. Oktober 1988 geltenden Fassung eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung nur bis zu seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen könne.

Artikel 76 (3) EPÜ enthalte eine allgemeine Ermächtigung für die Regelung des Verfahrens für die Einreichung europäischer Teilanmeldungen. Diese allgemeine Ermächtigung ermögliche es dem Verwaltungsrat, auch den Zeitpunkt zu regeln, bis zu dem eine europäische Teilanmeldung eingereicht werden könne. Regel 25 EPÜ stehe daher im Einklang mit Artikel 76 (3) EPÜ und sei auch zweckmäßig und angemessen.

Die Große Beschwerdekammer wies auch darauf hin, daß die Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ zwar als prozessuale Erklärung rücknehmbar sei; aus der Widerrufbarkeit der Einverständniserklärung folge aber nicht, daß der widerrufende Anmelder dadurch die Berechtigung erlange, nunmehr eine Teilanmeldung einzureichen.

Wenn aber das Prüfungsverfahren nach Abgabe einer Zustimmungserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ von der Prüfungsabteilung erneut eröffnet werde, sei für die Anwendung der Regel 25 EPÜ die **jeweils letzte** im Verfahren abgegebene Einverständniserklärung maßgebend, also wenn feststehe, daß der Anmelder mit dem letzten Vorschlag der Prüfungsabteilung einverstanden sei. Dies gelte auch im Beschwerdeverfahren, wenn die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis komme, daß eine geänderte Fassung des Patents erteilt werden soll. Eine erneute Zustimmung des Anmelders zu der beabsichtigten Fassung sei dann erforderlich.

In der Sache **J 36/92** ging es um einen anderen Aspekt der Einreichung einer Teilanmeldung. In diesem Fall hatte der Beschwerdeführer gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung der Patentanmeldung erklärt und zugleich im selben Schreiben folgendes festgestellt: "Wir haben heute eine Teilanmeldung für ... eingereicht." Die Teilanmeldung erreichte das Amt jedoch erst einen Tag nach diesem Schreiben des Anmelders.

Die Kammer verwies auf die Entscheidung J 13/84 (ABI. EPA 1985, 34) und führte aus, der Wortlaut des

In its opinion, however, the Enlarged Board of Appeal concluded that under the amended version of Rule 25 EPC in force since 1 October 1988 an applicant may only file a divisional application on the pending earlier European patent application up to the approval in accordance with Rule 51(4) EPC.

Article 76(3) EPC contained a general authorisation for laying down the procedure for filing divisional applications. This general authorisation also allowed the Administrative Council to determine the point in time up to which a European divisional application may be submitted. Rule 25 EPC was therefore consistent with Article 76(3) EPC and hence was also reasonable and appropriate.

The Enlarged Board of Appeal pointed out that while the approval pursuant to Rule 51(4) EPC was a procedural statement, and hence could be withdrawn, the mere fact that approval could be withdrawn did not mean that the applicant who withdrew approval then acquired the right to file a divisional application.

If however the examination procedure was reopened after the approval in accordance with Rule 51(4) EPC, for the purposes of Rule 25 EPC it was the **last approval** given by the applicant during proceedings that was decisive, ie the point at which it was clear that the applicant approved the final text proposed by the examining division. The same was true of appeal proceedings if the board of appeal concluded that the patent must be amended prior to grant. The applicant then had to approve the amended text again.

**J 36/92** dealt with another aspect of filing a divisional application. In this case the appellant approved the text of the patent application according to Rule 51(4) EPC and also stated in the same letter, "We have today filed a divisional application including ... ." However, the divisional application reached the Office one day after the applicant's letter.

The board referred to J 13/84 (OJ EPO 1985, 34) and stated that from the wording of the letter it was

En revanche, la Grande Chambre de recours a décidé qu'aux termes de la règle 25 CBE, dans la version en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre 1988, un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance que jusqu'au moment où il donne son accord conformément à la règle 51(4) CBE.

L'article 76(3) CBE contient une disposition générale permettant de réglementer la procédure de dépôt des demandes divisionnaires européennes. Cette disposition générale donne au Conseil d'administration la possibilité de fixer également jusqu'à quel moment une demande divisionnaire européenne peut être déposée. La règle 25 CBE est donc compatible avec l'article 76(3) CBE et appropriée.

Tout en reconnaissant que l'approbation du texte visée à la règle 51(4) CBE est un acte de procédure et peut être retirée, la Grande Chambre de recours a souligné que cette possibilité de retirer l'approbation du texte n'implique cependant pas que le demandeur qui se rétracte se voit conférer le droit de déposer alors une demande divisionnaire.

Lorsque la division d'examen rouvre le dossier après l'approbation du texte conformément à la règle 51(4) CBE, l'application de la règle 25 CBE repose **toujours** sur le texte approuvé en **dernier lieu** au cours de la procédure, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit établi que le demandeur approuve la dernière proposition de la division d'examen. Il en va de même dans la procédure de recours. Si la chambre de recours conclut qu'il convient de délivrer le brevet sur la base d'un texte modifié, il faut à nouveau avoir l'accord du demandeur sur le texte envisagé.

La décision **J 36/92** porte sur un autre aspect du dépôt d'une demande divisionnaire. Dans cette affaire, le requérant avait donné son accord sur le texte de la demande de brevet conformément à la règle 51(4) CBE, ajoutant dans la même lettre qu'il avait, le jour même, "déposé une demande divisionnaire comprenant ...". Cependant, cette demande divisionnaire est parvenue à l'Office un jour après la lettre du demandeur.

Evoquant la décision J 13/84 (JO OEB 1985, 34), la chambre a déclaré que l'énoncé de la lettre met en évi-



Schreibens lasse eindeutig erkennen, daß zwischen den beiden Aussagen ein Zusammenhang und eine wechselseitige Abhängigkeit bestehe. Wenn ein Anmelder die Fassung einer europäischen Patentanmeldung gemäß Regel 51 (4) EPÜ billige und im selben Schreiben darauf hinweise, daß er an diesem Tag eine Teilanmeldung eingereicht habe, müsse die Teilanmeldung unabhängig davon zugelassen werden, ob das EPA diese tatsächlich zusammen mit dem Schreiben erhalten habe.

## D. Einspruchsverfahren

### 1. Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens

Die Große Beschwerdekammer stellte in der Entscheidung G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) fest, daß das Beschwerdeverfahren - anders als das rein administrative Einspruchsverfahren - als **verwaltungsgerichtliches** Verfahren anzusehen sei. Sie vertrat die Auffassung, daß ein solches Verfahren seiner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet sei als ein Verwaltungsverfahren. Daher sei es gerechtfertigt, Artikel 114(1) EPÜ, obwohl er sich formal gesehen auch auf das Beschwerdeverfahren erstreckt, in einem solchen Verfahren generell restriktiver anzuwenden als im Einspruchsverfahren. Neue Einspruchsgründe dürften daher nach Ansicht der Kammer in der Beschwerdephase nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers in das Verfahren eingeführt werden.

In einer neuen Vorlage an die Große Beschwerdekammer (**T 937/91**) geht es darum, daß auf der Grundlage von Artikel 100 a) EPÜ Einspruch gegen ein Patent eingelegt, dieser aber nur mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ begründet wurde, und um die Frage, ob eine Beschwerdekammer von sich aus den Einspruchsgrund in das Verfahren einführen kann, daß der Gegenstand der Ansprüche nicht den Erfordernissen des Artikels 52 (2) EPÜ entspricht. Diese Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 1/95** anhängig (s. auch S. 120).

In der Entscheidung **G 9/93** (ABI. EPA 1994, 891) beschäftigte sich die Große Beschwerdekammer mit einigen grundlegenden Aspekten des im EPÜ verankerten Einspruchsverfahrens und hob die durch die Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) begründete Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer auf.

apparent that the two pieces of information had to be seen as correlated and mutually dependent on each other. Where an applicant approved the text of a European patent application pursuant to Rule 51(4) EPC and in the same letter stated that it had that day filed a divisional application, the filing of the divisional application should be allowed, whether or not it was actually received by the EPO together with the letter.

## D. Opposition procedure

### 1. Legal nature of the opposition proceedings

The Enlarged Board held in G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) that in contrast to the purely administrative character of the procedure before the opposition division, the appeal procedure was to be considered as a **judicial** procedure. In the Enlarged Board's view, such procedure was by its very nature less investigative than an administrative procedure. Thus, although Article 114(1) EPC formally covered the appeal procedure too, it was justifiable to apply this provision in a more restrictive manner than in the opposition procedure. The Enlarged Board considered that fresh grounds for opposition should not be introduced at the appeal stage unless the patentee agreed.

A new referral to the Enlarged Board of Appeal in **T 937/91** questions whether 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, a board of appeal can of its own motion introduce into the proceedings the ground that the subject-matter of the claims does not meet the conditions of Article 52(2) EPC. This case is pending under **G 1/95** (see also page 120).

In **G 9/93** (OJ EPO 1994, 891) the Enlarged Board of Appeal looked at some fundamental issues of opposition proceedings under the EPC and overturned the case law established by the Enlarged Board's decision in G 1/84 (OJ EPO 1985, 299).

dence que les deux pièces sont connexes et dépendantes l'une de l'autre. Lorsqu'un demandeur donne son accord sur le texte d'une demande de brevet européen conformément à la règle 51(4) CBE et indique, dans la même lettre, qu'il a déposé le même jour une demande divisionnaire, il y a lieu de faire droit à celle-ci, qu'elle soit ou non parvenue à l'OEB en même temps que la lettre.

## D. Procédure d'opposition

### 1. Nature juridique de la procédure d'opposition

Dans la décision G 10/91 (JO OEB 1993, 420), la Grande Chambre de recours a estimé que contrairement au caractère purement administratif de la procédure devant la division d'opposition, la procédure de recours est à considérer comme une procédure **judiciaire**. De l'avis de la Grande Chambre de recours, 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 cette disposition de façon plus restrictive que dans la procédure d'opposition. De nouveaux motifs d'opposition ne peuvent, selon la Grande Chambre de recours, être introduits au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet.

Dans l'affaire **T 937/91**, la Grande Chambre de recours était saisie de la question de savoir si, lorsqu'un brevet a fait l'objet d'une opposition au titre de l'article 100a) CBE, qui n'est toutefois fondée que sur l'absence de nouveauté et d'activité inventive conformément aux articles 54 et 56 CBE, une chambre de recours peut introduire d'office dans la procédure le motif selon lequel l'objet des revendications ne satisfait pas aux conditions de l'article 52(2) CBE. Cette affaire est en instance sous le numéro **G 1/95** (cf. aussi page 120).

Dans la décision **G 9/93** (JO OEB 1994, 891), la Grande Chambre de recours a analysé certains aspects fondamentaux des procédures d'opposition instituées par la CBE et a renversé la jurisprudence établie par la décision G 1/84 de la Grande Chambre (JO OEB 1985, 299).

In G 1/84 hatte die Große Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß der Patentinhaber Einspruch gegen sein eigenes Patent einlegen könne. In einer Neuvorlage wurde die Große Beschwerdekammer mit der Frage befaßt, ob dies auch in Anbetracht des Charakters des Einspruchsverfahrens, wie er in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 dargelegt werde (s. T 788/90, ABI. EPA 1994, 708), noch gültig sei. In den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 vertrat die Große Beschwerdekammer - anders als in G 1/84 - die Ansicht, daß das gemäß dem EPÜ der Erteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren aufgrund dieser seiner besonderen Natur als Streitiges Verfahren zwischen in der Regel gegenteilige Interessen vertretenden Parteien und somit als zweiseitiges (**inter partes**) Verfahren anzusehen sei.

Beider Entscheidungsfindung in der Sache **G 9/93** hielt die Große Beschwerdekammer an der in den jüngeren Entscheidungen formulierten Betrachtungsweise fest. Sie konnte sich der in der Entscheidung G 1/84 enthaltenen Auslegung des Artikels 99 EPÜ nicht anschließen und gelangte zu der Auffassung, daß angesichts des in Teil V des EPÜ vorgesehenen Einspruchsverfahrens und insbesondere unter Berücksichtigung seines Zweckes und seiner besonderen Natur der in Artikel 99 (1) EPÜ gebrauchte Ausdruck "jeder-mann" vernünftigerweise nur als Bezugnahme auf die Öffentlichkeit ausgelegt werden könne, der Gelegenheit gegeben werden sollte, die Gültigkeit des betreffenden Patents anzufechten. Nach Ansicht der Kammer würde es zu weit gehen, den Patentinhaber in diesen Begriff einzuschließen. Bei der Abfassung der Bestimmungen des Teils V des EPÜ und der entsprechenden Regeln der Ausführungsordnung sei eindeutig davon ausgegangen worden, daß Einsprechender und Patentinhaber verschiedene Personen seien und daß es sich beim Einspruchsverfahren immer um ein Streitiges Verfahren handle. Die Kammer stellte sich daher auf den Standpunkt, daß der Patentinhaber nicht unter den in Artikel 99 (1) EPÜ verwendeten Begriff "jedermann" falle und somit nicht berechtigt sei, aufgrund dieser Bestimmung Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen. Die mit der Entscheidung G 1/84 begründete Rechtsprechung darf somit nicht mehr angewandt werden.

Die Große Beschwerdekammer wies darauf hin, daß sie hier erstmals eine

In G 1/84 the Enlarged Board held that the patent proprietor may file a notice of opposition against his own patent. A new referral to the Enlarged Board of Appeal questioned whether this was still applicable in the light of the nature of the opposition proceedings as expounded in decisions G 9/91 and G 10/91 (see T 788/90, OJ EPO 1994, 708). In G 9/91 and G 10/91 - in contrast to G 1/84 - the Enlarged Board held that, in view of their special post-grant character, opposition proceedings under the EPC were in principle to be considered as contentious proceedings between parties normally representing opposing interests. In other words, they were **inter partes** proceedings.

In reaching the decision in **G 9/93**, the Enlarged Board endorsed the concept of opposition applied by it in those recent decisions. It did not share the interpretation of Article 99 EPC set out in G 1/84 and concluded, having regard in particular to the nature and purpose of the opposition procedure as provided for in Part V of the EPC, that the words "any person" in Article 99(1) EPC could only be reasonably interpreted as referring to the public at large as being given the opportunity to challenge the validity of the patent in question. In the Board's opinion, to include the patent proprietor appeared artificial. The provisions of Part V of the EPC and the corresponding Implementing Regulations were clearly based on the assumption that the opponent is a person other than the patent proprietor and that the opposition proceedings are always **inter partes**. Thus the Board held that the patent proprietor was not covered by the term "any person" in Article 99(1) EPC and was therefore not entitled to oppose his own patent under that provision. The ruling in G 1/84 could thus no longer be followed.

The Enlarged Board noted that this was the first time it had been neces-

Dans la décision G 1/84, la Grande Chambre était d'avis que le titulaire du brevet peut former une opposition contre son propre brevet. Dans une nouvelle question qui lui a été soumise, la Grande Chambre de recours était appelée à décider si ce principe restait applicable, compte tenu de la nature de la procédure d'opposition telle qu'exposée dans les décisions G 9/91 et G 10/91 (cf. T 788/90, JO OEB 1994, 708). Dans les décisions G 9/91 et G 10/91, la Grande Chambre avait estimé - contrairement à la décision rendue dans l'affaire G 1/84 - qu'en principe et eu égard à sa nature particulière de procédure après délivrance, la procédure d'opposition dans le cadre de la CBE devait être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties représentant normalement des intérêts opposés, c'est-à-dire une procédure **inter partes**.

Pour rendre la décision **G 9/93**, la Grande Chambre a souscrit à la conception de la procédure d'opposition telle qu'elle est exprimée dans les récentes décisions précitées. Elle n'a pu faire sienne l'interprétation donnée de l'article 99 CBE dans la décision G 1/84 et a conclu qu'eu égard notamment à la finalité et la nature de la procédure d'opposition telle que prévue dans la cinquième partie de la CBE, l'expression "toute personne" utilisée dans l'article 99(1) CBE ne peut être raisonnablement interprétée qu'en référence au public à qui l'occasion est donnée de contester la validité du brevet en question. De l'avis de la Chambre, comprendre le titulaire du brevet dans cette expression semble excessif. Les dispositions de la cinquième partie de la CBE et les dispositions correspondantes du règlement d'exécution sont clairement fondées sur le postulat que l'opposant est une personne autre que le titulaire du brevet et que la procédure d'opposition est toujours une procédure **inter partes**. Ainsi, la Chambre a estimé que le titulaire du brevet n'est pas compris dans l'expression "toute personne" figurant à l'article 99(1) CBE et qu'il n'est donc pas recevable à faire opposition à son propre brevet en vertu de cette disposition. Il s'ensuit que la jurisprudence établie par la décision G 1/84 ne peut être suivie davantage.

La Grande Chambre de recours a relevé que, pour la première fois, elle

von ihr in einer früheren Entscheidung formulierte Auslegung des EPÜ zu modifizieren hatte. Es verstehe sich von selbst, daß eine solche Abkehr auf Fälle beschränkt bleiben müsse, in denen - wie hier - klare Gründe gegen ein Festhalten an der bisherigen Rechtsprechung sprechen, damit nicht die Kontinuität und Vorhersehbarkeit der Rechtsanwendung gefährdet werde.

Abschließend befand die Kammer, daß es in den derzeit beim EPA anhängigen Fällen, in denen auf die Entscheidung G 1/84 verwiesen werde, unbillig wäre, die Patentinhaber an der Fortsetzung eines Verfahrens zu hindern, das sie in gutem Glauben begonnen hätten und durch das im übrigen die Rechte Dritter nicht verletzt würden (s. auch S. 77).

## 2. Übertragung des Einspruchs

In der Sache **T 659/92** befaßte sich die Beschwerdekammer mit den Voraussetzungen, die bei einer Übertragung des Einspruchs gegeben sein müssen. Die Große Beschwerdekammer vertrat in der Entscheidung G 4/88 (ABI. EPA 1989, 480) die Auffassung, daß ein beim Europäischen Patentamt anhängiger Einspruch als zum Geschäftsbetrieb des Einsprechenden gehörend zusammen mit jenem Bereich dieses Geschäftsbetriebs an einen Dritten übertragen oder abgetreten werden könne, auf den sich der Einspruch beziehe. In der Sache **T 659/92** lag keine Übertragung des Geschäftsbetriebs des Einsprechenden oder desjenigen Teils des Geschäftsbetriebs vor, zu dem die mit dem Einspruch zu schützende gewerbliche Schutzrechtsposition gehört, sondern nur die Übertragung einiger gewerblicher Schutzrechte und der Einsprechendenstellung im Einspruchsverfahren bzgl. des streitgegenständlichen Patents. Deshalb kommt entgegen der Auffassung des Erwerbers ein Übergang der Beteiligtenstellung des Einsprechenden im Wege einer Gesamtrechtsnachfolge als "untrennbares Zubehör" desjenigen Geschäftsbetriebs, in dessen Interesse der Einspruch eingelegt worden ist, nicht in Betracht.

## 3. Zulässigkeit des Einspruchs

### 3.1 Allgemeines

In der Entscheidung **T 541/92** wurde festgestellt, daß die Kammer nach Artikel 101 (1) EPÜ auch dann zu prüfen habe, ob der Einspruch zulässig sei, wenn der Patentinhaber die Zulässigkeit weder im Einspruchs-

sary to modify the interpretation of the EPC it had given in an earlier decision. Obviously, so as not to jeopardise the continuity and predictability of application of the EPC, any such departure must be restricted to situations like the present one where there were very clear reasons for not following the earlier interpretation.

Finally, the Enlarged Board held that in cases currently pending before the EPO and relying on decision G 1/84 it would be inequitable to prevent them from continuing proceedings they embarked on in good faith and which could not adversely affect the rights of any third party (see also page 77).

## 2. Transfer of opposition

In **T 659/92** the prerequisites for transferring an opposition were considered by the board of appeal. In G 4/88 (OJ EPO 1989, 480) the Enlarged Board of Appeal had held that an opposition pending before the European Patent Office may be transferred or assigned to a third party as part of the opponent's business assets, together with the assets in the interests of which the opposition was filed. In **T 659/92** there had been no transfer of the opponent's business assets or of the particular assets to which the industrial property rights in question related, only the transfer of certain industrial property rights and of the rights in opposition proceedings relating to the patent in suit. Contrary to the view of the acquiring party therefore, there was no question of the opposition having been ceded to a universal successor in title as "an inseparable part" of those business assets in the interests of which the appeal was filed.

## 3. Admissibility of opposition

### 3.1 General remarks

In **T 541/92** it was ruled that the board of appeal must, by virtue of Article 101(1) EPC, examine the admissibility of an opposition, even if the patent proprietors had not raised the question of its inadmissi-

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

Enfin, la Chambre a estimé que dans les affaires actuellement en instance devant l'OEB, se fondant sur la décision G 1/84 suivie des années durant, il serait inéquitable d'empêcher les titulaires de brevet de poursuivre une procédure qu'ils ont engagée en toute bonne foi et qui, par ailleurs, n'est pas susceptible de léser les droits de tiers (cf. aussi page 77).

## 2. Transfert de l'opposition

Dans l'affaire **T 659/92**, la chambre de recours a examiné les conditions requises pour transférer une opposition. Dans la décision G 4/88 (JO OEB 1989, 480), la Grande Chambre de recours avait estimé que l'action en opposition engagée devant l'Office européen des brevets peut être transmise ou cédée à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée. L'affaire **T 659/92** avait pour objet non pas la transmission de l'activité économique de l'opposant ou de la partie de l'activité économique dont relèvent les titres de protection de la propriété industrielle à protéger par l'opposition, mais uniquement la transmission de quelques titres de protection industrielle ainsi que la qualité de l'opposant dans la procédure d'opposition par rapport au brevet faisant l'objet du litige. C'est pourquoi, contrairement à l'avis de l'acquéreur, la transmission, via une succession universelle, de la qualité de partie de l'opposant en tant qu'accessoire inséparable de l'activité économique dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée, n'entre pas en ligne de compte.

## 3. Recevabilité de l'opposition

### 3.1 Remarques générales

Dans l'affaire **T 541/92**, il a été décidé que la chambre est tenue d'examiner, en vertu de l'article 101(1) CBE, la recevabilité de l'opposition formée, même si le défaut de recevabilité n'a pas été invoqué par le bre-

noch im Beschwerdeverfahren in Frage gestellt habe.

In der Sache **T 925/91** (s. S. 130) ging es darum, daß die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung nicht nur den Einspruch als unzulässig verworfen, sondern sich auch zur Gültigkeit des Patents geäußert hatte. Die Kammer folgte der früheren Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach ein Einspruch, der als unzulässig verworfen wird, nicht materiellrechtlich geprüft werden kann. Das Einspruchsverfahren ist mit der Verwerfung rechtlich abgeschlossen; ein materiellrechtliches Prüfungsverfahren kann nicht eingeleitet werden. Die endgültige Unzulässigkeit des Einspruchs oder der Beschwerde hat nämlich zur Folge, daß das europäische Patent dem nationalen Recht der benannten Staaten unterstellt wird, die damit allein dafür zuständig sind, nach Maßgabe ihrer jeweiligen Rechtsvorschriften über seinen rechtlichen Bestand zu befinden. Die Kammer hielt es daher für mit dem obigen Verfahrensgrundsatz unvereinbar, einen Einspruch als unzulässig zu verwerfen und ihn zugleich sachlich zu prüfen. Sie vertrat die Ansicht, daß Äußerungen über materiellrechtliche Sachverhalte in einer Entscheidung, mit der ein Einspruch als unzulässig verworfen werde, keinerlei Rechtswirkung entfalten. Äußerungen dieser Art sollten grundsätzlich unterbleiben, weil ein solcher Verfahrensmangel zu Rechtsunsicherheit in der nationalen Phase führen und dem Patentinhaber oder dem Einsprechenden zum Nachteil gereichen könnte.

### 3.2 Formerfordernisse

In der Sache **T 199/92** hatte die Kammer über die Zulässigkeit eines Einspruchs zu entscheiden. Eine in der Einspruchsschrift fehlende Seite war erst nachgereicht worden, nachdem das EPA telefonisch auf diesen Mangel hingewiesen hatte. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung **T 289/91** (ABI. EPA 1994, 649) vertrat die Kammer die Auffassung, daß sie befugt sei, die Zulässigkeit eines Einspruchs in Frage zu stellen, wenn sie triftige Gründe dafür habe. In der Sache **T 289/91** war dieselbe Kammer - in anderer Zusammensetzung - bereits zu der Ansicht gelangt, daß die Zulässigkeit eines Einspruchs eine unverzichtbare prozessuale Voraussetzung für die sachliche Prüfung einer Beschwerde gegen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung darstelle und daher von Amts wegen zu prüfen sei. In ihrer Entscheidung stellte die Kammer fest, daß der

bility during either opposition or appeal proceedings.

In **T 925/91** (see page 130) the appealed decision of the opposition division did not confine itself to rejecting the opposition as inadmissible but, in addition, expressed its opinion on the validity of the patent. The board followed the previous case law of the boards of appeal, according to which an opposition cannot be examined as to its substance when it has been declared inadmissible. As soon as rejection as inadmissible occurs, the opposition procedure is legally terminated and substantive examination cannot be initiated. The inadmissibility of an opposition, when finally decided, or an appeal, has the effect of transferring the European patent to the national jurisdiction of the designated states which then assume sole responsibility for assessing the patent's validity with reference to their own legislation. The board therefore came to the conclusion that it is inconsistent with the procedural principle referred to above for the decision rejecting the opposition as inadmissible to consider its merits. The board held that remarks on substantive matters in a decision rejecting the opposition as inadmissible have no legal effect. The board noted that such remarks should, on principle, be avoided as a procedural deficiency of this kind could result in legal uncertainty during the national phase and could disadvantage either the proprietor or the opponent.

### 3.2 Formal requirements

In **T 199/92**, the board had to decide on the admissibility of a notice of opposition. The notice of opposition was filed but a missing page was submitted only after a telephone call from the EPO indicating the deficiency. The board, referring to **T 289/91** (OJ EPO 1994, 649), held that the board is empowered to raise the issue of admissibility of an opposition if it has sound reasons for so doing. In **T 289/91**, the same board, in a different composition, had already held that the admissibility of an opposition, as an indispensable procedural precondition for examining an appeal from an opposition division's decision on its merits, has to be established by the EPO of its own motion. In deciding the case, the board noted that the term "indication" in Rule 55(c) EPC, according to established case law, means that a patentee must be able to under-

veté pendant l'opposition, ni pendant le recours.

Dans l'affaire **T 925/91** (cf. page 130), la division d'opposition ne s'était pas contentée de rejeter l'opposition pour irrecevabilité, mais avait en outre exprimé son avis sur la validité du brevet. La chambre s'est tenue à la jurisprudence antérieure des chambres de recours, selon laquelle une opposition ne peut être examinée au fond lorsqu'elle est déclarée irrecevable. Le rejet de l'opposition pour irrecevabilité met juridiquement un terme à la procédure d'opposition, et ne permet pas d'engager l'examen quant au fond. L'irrecevabilité de l'opposition, lorsqu'elle est décidée définitivement, ou du recours, a pour conséquence de faire passer le brevet européen dans les droits nationaux des Etats désignés, ceux-ci devenant dès lors seuls compétents pour apprécier sa validité en fonction de leur législation respective. La chambre a donc conclu qu'il est incompatible avec le principe de procédure précité de rendre une décision portant rejet de l'opposition pour irrecevabilité, et de l'examiner au fond. Selon la chambre, des observations relatives à des questions de fond rejetant l'opposition comme irrecevable n'ont aucun effet juridique. En principe, il convient d'éviter ce genre d'observations, une insuffisance procédurale de ce type pouvant entraîner une incertitude juridique pendant la phase nationale et désavantager tant le titulaire du brevet que l'opposant.

### 3.2 Exigences de forme

Dans l'affaire **T 199/92**, la chambre était appelée à statuer sur la recevabilité d'une opposition. L'acte d'opposition avait été déposé, mais il y manquait une page, que l'opposant n'a communiquée qu'après avoir reçu un appel téléphonique de l'OEB attirant son attention sur cette irrégularité. Se référant à la décision **T 289/91** (JO OEB 1994, 649), la chambre a estimé qu'elle pouvait soulever la question de la recevabilité d'une opposition, si elle avait de bonnes raisons de le faire. Dans la décision **T 289/91**, la même chambre, de composition différente, avait déjà estimé que la recevabilité de l'opposition doit être établie d'office, ceci étant du point de vue des règles de procédure une condition indispensable pour que puisse être examinée quant au fond la décision de la division d'opposition faisant l'objet d'un recours. En rendant sa décision, la

Begriff "Angabe" in Regel 55 c) EPÜ nach ständiger Rechtsprechung bedeute, daß für einen Patentinhaber ohne unzumutbaren Aufwand nachvollziehbar sein müsse, was in der Einspruchsschrift gegen sein Patent vorgebracht werde. Dieses Erfordernis schließe allerdings nicht aus, daß dem Patentinhaber ein gewisser Interpretationsaufwand abverlangt werden könne. Die Kammer ging aufgrund eines Abwägens der Wahrscheinlichkeit davon aus, daß der Beschwerdegegner ohne weiteres hätte genau erkennen können, auf welche Weise der Einsprechende die Patentansprüche in der erteilten Fassung wegen mangelnder erfindersicher Tätigkeit angegriffen habe. Sie befand, daß die Einspruchsschrift den Erfordernissen der Regel 55 c) EPÜ entsprochen habe und der Einspruch somit zulässig gewesen sei.

### 3.3 Identifizierbarkeit des Einsprechenden

In der Sache **T 548/91** hatte der Beschwerdegegner Zweifel an der Identität des wahren Einsprechenden geäußert. Er machte mangelndes Interesse geltend und berief sich u. a. auf die persönlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers (fachlicher und beruflicher Hintergrund, Alter), um seiner Forderung nach einer eidesstattlichen Erklärung Nachdruck zu verleihen, mit der die Frage der angeblichen Identität geklärt werden sollte; dabei deutete er an, daß der Beschwerdeführer nicht der wahre Einsprechende sein könne. Die Kammer folgte der Entscheidung T 289/91 und vertrat die Auffassung, daß die Partei, die eine eidesstattliche Erklärung verlange, zumindest konkrete Gründe für den Verdacht anzuführen habe, daß der Einsprechende in Wirklichkeit im Namen eines bestimmten Dritten gehandelt habe. Wie die Kammer weiter feststellte, geht Artikel 99 EPÜ von der Prämisse aus, daß jemand, der Einspruch einlege, im eigenen Namen handle.

In der Sache **T 590/93** (ABI. EPA 1995, 337) vertrat die Kammer die Auffassung, daß Beweismittel, die die persönlichen Verhältnisse eines Einsprechenden betreffen, für sich allein genommen nicht ausreichen, um die Glaubwürdigkeit seiner nach Regel 55 a) EPÜ angegebenen Identität zu erschüttern. Dessen Identität könne nur aufgrund überzeugender Beweise, daß eine andere natürliche oder juristische Person der wahre Einsprechende sei, angezweifelt werden. Der Einspruch gegen das Patent war von einem Angestellten einer Rechts- und Steuerberatungskanzlei

stand, without undue burden, the case that is being made against his patent in the notice of opposition. This requirement does not exclude the possibility that a patentee may have to undertake a certain amount of interpretation. The board was prepared to accept in this case that, on the balance of probabilities, the respondent could readily have understood the precise nature of the obviousness attack that the opponent had made against the claims as granted. The board found the notice of opposition to have been in compliance with the requirements of Rule 55(c) EPC, and thus the opposition to have been admissible.

### 3.3 Identifiability of opponent

In **T 548/91** the respondent had contended that the appellant's identity as the true opponent was in doubt. He invoked a lack of interest, referring inter alia to the appellant's personal circumstances, such as technical and professional background or age, to support a request for a sworn statement to clear an alleged identity question implying that the appellant could not be the true opponent. The board, concurring with the finding of T289/91, held that a minimum to be required from the objecting party requesting a sworn statement would be to submit concrete reasons to suspect that the opponent in fact acted on behalf of a particular third party. The board went on to note that Article 99 EPC means that there is a presumption that any person who submits an opposition also acts on his own behalf.

In case **T 590/93** (OJ EPO 1995, 337) the board held that evidence relating to an opponent's personal circumstances is insufficient, in itself, to undermine the credibility of his stated identity under Rule 55(a) EPC. This identity can only be challenged by cogent evidence that another legal/natural person is the true opponent. The opposition against the patent had been filed by an employee in a firm of law and tax consultants, not a "Rechtsanwalt". In reaching its decision, the board stated that it follows from the expression "any person" used in

chambre a relevé que, conformément à la jurisprudence établie, le terme "indication" dans la version anglaise de la règle 55 c) CBE signifie que le titulaire du brevet doit pouvoir comprendre, sans effort excessif, pourquoi une opposition a été formée contre son brevet. Cette exigence n'exclut pas la possibilité, pour le titulaire du brevet, de devoir faire un certain effort d'interprétation. La chambre était disposée à reconnaître en l'espèce, après avoir soupesé les probabilités, que l'intimé aurait pu facilement comprendre la nature précise de l'action engagée par l'opposant en raison du caractère évident des revendications du brevet. La chambre a conclu que l'acte d'opposition satisfaisait aux exigences de la règle 55 c) CBE et a déclaré l'opposition recevable.

### 3.3 Identifiabilité de l'opposant

Dans l'affaire **T 548/91**, l'intimé a émis des doutes quant à l'identité de l'opposant. Il a invoqué une absence d'intérêt, citant notamment les compétences techniques et professionnelles et l'âge du requérant, à l'appui d'une demande de déclaration sous serment pour dissiper tout doute sur l'identité du requérant, qui ne serait pas le véritable opposant. Conformément à la décision rendue dans l'affaire T 289/91, la chambre a estimé que la partie qui soulève une objection et demande une déclaration faite sous serment doit au minimum exposer les raisons concrètes qui l'amènent à soupçonner l'opposant d'agir pour le compte d'un tiers. La chambre a par ailleurs relevé que l'article 99 CBE signifie que toute personne qui fait opposition est présumée agir pour son propre compte.

Dans l'affaire **T 590/93** (JO OEB 1995, 337), la chambre a estimé qu'il ne suffit pas de fournir une preuve de la position personnelle d'un opposant pour pouvoir par là-même ébranler la crédibilité d'une identité établie en vertu de la règle 55a) CBE. Cette identité ne peut être contestée que s'il est prouvé de manière convaincante que c'est une autre personne morale/physique qui est le véritable opposant. C'est un employé, et non un "Rechtsanwalt" (avocat) d'un cabinet de conseils juridiques et de conseils fiscaux qui avait formé l'opposition contre le

eingelegt worden, der jedoch selbst kein Rechtsanwalt war. Die Kammer hielt in ihrer Entscheidung fest, daß das EPA kraft des in Artikel 99 (1) EPÜ verwendeten Ausdrucks "jeder-mann" Erklärungen zur Identität eines Einsprechenden ohne weiteres akzeptieren dürfe und nicht verpflichtet sei, dessen wahre Identität auszuforschen, indem es die Richtigkeit seiner Angaben und Erklärungen nach Regel 55 a) in Verbindung mit Regel 26 (2) c) EPÜ aufgrund bloßer Zweifel an oder Mutmaßungen über die von ihm angegebene Identität in Frage stelle. Werde jedoch die Richtigkeit solcher Identitätsangaben anhand überzeugender Beweismittel in Frage gestellt, so könne es durchaus gerechtfertigt sein, den Einsprechenden aufzufordern, seine wahre Identität - etwa in Form einer schriftlichen Erklärung unter Eid - nachzuweisen.

### 3.4 Begründung und Beweislast

In der Sache **T 1019/92** stellte die Kammer fest, daß es eine objektive Frage ist, ob eine Einspruchsschrift das Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ durch Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel erfüllt, und daß hierüber zum Zeitpunkt ihrer Einreichung bzw. (bei Änderungen der Einspruchsschrift) nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist zu befinden ist. Wie die Kammer betonte, kann eine Einspruchsschrift, die das oben genannte Erfordernis zum maßgeblichen Zeitpunkt objektiv erfüllt hat, nicht dadurch unzulässig werden, daß sich ein Einsprechender - wie in dieser Sache - zur Untermauerung seiner Argumentation später auf Unterlagen zum Stand der Technik beruft, die in der Einspruchsschrift nicht erwähnt waren.

### 3.5 Erklärung über den Umfang des Einspruchs

In der Sache **T 1019/92** wurde entschieden, daß das Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ, wonach die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber zu enthalten hat, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird, erfüllt ist, wenn explizit beantragt wird, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Bei einem Antrag des Einsprechenden auf Widerruf des Patents in vollem Umfang führt nach

Article 99(1) EPC that the EPO is fully entitled to take declarations of identity at their face value, and is not obliged to make inquiries into an opponent's real identity by questioning the veracity of his declaration and statements under Rule 55(a) in combination with Rule 26(2)(c) EPC merely on the basis of doubts or suspicions about the veracity of the opponent's actual declared identity. If, however, the veracity of the statements of identity is challenged on the basis of cogent evidence, an invitation to the named opponent to provide evidence as to his "true identity", for example by a sworn statement, could be justified.

### 3.4 Substantiation and burden of proof

In **T 1019/92** the board stated that the question of whether a notice of opposition fulfils the requirement of Rule 55(c) EPC that it indicate the facts, evidence and arguments presented in support of the grounds on which the opposition is based is an objective one which has to be judged at the date of filing or (if the notice is amended) at the expiry of the nine-month opposition period. The board emphasised that even if, as in this case, an opponent subsequently relies upon prior art material not mentioned in the notice of opposition to support his line of argument, this cannot render that notice of opposition inadmissible if at the relevant date it complied on an objective basis with the requirement stated above.

### 3.5 Indication of extent of opposition

In **T 1019/92** the requirement of Rule 55(c) EPC that the notice of opposition must state the extent to which the patent is opposed under Rule 55(c) EPC was found to be met by an explicit request that the patent be revoked in its entirety. The board held that, in these circumstances, if an opponent requests revocation of the patent in its entirety, then the fact that no specific prior art material is cited against a dependent claim

brevet. Dans sa décision, la chambre a déclaré qu'il découle de l'expression "toute personne" utilisée à l'article 99(1) CBE que l'OEB est parfaitement en droit d'accepter telles quelles les déclarations d'identité et qu'il n'est pas tenu de rechercher l'identité réelle d'un opposant en mettant en question la véracité des indications fournies par celui-ci en vertu de la règle 55a) ensemble la règle 26(2)c) CBE, simplement parce que certains ont émis des doutes au sujet de l'identité déclarée par l'opposant, suspectée de ne pas être son identité réelle. Toutefois, si une autre partie conteste la véracité de ces déclarations faites par l'opposant au sujet de son identité en produisant des preuves suffisamment concluantes, il pourrait être justifié d'inviter ce soi-disant opposant à prouver sa véritable identité, en lui demandant par exemple de produire une déclaration faite sous la foi du serment.

### 3.4 Motivation et charge de la preuve

Dans la décision **T 1019/92**, la chambre a déclaré que la question de savoir si un acte d'opposition satisfait à l'exigence de la règle 55c) CBE en exposant les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, est une question objective qu'il y a lieu de régler à la date du dépôt ou (si l'acte d'opposition a été modifié) à l'expiration du délai d'opposition de neuf mois. La chambre a souligné que même lorsque, comme en l'espèce, un opposant invoque par la suite des pièces appartenant à l'état de la technique, qui n'ont pas été mentionnées dans l'acte d'opposition, pour étayer son argumentation, l'acte d'opposition n'en est pas pour autant irrecevable, dès lors qu'il satisfait à la date voulue, sur une base objective, à l'exigence susmentionnée.

### 3.5 Indication de l'étendue de l'opposition

Dans l'affaire **T 1019/92**, la chambre a décidé qu'une demande explicite de révocation du brevet dans sa totalité satisfaisait à l'exigence de la règle 55c) CBE, selon laquelle l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause. Dans ces conditions, la chambre a estimé que lorsqu'un opposant demande la révocation du brevet dans sa totalité, le fait

Ansicht der Kammer die Tatsache, daß einem abhängigen Anspruch keine konkrete Vorveröffentlichung entgegengehalten wird, nicht dazu, daß dieser Anspruch aus dem Einspruch ausgenommen wird.

#### 4. Umfang der Prüfung

Patentansprüche, deren Gegenstand nicht angefochten wurde, sind im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht daraufhin zu prüfen, ob sie mit den Erfordernissen des EPÜ vereinbar sind (s. G 9/91, ABI. EPA 1993, 408 und T 588/90).

In der Sache **T 968/92** entschied die Kammer, daß das auch dann gilt, wenn im Einspruchsbeschwerdeverfahren ein neuer Anspruch vorgelegt wird, der seinem Inhalt nach einem erteilten Anspruch voll entspricht, weil lediglich die im erteilten Anspruch enthaltenen Rückbeziehungen auf einen anderen erteilten Anspruch dadurch aufgelöst wurden, daß die Merkmale des anderen Anspruchs im neu formulierten übernommen wurden.

#### 5. Kostenverteilung

In der Sache **T 324/91** wurde ein Dokument erst während des Beschwerdeverfahrens eingeführt. Der Beschwerdegegner/Patentinhaber beantragte eine anderweitige Verteilung der Kosten. Die Kammer wies den Antrag mit der Begründung ab, selbst wenn die Einführung des Dokuments zu einer neuen Einspruchsbegründung geführt hätte, wären die Kosten erst dann anders zu verteilen, wenn die Änderung der Argumentation einen Mißbrauch des Verfahrens darstellen würde.

In der Sache **T 705/92** wurde ein wesentliches Dokument ebenfalls erst im Beschwerdeverfahren eingereicht. Die Kammer ließ es zu dem Verfahren zu. Dabei vertrat sie die Auffassung, daß dem Patentinhaber durch die erstmalige Einreichung des Dokuments im Beschwerdeverfahren und dessen Zulassung zum Verfahren unweigerlich höhere Kosten für die Verteidigung seines Patents entstünden, als dies bei rechtzeitiger Einreichung der Fall gewesen wäre, zumal die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wurde. Die Kammer entschied, daß der Patentinhaber aus Gründen der Billigkeit eindeutig Anspruch darauf habe, für derartige zusätzliche Kosten entschädigt zu werden.

does not exclude that claim from the opposition.

#### 4. Extent of examination

Claims covering unopposed subject-matter are not to be examined as to their compatibility with the requirements of the EPC during opposition appeal proceedings (see G 9/91, OJ EPO 1993, 408, and T 588/90).

In **T 968/92** the board held that this also applied even if, during opposition appeal proceedings, a new claim is filed which in substance conforms fully to a claim as granted, the only difference being that the references in the claim as granted to another granted claim were rendered unnecessary by the fact that the features of the other claim were taken over in the re-worded claim.

#### 5. Apportionment of costs

In **T 324/91** a document had not been filed until appeal proceedings had begun. The opponents/patent proprietors requested that the costs be apportioned differently. The board refused on the grounds that even if the filing of the document had given rise to new grounds for opposition, costs would only need to be apportioned differently if the change in the argumentation constituted an abuse of proceedings.

In **T 705/92** a relevant document was filed for the first time during the appeal proceedings. The board admitted it into the proceedings. The board was of the opinion that the filing of the document for the first time during the appeal proceedings, and its subsequent admission into the proceedings, would inevitably increase the costs incurred by the patent proprietor in defending his patent - especially since the case was to be remitted to the opposition division - compared with the normal costs which would have been incurred by the patent proprietor if the document had been filed in due time. In the board's judgment, the patent proprietor is clearly entitled as a matter of equity to be compensated in respect of such additional costs.

qu'aucun document particulier de l'état de la technique n'ait été invoqué à l'encontre d'une revendication dépendante n'exclut pas celle-ci de l'opposition.

#### 4. Etendue de l'examen

Lors de la procédure de recours sur opposition, il n'y a pas lieu que les revendications comprenant un objet qui n'est pas visé par l'opposition soient examinées quant à leur conformité aux conditions de la CBE (cf. G 9/91, JO OEB 1993, 408, et T 588/90).

Dans l'affaire **T 968/92**, la chambre a conclu que ce principe s'applique également lorsqu'une nouvelle revendication est déposée lors de la procédure de recours sur opposition, dont le contenu correspond intégralement à celui de la revendication du brevet délivré, car seuls les renvois, dans la revendication délivrée, à une autre revendication délivrée sont annulés par la reprise des caractéristiques de l'ancienne revendication dans celle qui est nouvellement formulée.

#### 5. Répartition des frais

Dans l'affaire **T 324/91**, un document n'a été présenté qu'au cours de la procédure de recours. L'intimé/titulaire du brevet a requis une répartition des frais différente. La chambre a rejeté cette requête au motif que même si le document avait constitué un nouveau motif d'opposition, il aurait fallu que les nouveaux moyens invoqués constituent un détournement de procédure pour qu'une autre répartition des frais soit ordonnée.

Dans la décision **T 705/92**, un document pertinent a été déposé pour la première fois lors de la procédure de recours. Il a été admis dans la procédure. La chambre a estimé que le dépôt de ce document pour la première fois lors de la procédure de recours, ainsi que son admission dans la procédure, ont inévitablement pour effet d'augmenter les coûts qui incombent au titulaire pour défendre son brevet, d'autant que l'affaire devait être renvoyée devant la division d'opposition, alors que si le document avait été présenté dans les délais, les frais encourus par le titulaire du brevet auraient été normaux. De l'avis de la chambre, l'équité exige que le titulaire du brevet obtienne une compensation par rapport à cette majoration des coûts.

In der Sache **T 867/92** (ABI. EPA 1995, 126) waren die Ansprüche während des Einspruchsverfahrens geändert worden. 18 Monate nach der Änderung der Ansprüche gab der Beschwerdeführer/Einsprechende in der Beschwerdebegründung einen neuen Stand der Technik an. Die Kammer stellte fest, daß das EPÜ für die Angabe eines neuen Stands der Technik im Anschluß an eine Änderung der Ansprüche keine Frist vorschreibt. Ein Einsprechender, der einen neuen Stand der Technik mit erheblicher Verspätung angebe, ohne diese Verspätung näher zu begründen, müsse aber damit rechnen, daß er die durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung, in der die Sache aufgrund des neuen Dokuments nicht abgeschlossen werden könne, dem Patentinhaber erwachsenden Kosten zu tragen habe. Da aber kein Grund zu der Annahme bestehe, daß der Beschwerdeführer/Einsprechende das Verfahren im betreffenden Fall absichtlich mißbraucht habe, hatte er nach Auffassung der Kammer nicht alle Kosten zu tragen, die dem Vertreter des Beschwerdegegners durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Kammer entstanden sind; vielmehr habe es der Billigkeit entsprochen, daß der Beschwerdeführer die Hälfte dieser Kosten zu tragen habe.

## E. Beschwerdeverfahren

### 1. Allgemeines

#### 1.1 Verfahrensrechtliche Stellung von Beteiligten am Beschwerdeverfahren

##### 1.1.1 Wechsel der Einspruchsgründe

In der Sache **T 937/91** (s. S. 113) wurde ein Einspruch gegen ein europäisches Patent eingelegt und damit begründet, daß sein Gegenstand nach Artikel 52 bis 57 EPÜ nicht patentierbar sei. Im Einspruchsverfahren wurde jedoch nur der Einwand mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit in bezug auf die unabhängigen Ansprüche substantiiert. Im anschließenden Beschwerdeverfahren hielt die Kammer den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Artikel 52 (2) d) EPÜ *prima facie* für nicht patentierbar. Damit stellte sich die Frage, ob die Kammer befugt war, diesen neuen Einwand ohne Zustimmung des Patentinhabers von sich aus geltend zu machen.

In **T 867/92** (OJ EPO 1995, 126) the claims had been amended during the opposition proceedings. Eighteen months after the claims had been amended the appellant/opponent cited in the statement of grounds of appeal a new prior art document. The board held that the EPC does not impose a time limit for citing new prior art in response to an amendment of the claims. However, an opponent who cites new prior art with a considerable delay with no special reason justifying the delay runs the risk of having to bear the proprietor's costs incurred in attending oral proceedings which cannot bring the case to an end because of the new citation. However, as there was no suggestion that the appellant/opponent wilfully abused the procedure in the present case, the board considered that the appellant should not have to pay all the costs incurred by the respondent's representative in attending the oral proceedings held before the board, but that it would be equitable to order the appellant to pay half those costs.

## E. Appeal procedure

### 1. General issues

#### 1.1 The procedural position of parties to the appeal proceedings

##### 1.1.1 Change in the grounds for opposition

In **T 937/91** (see page 113) an opposition was filed against a European patent on the ground that its subject-matter was not patentable within the terms of Articles 52 to 57 EPC. However, only the objections of lack of novelty and lack of inventive step were substantiated during the opposition proceedings with respect to the independent claims. In the following appeal procedure, the board of appeal expressed the opinion that the subject-matter of claim 1 seemed *prima facie* to be not patentable under Article 52(2)(d) EPC. The question therefore arose whether the board was entitled to raise this fresh objection of its own motion without the approval of the patentee.

Dans l'affaire **T 867/92** (JO OEB 1995, 126), les revendications avaient été modifiées lors de la procédure d'opposition. Dix-huit mois plus tard, le requérant/opposant a cité un nouveau document de l'état de la technique dans son mémoire exposant les motifs du recours. De l'avis de la chambre, la CBE ne fixe pas de délai pour citer une nouvelle antériorité en réponse à une modification des revendications. Toutefois, un opposant citant une nouvelle antériorité très tardivement, sans raisons particulières, court le risque d'avoir à supporter tout ou partie des frais encourus par le titulaire du brevet du fait de sa participation à une procédure orale qui n'a pu mettre fin à l'affaire en raison de la nouvelle antériorité citée. Toutefois, dans la mesure où rien ne donne à penser qu'en l'espèce, le requérant ait commis volontairement un détournement de procédure, la chambre estime que celui-ci ne devrait pas avoir à payer la totalité des frais encourus par le mandataire de l'intimé pour participer à la procédure orale qui a eu lieu devant la chambre, et qu'il serait équitable d'ordonner que le requérant paie la moitié de ces frais.

## E. Procédure de recours

### 1. Questions générales

#### 1.1 Statut des parties dans la procédure de recours

##### 1.1.1 Modification des motifs d'opposition

Dans l'affaire **T 937/91** (cf. page 113), une opposition a été formée contre un brevet européen au motif que son objet n'est pas brevetable au regard des articles 52 à 57 CBE. Or, seules les objections d'absence de nouveauté et d'activité inventive ont été motivées lors de la procédure d'opposition en ce qui concerne les revendications indépendantes. Lors de la procédure de recours qui s'ensuivit, la chambre a estimé qu'à première vue, l'objet de la revendication 1 ne semblait pas brevetable conformément à l'article 52(2)d) CBE. La question était donc de savoir si la chambre avait le pouvoir de soulever d'office cette nouvelle objection, sans le consentement du titulaire du brevet.



In den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 wurde der Begriff "Einspruchsgründe" nicht näher analysiert, und die Kammer vertrat die Auffassung, daß zwei Interpretationen des Begriffs möglich seien: Auf der einen Seite könne man die drei in Artikel 100 a), b) und c) EPÜ genannten Einspruchsgründe jeweils als einen separaten Einspruchsgrund betrachten (so: T 503/90, T 588/90, T 796/90, T 166/91, T 381/91). Nach Ansicht der Kammer besteht jedoch zwischen dem Einwand, daß der Gegenstand eines Anspruchs nicht neu ist, und etwa dem, daß die Erfindung gegen die öffentliche Ordnung verstößt, kein logischer Zusammenhang, der darauf schließen läßt, daß es sich um ein und denselben "Grund" handelt. Der anderen Interpretation zufolge wären im Beschwerdeverfahren nur die effektiven Gründe (Neuheit, erfinderische Tätigkeit usw.) zu behandeln, die in der Einspruchsschrift gemäß Regel 55 c) EPÜ substantiiert oder - in Ausnahmefällen - durch die Einspruchsabteilung von Amts wegen geltend gemacht werden. Diese enge Auslegung hätte nach Ansicht der Kammer jedoch eine Einschränkung der Amtsermittlungspflicht nach Artikel 114 (1) EPÜ zur Folge, die weit über eine vernünftige Auslegung dieses Artikels hinausgehen würde.

Die Kammer hielt die Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 für auslegungsbedürftig und legte der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor:

"Kann eine Beschwerdekammer in einer Sache, in der auf der Grundlage des Artikels 100 a) EPÜ Einspruch gegen ein Patent eingelegt, dieser aber nur mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ begründet wird, von Amts wegen den Einspruchsgrund in das Verfahren einführen, daß der Gegenstand der Ansprüche nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (2) EPÜ erfüllt?"

Die Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 1/95** anhängig.

In der Entscheidung **T 18/93** legte die Kammer den Begriff "Einspruchsgründe" aus: Die Einspruchsabteilung hatte sich bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit im wesentlichen auf das Dokument gestützt, das als nächstliegender Stand der Technik galt. In der Beschwerdebegründung berief sich der Beschwerdeführer (Einsprechende) erstmals auf mehrere andere

In decisions G 9/91 and G 10/91, the concept of "grounds for opposition" was not further elaborated and the board was of the opinion that there were two possible interpretations. One would be to consider that each of the three grounds for opposition mentioned in paragraphs (a), (b) and (c) respectively of Article 100 EPC represent a separate ground for opposition (see T 503/90, T 588/90, T 796/90, T 166/91, T 381/91). However, in the board's view there did not seem to be any logical connection between, for example, the objection that the subject-matter of a claim was not new and the objection that the invention was contrary to "ordre public" which could justify the conclusion that they were one and the same "ground". The other would be to consider that only the effective grounds (novelty, inventive step, etc.) substantiated in the notice of opposition filed pursuant to Rule 55(c) EPC or, in exceptional cases only, raised "ex officio" by the opposition division should be considered in appeal proceedings. This narrow interpretation would result, in the board's opinion, in a limitation of the obligation of the European Patent Office to examine the facts of its own motion provided for by Article 114(1) EPC, which would surely go far beyond a reasonable interpretation of this article.

The board considered that there was a need for an interpretation of decisions G 9/91 and G 10/91 and therefore referred the following question to the Enlarged Board of Appeal:

"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 as **G 1/95**.

In **T 18/93** the board gave an interpretation of the concept of "grounds for opposition": The opposition division had considered novelty and inventive step, mainly on the basis of the document regarded as the closest state of the art. In the statement of grounds of appeal the appellant (opponent) cited a number of other publications for the first time on the basis of which they submitted that

Dans les décisions G 9/91 et G 10/91, la notion de "motifs d'opposition" n'avait pas été explicitée; selon la chambre, deux interprétations sont possibles, l'une d'elle revenant à considérer que chacun des trois motifs d'opposition mentionnés aux lettres a), b) et c) respectivement de l'article 100 CBE représente un motif d'opposition distinct (comme dans les décisions T 503/90, T 588/90, T 796/90, T 166/91, T 381/91). Cependant, aucun lien logique n'existe, apparemment, entre l'objection selon laquelle l'objet d'une revendication est dénué de nouveauté et l'objection selon laquelle l'invention est contraire à "l'ordre public", qui pourrait justifier la conclusion qu'il s'agit là d'un seul et même "motif". Selon la seconde interprétation possible, seuls les motifs (nouveauté, activité inventive, etc.) effectivement fondés dans l'opposition formée conformément à la règle 55c) CBE ou - mais uniquement à titre exceptionnel - invoqués d'office par la division d'opposition, méritent d'être examinés lors de la procédure de recours. Cette interprétation restrictive reviendrait, de l'avis de la chambre, à limiter l'obligation faite par l'article 114(1) CBE à l'Office européen des brevets de procéder à l'examen d'office des faits, ce qui semble aller bien au-delà d'une interprétation raisonnable de cet article.

Estimant qu'il est nécessaire d'interpréter les décisions G 9/91 et G 10/91, la chambre a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante :

"Lorsqu'une opposition formée contre un brevet au titre de l'article 100a) CBE est fondée uniquement sur l'absence de nouveauté et d'activité inventive conformément aux articles 54 et 56 CBE, une chambre de recours peut-elle, d'office, introduire dans la procédure le motif selon lequel l'objet des revendications ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 52(2) CBE ?"

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

Dans la décision **T 18/93**, la chambre a interprété l'expression "motifs d'opposition" : la division d'opposition avait examiné la nouveauté et l'activité inventive essentiellement sur la base d'un document considéré comme l'état de la technique le plus proche. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant (opposant) a, pour la première fois, cité plusieurs autres publications, ce

Veröffentlichungen und brachte vor, daß auf der Grundlage dieser Dokumente eine nochmalige Neuheitsprüfung stattfinden müsse. Der Beschwerdegegner verwahrte sich ausdrücklich gegen die Einbeziehung mangelnder Neuheit als "neuen Grund". Er machte geltend, daß man den Einwand mangelnder Neuheit als "neuen Einspruchsgrund" zu betrachten habe, der innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist nicht ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sei; ein solcher Grund könne nicht ohne Einverständnis des Beschwerdegegners in das Beschwerdeverfahren eingebracht werden; dieses Einverständnis wurde verweigert.

Die Kammer vertrat den Standpunkt, daß es in der Entscheidung G 9/91 ausdrücklich um "alle in Artikel 100 a) - c) EPÜ genannten Einspruchsgründe" gehe, d. h. um die drei darin ausdrücklich aufgeführten Gründe. Es entbehre daher jeder Grundlage, den aus der obigen Argumentation herleitbaren Begriff auf separate "Gründe" innerhalb ein und derselben Kategorie von Einspruchsgründen auszudehnen, zumal sowohl Einwände gegen die Neuheit als auch solche gegen die erfinderische Tätigkeit unter Artikel 52 (1) EPÜ fielen. In den Artikeln 54 (1) und 56 EPÜ sei lediglich festgelegt, welche Anforderungen an die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit gestellt würden; diese Anforderungen hingen im übrigen mit der allgemeinen Frage der Patentierbarkeit vor dem Hintergrund des Stands der Technik nach Artikel 54 (2) bis (5) EPÜ und infolgedessen mit ein und demselben Einspruchsgrund im obigen Sinne zusammen. Außerdem beziehe sich die Entscheidung G 9/91 nicht auf den Fall, daß eine Einspruchsabteilung die Frage der Neuheit bereits behandelt und ihre diesbezügliche Auffassung in der angefochtenen Entscheidung begründet habe.

In der Sache **T 758/90** stellte die Kammer fest, daß es sich aus G 9/91 oder G 10/91 nicht zweifelsfrei ableiten läßt, ob Einspruchsgründe, die von der Einspruchsabteilung überprüft, aber nur von einem Einsprechenden vorgebracht und von einem anderen Einsprechenden, der einziger Beschwerdeführer ist, im Beschwerdeverfahren aufgegriffen wurden, durch die Kammer nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden können. Die Kammer konnte allerdings die Frage offenlassen, da diese Gründe nicht entscheidungserheblich waren.

novelty should be reconsidered. The respondents expressly rejected consideration of the "fresh ground" of lack of novelty. They submitted that the objection of lack of novelty should be regarded as a "new ground for opposition" which had not been properly submitted and substantiated during the nine-month opposition term, and that such a ground could not be admitted into the appeal without the respondents' consent, which was refused in the present case.

The board was of the opinion that decision G 9/91 clearly referred to "all the grounds for opposition set out in Article 100(a) to (c)", i.e. to the three grounds which are expressly set out therein. Thus there was no basis for extending the concept derivable from the above reasoning to separate "grounds" within one of these categories of grounds of opposition. In particular, objections in respect of novelty and inventive step were both objections under Article 52(1) EPC. Article 54(1) EPC and Article 56 EPC contained only the definitions of the requirements for novelty and inventive step, which requirements moreover related to the common issue of patentability with respect to the state of the art as defined in Article 54(2) to (5) EPC and therefore to the same ground for opposition in the above sense. In addition, decision G 9/91 did not relate to a situation where the opposition division had already dealt with the issue of novelty and had given reasons for its finding on that point in the decision under appeal.

In **T 758/90** the board held that it was not possible to deduce with complete certainty from G 9/91 or G 10/91 whether grounds for opposition which had been considered by the opposition division but submitted by one opponent only and which had been taken up by a different opponent as the sole appellant could only be examined by the board with the agreement of the patentee. However, the board was able to leave this question unanswered as the relevant grounds were not material to the decision.

qui l'a amené à demander le réexamen de la nouveauté. S'opposant expressément à l'examen du "nouveau motif" relatif à l'absence de nouveauté, l'intimé a fait valoir que l'objection relative à l'absence de nouveauté doit être considérée comme un "nouveau motif d'opposition" qui n'a pas été dûment déposé ni fondé au cours du délai d'opposition de neuf mois, et qu'un tel motif ne peut être admis dans la procédure de recours sans le consentement de l'intimé, qui n'a pas été donné en l'espèce.

Selon la chambre, la décision G 9/91 se réfère clairement à "l'ensemble des motifs d'opposition énoncés à l'article 100a), b) et c) CBE", c'est-à-dire aux trois motifs qui y sont expressément indiqués. Ainsi, rien ne permet d'étendre la notion de "motifs d'opposition", qui découle de l'argumentation précitée, à des "motifs" distincts relevant de l'une de ces catégories de motifs d'opposition. En particulier, les objections relatives à la nouveauté et à l'activité inventive sont toutes deux soulevées au titre de l'article 52(1) CBE. Quant aux articles 54(1) et 56 CBE, ils définissent simplement les exigences relatives à la nouveauté et à l'activité inventive, qui, de plus, ont trait au problème général de la brevetabilité par rapport à l'état de la technique tel que défini à l'article 54 CBE, paragraphes 2) à 5), et concernent donc le même motif d'opposition au sens précité. En outre, dans l'affaire G 9/91, la division d'opposition n'avait pas déjà examiné la question de la nouveauté, ni motivé sa conclusion sur ce point dans la décision faisant l'objet du recours.

Dans l'affaire **T 758/90**, la chambre a déclaré que les décisions G 9/91 ou G 10/91 ne permettent pas de répondre avec certitude à la question de savoir si le consentement du titulaire du brevet est nécessaire pour que la chambre puisse examiner les motifs d'opposition soulevés lors de la procédure d'opposition par un opposant seulement, puis repris dans la procédure de recours par un autre opposant agissant en qualité de requérant. La chambre a laissé cette question en suspens, puisque ces motifs n'étaient pas déterminants pour rendre la décision.

### 1.1.2 Umfang der Anfechtung des Patents

In der Entscheidung **T 788/90** (ABI. EPA 1994, 708) hat die Kammer einen Grundsatz für alle die Fälle aufgestellt, in denen der Patentinhaber selbst Einspruch einlegt.

Zwar hat die Große Beschwerdekammer in der Sache **G 9/93** (ABI. EPA 1994, 891) die frühere, durch die Entscheidung G 1/84 begründete Rechtsprechung aufgehoben und entschieden, daß der Einspruch eines Patentinhabers gegen sein eigenes Patent unzulässig ist, sie hat jedoch auch bestimmt, daß ihre Entscheidung nicht auf Einsprüche angewandt werden soll, die vor der Bekanntmachung der Entscheidung eingelegt wurden.

Somit war der "Ex-parte-Einspruch" in dieser Sache (Einspruch durch den Patentinhaber) nach den Grundsätzen der Entscheidung G 1/84 zu behandeln und der Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln. Infolgedessen kann die Kammer über die Anträge der Beteiligten hinaus sämtliche Patentansprüche prüfen, auch wenn einige davon in der Einspruchsschrift überhaupt nicht in Frage gestellt wurden. Sie ist dabei nicht auf die zur Stützung des Einspruchsgrundes angezogenen Beweismittel beschränkt und kann weitere heranziehen, auch wenn diese vom Einsprechenden/Patentinhaber gar nicht angeführt wurden.

### 1.1.3 Beitritt im Beschwerdeverfahren

In der Entscheidung G 4/91 (ABI. EPA 1993, 707) hatte die Große Beschwerdekammer festgestellt, daß eine Beitrittserklärung, die während der zweimonatigen Frist für die Beschwerdeeinlegung abgegeben wird, keine Wirkung hat, wenn keine Beschwerde eingelegt wird.

Damit war allerdings noch nicht geklärt worden, ob die Vorschrift des Artikels 105 EPÜ auch im Beschwerdeverfahren anwendbar ist oder nicht. In T 27/92 hatte eine Kammer der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob ein Beitritt zum Einspruchsverfahren während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig ist. Da allerdings der Beitrittende seinen Beitritt zurücknahm, wurde dieses Verfahren (G 6/93) eingestellt.

### 1.1.2 Extent to which the patent is contested

In **T 788/90** (OJ EPO 1994, 708) the board set out a principle for all self-opposition cases.

In **G 9/93** (OJ EPO 1994, 891) although the Enlarged Board of Appeal overturned the ruling in G 1/84 and decided that a patent could not be opposed by its own proprietor, it also decided that this should not apply to notices of opposition filed before publication of the present decision.

The present ex parte opposition (notice of opposition filed by the proprietor) thus had to be examined in accordance with the principles established by decision G 1/84 and as a result the board of appeal had to proceed with an examination of the facts of its own motion. Consequently, the board could go beyond the requests submitted by the parties and examine the claims in their entirety, even though some of them clearly had not been opposed in the notice of opposition. Furthermore, the board was not limited to the evidence submitted in support of the opposition alone, but could cite other evidence even if this new evidence had not been presented by the opponent/proprietor.

### 1.1.3 Intervention during appeal proceedings

In G 4/91 (OJ EPO 1993, 707) the Enlarged Board of Appeal held that a notice of intervention filed during the two-month period for appeal has no legal effect if no appeal is filed.

However, this decision did not settle the matter of whether or not Article 105 EPC was applicable in appeal proceedings as well. In T 27/92 a board had asked the Enlarged Board of Appeal whether intervention in opposition proceedings during pending appeal proceedings was admissible. Since the intervener withdrew its intervention, however, this case was terminated (G 6/93).

### 1.1.2 Etendue de l'opposition formée contre le brevet

Dans la décision **T 788/90** (JO OEB 1994, 708), la chambre a posé un principe pour tous les cas d'opposition formée par le titulaire du brevet.

Bien que dans l'affaire **G 9/93** (JO OEB 1994, 891) la Grande Chambre de recours ait réformé la jurisprudence antérieure établie par la décision G 1/84 et décidé que l'opposition formée par le titulaire à son propre brevet était irrecevable, elle a également décidé que cette décision ne s'appliquait pas aux oppositions formées avant qu'elle ne soit rendue publique.

Il y avait donc lieu d'examiner la présente opposition du type ex parte (opposition formée par le titulaire du brevet), conformément aux principes établis par la décision G 1/84 et, de ce fait, de procéder à l'examen d'office des faits. Par conséquent, la chambre de recours peut aller au-delà des demandes présentées par les parties et examiner l'ensemble des revendications du brevet, même si certaines d'entre elles ne sont manifestement pas mises en cause dans l'acte d'opposition. En outre, elle n'est pas limitée aux seuls moyens de preuve apportés à l'appui du motif d'opposition, mais peut en citer d'autres, même si ces nouveaux moyens n'ont pas été invoqués par l'opposant/breveté.

### 1.1.3 Intervention dans la procédure de recours

Dans la décision G 4/91 (JO OEB 1993, 707), la Grande Chambre de recours avait déclaré qu'une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois demeurerait sans effet lorsqu'aucun recours n'a été formé.

Cette décision ne permet toutefois pas de savoir si la disposition de l'article 105 CBE s'applique également à la procédure de recours. Dans la décision T 27/92, une chambre avait soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir si une intervention est recevable lorsqu'elle est formée pendant une procédure de recours sur opposition en instance. Etant donné que l'intervenant avait retiré sa déclaration d'intervention, cette procédure a été suspendue (G 6/93).

Als im Verfahren T 169/92 zwei Parteien ihren Beitritt im Beschwerdeverfahren erklärten, nahm die Kammer dies zum Anlaß, die Frage erneut der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. In T 338/89 und T 390/90 wurden nämlich unterschiedliche Standpunkte eingenommen: In T 338/89 wurde der Beitritt zugelassen, da nach Regel 66 (1) EPÜ die Vorschrift des Artikels 105 EPÜ analog auf das Beschwerdeverfahren anzuwenden sei. In T 390/90 wurde die analoge Anwendung von Artikel 105 EPÜ auf das Beschwerdeverfahren im Hinblick auf seinen unterschiedlichen Charakter als gerichtliches Verfahren abgelehnt und der Beitritt für unzulässig erklärt. In T 27/92 wurde die Meinung vertreten, die unterschiedliche Natur von Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gehe nicht so weit, daß Artikel 105 auf das Beschwerdeverfahren nicht anwendbar sei.

Nach einer Untersuchung der "Travaux préparatoires" zum EPÜ kam die Große Beschwerdekammer in der darauf ergehenden Entscheidung **G 1/94** (ABI. EPA 1994, 787) zu dem Schluß, daß Artikel 105 EPÜ nach dem Willen des Gesetzgebers auf das Beschwerdeverfahren anzuwenden sei. Der Begriff "Einspruchsverfahren" meine nicht immer nur das erstinstanzliche Verfahren, sondern könne auch auf das Einspruchsverfahren in der zweiten Instanz bezogen werden. Ob dies der Fall sei, sei für jede Vorschrift gesondert im Wege der Auslegung festzustellen. Aus den Travaux préparatoires ergebe sich, daß im Falle von Artikel 105 EPÜ auch die zweite Instanz gemeint sei. Ein Beitritt während des Beschwerdeverfahrens sei somit zulässig.

Die Große Beschwerdekammer untersuchte dann auch die damit zusammenhängende Frage, ob ein Beitretender alle Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ geltend machen könne, auch wenn sie noch nicht von der Einspruchsabteilung geprüft worden seien. Sie bejahte das. Werde ein neuer Einspruchsgrund geltend gemacht, so sollte die Angelegenheit in der Regel an die erste Instanz zurückverwiesen werden, es sei denn, der Patentinhaber wünsche, daß die Sache sofort von der Kammer entschieden werde.

Mit den Fristen für den Beitritt beschäftigte sich die Entscheidung **T 296/93** (s. S. 43 und 133): Der Bei-

When, in T 169/92, two parties gave notice of intervention during the appeal proceedings, the board took the opportunity to refer the question once more to the Enlarged Board of Appeal, as opposing views had been taken in T 338/89 and T 390/90. In T 338/89, the intervention was deemed admissible since, under Rule 66(1) EPC, the provisions of Article 105 EPC apply to appeal proceedings *mutatis mutandis*. In T 390/90 the *mutatis mutandis* application of Article 105 EPC to appeal proceedings was ruled out in view of the different - ie judicial - character of appeal proceedings, and the intervention was held to be inadmissible. In T 27/92 the board had held that the difference in character between opposition and appeal proceedings was not so great that Article 105 could not be applied to appeal proceedings.

After studying the historical documentation relating to the EPC, the Enlarged Board of Appeal came to the conclusion in the resulting decision **G 1/94** (OJ EPO 1994, 787) that it was the intention of the legislator for Article 105 EPC to be applicable to appeal proceedings. The term "opposition proceedings" was not restricted to proceedings at first instance, but could also refer to opposition proceedings at second instance. Each provision had to be interpreted separately in order to establish whether this was the case. It was clear from the historical documentation that Article 105 related to the second instance as well. Intervention during appeal proceedings was therefore admissible.

The Enlarged Board of Appeal also examined the related question of whether an intervener could raise any of the grounds for opposition under Article 100 EPC even if they had not yet been examined by the examining division, and answered it in the affirmative. If a fresh ground for opposition was raised, the case should be remitted to the department of first instance unless the patent proprietor wished the board to rule on it there and then.

**T 296/93** (see page 43 and 133) dealt with the time limits for intervention. The intervener was served with a

La chambre a soumis cette question une nouvelle fois à la Grande Chambre de recours à l'occasion de l'affaire T 169/92, dans laquelle deux parties avaient produit une déclaration d'intervention dans la procédure de recours. Dans les décisions T 338/89 et T 390/90, deux points de vue différents avaient été adoptés : alors que dans l'affaire T 338/89 il avait été fait droit à l'intervention, au motif que la règle 66(1) CBE permet d'appliquer par analogie la prescription de l'article 105 CBE à la procédure de recours, l'intervention avait été déclarée irrecevable dans la décision T 390/90, l'application par analogie de l'article 105 CBE à la procédure de recours ayant été refusée en raison de la différence de nature entre la procédure d'opposition et la procédure de recours, qui est une procédure judiciaire. Dans la décision T 27/92, il a été estimé que la différence de nature entre la procédure d'opposition et la procédure de recours n'était pas telle que l'article 105 CBE ne puisse être appliqué à la procédure de recours.

Après avoir examiné les "Travaux préparatoires" à la CBE, la Grande Chambre de recours a conclu dans sa décision **G 1/94** (JO OEB 1994, 787) qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 105 CBE à la procédure de recours conformément à la volonté du législateur. Par "procédure d'opposition", il ne faut pas entendre uniquement la procédure de première instance, mais il est possible d'entendre aussi la procédure d'opposition en deuxième instance. Pour savoir si tel est le cas, il y a lieu de recourir à l'interprétation de chaque disposition. Il ressort des Travaux préparatoires que dans l'article 105 CBE le terme "procédure d'opposition" se réfère également à la seconde instance. En conséquence, l'intervention dans la procédure de recours est recevable.

La Grande Chambre de recours s'est ensuite penchée sur la question connexe de savoir si l'intervenant peut invoquer tous les motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE, même si la division d'opposition ne les a pas encore examinés. Elle a répondu par l'affirmative. Lorsqu'un nouveau motif d'opposition est invoqué, il convient normalement de renvoyer l'affaire devant la première instance, à moins que le titulaire du brevet ne souhaite que la chambre règle l'affaire immédiatement.

La décision **T 296/93** (cf. page 43 et 133) portait sur le délai d'intervention : le 1<sup>er</sup> juillet 1992, l'intervenant

treteude erhielt am 1. Juli 1992 eine Ladung vor ein nationales Gericht, wobei ihn der Beschwerdeführer aufforderte, eine angebliche Verletzung des strittigen europäischen Patents zu unterlassen. Am 30. September 1992 erhob der Beitretende Widerklage gegen den Beschwerdeführer. Am 29. Dezember 1992 reichte der Beitretende beim EPA eine Beitrittserklärung ein. Seinen Ausführungen zufolge kann nach Artikel 105 EPÜ jeder Dritte beitreten, der nachweist, daß der Patentinhaber ihn aufgefordert hat, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, und der selbst gegen diesen Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze; die beiden alternativen Beitrittsmöglichkeiten schlossen sich nicht gegenseitig aus.

Nach Auffassung der Kammer geht Artikel 105 EPÜ von dem Grundsatz aus, daß die einzige für den Beitritt geltende Frist in dem Moment beginnt, in dem ein Gerichtsverfahren angestrengt wird. Folglich schließen sich die beiden Zeitpunkte, die nach dem ersten bzw. zweiten Satz des Artikels 105 (1) EPÜ als Beginn für die Berechnung der dreimonatigen Beitrittsfrist in Frage kommen, gegenseitig aus. In einem konkreten Fall beginnt die Frist zu laufen, sobald das erste Gerichtsverfahren angestrengt wird, egal, ob es unter den ersten oder den zweiten Satz des Artikels 105 (1) EPÜ fällt.

#### 1.1.4 *Reformatio in peius*

In den Verfahren **G 9/92** und **G 4/93** (ABI. EPA 1994, 875) hat die Große Beschwerdekammer zu der Frage der Möglichkeit einer Änderung des Patents im Beschwerdeverfahren zum Nachteil der Partei, die Beschwerde eingelegt hat, wie folgt Stellung genommen:

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

Ist der Einsprechende der alleinige Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer

writ of summons on 1 July 1992 before a national court by which the appellant requested the intervener to cease the alleged infringement of the European patent in suit. On 30 September 1992, the intervener filed a counterclaim against the appellant. On 29 December 1992, the intervener filed a notice of intervention with the EPO. In its submissions it argued that Article 105 EPC allowed for any third party to intervene who could prove both that the patent proprietor had requested that he cease the alleged infringement and that he had instituted proceedings for a court ruling that he was not infringing the patent - two alternative means of intervention which were not mutually exclusive.

The board took the view that the principle behind Article 105 EPC was that the sole available period for intervention starts running as soon as any court action is brought. Consequently, the two alternative starting points under Article 105(1) EPC, first and second sentence respectively, for calculating the three-month time limit for intervention were mutually exclusive. In a given case, this time limit is triggered by the institution of the first court action, regardless of whether it falls under the first or second sentence of Article 105(1) EPC.

#### 1.1.4 *Reformatio in peius*

In **G 9/92** and **G 4/93** (OJ EPO 1994, 875) the Enlarged Board of Appeal gave the following opinion on the question of the possibility of amending a patent in appeal proceedings to the disadvantage of the appealing party:

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

If the opponent is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, the patent proprietor is primarily restricted during the appeal proceedings to defending the patent in the form in which it was maintained by the opposition division in its inter-

avait été cité à comparaître devant un tribunal national, le requérant invitant l'intervenant à mettre un terme à une prétendue contrefaçon du brevet européen incriminé. Le 30 septembre 1992, l'intervenant a introduit une demande reconventionnelle contre le requérant. Le 29 décembre 1992, l'intervenant a produit une déclaration d'intervention auprès de l'OEB. Dans ses conclusions, il a déclaré que l'article 105 CBE autorise tout tiers à intervenir, dès lors qu'il prouve que le titulaire du brevet lui a demandé de mettre un terme à la contrefaçon présumée, et qu'il a engagé une action devant un tribunal pour que celui-ci établisse l'absence de contrefaçon, deux moyens d'intervention qui ne s'excluent pas mutuellement.

La chambre a estimé que l'article 105 CBE repose sur le principe en vertu duquel, dès qu'une action est introduite, l'unique délai d'intervention commence à courir. Par conséquent, les deux possibilités indiquées à l'article 105(1) CBE, respectivement à la première et à la seconde phrase, quant au point de départ pris en compte pour calculer le délai de trois mois s'excluent mutuellement. Dans un cas donné, ce délai commence à courir avec l'introduction de la première action, qu'il soit fondé sur la première ou sur la seconde phrase de l'article 105(1) CBE.

#### 1.1.4 *Reformatio in peius*

Dans les affaires **G 9/92** et **G 4/93** (JO OEB 1994, 875), la Grande Chambre de recours a adopté la position suivante en ce qui concerne la possibilité de modifier un brevet lors d'un recours au détriment de la partie qui a pris l'initiative du recours :

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

Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours

Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat. Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind.

Diese Auffassung ergibt sich nach Meinung der Großen Beschwerdekammer daraus, daß die Beschwerde auf die Beseitigung der Beschwer durch eine Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung abzielt. Außerdem ist die Einlegung der Beschwerde und damit das Recht, einen Beschwerdeantrag zu stellen, nach dem EPÜ befristet. Mit dieser Regelung wäre es nicht vereinbar, dem nicht beschwerdeführenden Beteiligten das unbeschränkte Recht einzuräumen, das Verfahren durch eigene Anträge ohne zeitliche Grenze in eine andere Richtung zu lenken.

Eine etwas anders gelagerte Frage mußte die Große Beschwerdekammer in der Sache **G 10/93** (ABI. EPA 1995, 172) entscheiden, und zwar ob die Beschwerdekammer bei einer Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung zwar die erstinstanzliche Entscheidung im Ergebnis bestätigen, aber diese Entscheidung auf andere Gründe stützen kann als die Prüfungsabteilung.

Die Große Beschwerdekammer war der Auffassung, daß in einem Verfahren über die Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist, die Beschwerdekammer die Befugnis hat, zu überprüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. Dies gelte auch für Erfordernisse, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren nicht in Betracht gezogen oder als erfüllt angesehen habe. Bestehe Anlaß zur Annahme, daß ein solches Patentierungserfordernis nicht erfüllt sein könne, so beziehe die Beschwerdekammer diesen Grund in das Verfahren ein. Sie habe nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden, ob sie in der Sache selbst entscheide oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverweise.

Dies ergebe sich daraus, daß die verwaltungsgerichtliche Überprüfung im Ex-parte-Verfahren einen streitigen Charakter vermissen lasse. Es betreffe die Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents in einem Verfahren, in dem

locutory decision. Amendments proposed by the patent proprietor as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may be rejected as inadmissible by the board of appeal if they are neither appropriate nor necessary.

According to the Enlarged Board of Appeal, this view is based on the fact that the aim of an appeal is to eliminate an adverse effect by amending or cancelling the contested decision. Furthermore, under the EPC, the filing of a notice of appeal, and hence the right to make a request specifying the redress sought, is subject to a time limit. It would not be consistent with this time limit to allow non-appelling parties the unrestricted right to alter the extent of the proceedings by submitting their own requests without limitation of time.

In a somewhat different case, in **G 10/93** (OJ EPO 1995, 172) the Enlarged Board of Appeal had to rule on whether, in the case of a decision to refuse an application by the examining division, the board of appeal could confirm the decision given at first instance but base its decision on grounds other than those of the examining division.

The Enlarged Board of Appeal held that, 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 was 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 must include this ground in the proceedings. The board has to 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.

This follows from the fact that the review in ex parte proceedings, which is proper to an administrative court, is not of a contentious nature. It involves the examination of the requirements for the grant of a patent in proceedings in which only

peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires.

En effet, la Grande Chambre estime que le recours vise à supprimer le grief par une modification ou une annulation de la décision attaquée. Par ailleurs, en vertu de la CBE, le recours doit être formé et donc l'acte de recours présenté dans un certain délai. Il serait contraire à cette disposition d'accorder sans restriction à la partie non requérante le droit d'orienter par ses propres requêtes la procédure dans une autre direction, sans lui fixer un délai.

La Grande Chambre de recours a eu à trancher une question quelque peu différente dans l'affaire **G 10/93** (JO OEB 1995, 172), qui était de savoir si, dans le cas d'une décision de rejet de la division d'examen, la chambre de recours peut confirmer le résultat de la décision de première instance mais en invoquant d'autres motifs.

La Grande Chambre de recours a estimé que, 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. La chambre de recours doit décider, en exerçant son pouvoir d'appréciation, si elle tranche elle-même l'affaire ou la renvoie à la division d'examen pour suite à donner.

Cette position est justifiée par l'absence de caractère contentieux de l'examen judiciaire effectué dans le cadre d'une procédure ex parte. Il consiste en l'examen des conditions de délivrance d'un brevet dans une procédure à laquelle une seule partie

nur eine Partei - der Anmelder - beteiligt sei. Die zuständigen Instanzen hätten sicherzustellen, daß die Patentierungsvoraussetzungen vorlägen. Deshalb seien 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 könnten neue Gründe in das Verfahren einbeziehen, obwohl auch im Ex-parte-Verfahren das Verfahren vor den Beschwerdekammern primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt sei.

### 1.1.5 Umfang der Prüfungsbefugnis

In der Sache **T 34/94** wurde zum Umfang der Prüfungsbefugnis der Kammer bei Rücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens Stellung genommen:

Ist bei einer Rücknahme des Einspruchs der Einsprechende Beschwerdegegner, so kann die Kammer Beweismittel berücksichtigen, die vom Einsprechenden vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden sind. Die Amtsermittlungspflicht gemäß Artikel 114 (1) EPÜ geht aber aus verfahrenswirtschaftlichen Gründen nicht so weit, daß eine vom Einsprechenden geltend gemachte frühere mündliche Offenbarung geprüft werden muß, wenn die maßgeblichen Tatsachen ohne seine Mitwirkung schwer zu ermitteln sind.

## 2. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde

Nach Artikel 106 (1) EPÜ hat die Beschwerde aufschiebende Wirkung. Die Juristische Beschwerdekammer ist in der Entscheidung **J 28/94** näher auf die Bedeutung dieser Wirkung eingegangen; in dieser Sache hatte ein Dritter behauptet, daß er Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents habe, und verlangt, das Erteilungsverfahren gemäß Regel 13 (1) EPÜ auszusetzen.

Die Kammer hob hervor, daß die aufschiebende Wirkung der Beschwerde dafür Sorge, daß die angefochtene Entscheidung so lange keine Rechtswirkung entfalte, bis das Beschwerdeverfahren abgeschlossen sei. Dies sei deshalb gerechtfertigt, weil verhindert werden müsse, daß die Beschwerde infolge der Entfaltung einer solchen Rechtswirkung gegenstandslos werde.

one party - the applicant - is involved. The departments involved at every instance must ensure that the conditions for patentability exist. In ex parte proceedings, therefore, the boards of appeal are not restricted either to examination of the grounds for the contested decision or to the facts and evidence on which the decision is based, and can include new grounds in the proceedings, although - in ex parte cases also - the main aim of proceedings before the boards of appeal is to review the contested decision.

### 1.1.5 Extent of power of review

In **T 34/94** the board made the following comments on the scope of its power of review in the event of withdrawal of the opposition during appeal proceedings:

If in the event of withdrawal of the opposition the opponent is the respondent, the board may take into account evidence which was submitted by the opponent prior to withdrawal of the opposition. However, for reasons of procedural economy, the duty of the EPO to examine the facts of its own motion pursuant to Article 114(1) EPC does not extend to it having to examine the submission of the opponent that a previous oral disclosure took place if the crucial facts are difficult to ascertain without his co-operation.

## 2. Suspensive effect of the appeal

Under Article 106(1) EPC, an appeal has suspensive effect. The Legal Board of Appeal defined this effect in **J 28/94**, in which a third party claimed entitlement to the grant of the patent and requested suspension of the proceedings for grant under Rule 13(1) EPC.

The board took the view that the suspensive effect of the appeal deprives the appealed decision of legal effect until the appeal has been concluded. This view is justified because if the decision was to take effect the appeal would be pointless.

- le demandeur - participe. Les instances compétentes doivent vérifier 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 bien que la procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une procédure ex parte, soit principalement destinée à contrôler la décision attaquée.

### 1.1.5 Etendue de la compétence pour examiner les motifs

Dans l'affaire **T 34/94**, il a été pris position comme suit sur l'étendue de la compétence des chambres pour examiner les motifs, en cas de retrait de l'opposition pendant la procédure de recours :

Si, lors du retrait d'une opposition, l'opposant est partie à la procédure en tant qu'intimé, la chambre peut tenir compte de preuves produites par l'opposant avant le retrait de l'opposition. Toutefois, pour des motifs d'économie de procédure, l'étendue de l'examen d'office prévu à l'article 114(1) CBE n'est pas telle qu'une déclaration orale faite antérieurement par l'opposant doit être examinée lorsqu'il est difficile d'établir les faits déterminants sans son concours.

## 2. Effet suspensif du recours

Selon l'article 106(1) CBE, le recours a un effet suspensif. La chambre de recours juridique a précisé le contenu de cet effet dans la décision **J 28/94**, dans laquelle un tiers prétendait avoir le droit à l'obtention du brevet et avait demandé la suspension de la procédure de délivrance en application de la règle 13(1) CBE.

La chambre a mis en évidence que l'effet suspensif du recours prive la décision entreprise d'effets juridiques, 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.

Wenn also die Entscheidung, die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung eines Patents nicht auszusetzen, mit der Beschwerde angefochten wird, so muß die Bekanntmachung bis zum Abschluß des Verfahrens verschoben werden. Erweist es sich - wie in der betreffenden Sache - aus materiellen Gründen als unmöglich, die Bekanntmachung auszusetzen, so hat das EPA die Öffentlichkeit mit allen geeigneten Maßnahmen davon zu unterrichten, daß der Hinweis auf die Erteilung ungültig ist.

### 3. Zulässigkeit der Beschwerde

#### 3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen

In der Entscheidung **J 2/93** wurde festgestellt, daß ein Schreiben mit dem Briefkopf einer Generaldirektion und der Unterschrift eines Vizepräsidenten des EPA nicht gemäß Artikel 108 EPÜ mit der Beschwerde angefochten werden kann, wenn es seinem Inhalt nach nicht den Charakter einer Entscheidung hat und seiner Form nach nicht von einer der in Artikel 21(1) EPÜ genannten Instanzen stammt.

#### 3.2 Beschwerdeberechtigung

##### 3.2.1 Formaler Aspekt

In der Sache **T 340/92** war Beschwerde durch eine Firma S. eingelegt worden. Dabei war offensichtlich, daß diese Muttergesellschaft der einsprechenden Firma nur irrtümlich in der Beschwerdeschrift genannt worden war. Der wahre Beschwerdeführer, der einzige durch die Zurückweisung des Einspruchs beschwerte Verfahrensbeteiligte, konnte aber anhand des in der Beschwerdeschrift enthaltenen Namens seines Vertreters eindeutig identifiziert werden.

Die Kammer vertrat die Ansicht, daß ein solcher Mangel nach Regel 65 (2) EPÜ geheilt werden könne. Nachdem der Beschwerdeführer den Mangel rechtzeitig beseitigte, galt die Beschwerde als zulässig.

##### 3.2.2 Beschwerwerter Verfahrensbeteiligter

Im Fall **T 549/93** hatte die Prüfungsabteilung am 1. April 1993 dem Anmelderin die Entscheidung über die Erteilung des Patents zugestellt. Am 7. April 1993 hatte der Anmelder eine Teilanmeldung eingereicht. Er hatte am 14. April 1993 Beschwerde mit der Begründung eingelegt, mit der Zustellung der Entscheidung

Thus, if a decision refusing to suspend the publication of the mention of grant of a patent is the subject of an appeal, publication should be deferred until the appeal is decided. If, as in the present case, it is not possible to suspend publication for technical reasons, the EPO should take all necessary steps to warn the public that the mention of grant is no longer valid.

### 3. Admissibility of the appeal

#### 3.1 Appealable decision

In **J 2/93** the board ruled that a letter sent on the headed stationery of a Directorate-General and signed by a Vice-President of the EPO could not be the subject of an appeal under Article 108 EPC if it was clear from its content that it was not a decision and from its form that it did not emanate from any of the bodies specified in Article 21(1) EPC.

#### 3.2 Entitlement to appeal

##### 3.2.1 Formal aspect

In **T 340/92** an appeal had been filed by company S. It was obvious that the opponent company's parent company had been named by mistake in the notice of appeal. The true appellant was the only party adversely affected by the rejection of the opposition and was readily identifiable by the name of its representative in the notice of appeal.

The board held that such a deficiency could be remedied under Rule 65(2) EPC. As the appellant had remedied the deficiency in good time, the appeal was deemed to be admissible.

##### 3.2.2 Party adversely affected

In **T 549/93** the examining division sent the applicant the decision to grant the patent on 1 April 1993. The applicant filed a divisional application on 7 April 1993. On 14 April 1993 it filed a notice of appeal on the grounds that as a result of the decision being issued it had lost the opportunity accorded by decisions

Ainsi, dès lors qu'une décision refusant 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 publication 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.

### 3. Recevabilité du recours

#### 3.1 Décision susceptible de recours

Dans la décision **J 2/93**, il a été précisé que n'est pas susceptible de recours, conformément à l'article 108 CBE, une lettre émise à l'en-tête d'une Direction générale sous la signature d'un Vice-Président de l'OEB, dès lors qu'il résulte de son contenu qu'elle n'a pas le caractère d'une décision, et de sa forme qu'elle n'émane d'aucune des instances énumérées dans l'article 21(1) CBE.

#### 3.2 Personnes admises à former un recours

##### 3.2.1 Aspects formels

Dans l'affaire **T 340/92**, un recours avait été formé par une société S. Il était manifeste que cette société mère de la société opposante avait été mentionnée par erreur dans l'acte de recours. La véritable requérante était la seule partie lésée suite au rejet de l'opposition et était parfaitement identifiable par le nom de son mandataire figurant dans l'acte de recours.

La chambre a considéré qu'il pouvait être remédié à une telle irrégularité en vertu de la règle 65(2) CBE. La requérante ayant remédié à l'irrégularité en temps utile, le recours a été considéré comme recevable.

##### 3.2.2 Grief

Dans l'affaire **T 549/93**, la division d'examen avait notifié au demandeur la décision de délivrance du brevet le 1er avril 1993. Le 7 avril 1993, le demandeur avait déposé une demande divisionnaire. Le 14 avril 1993, il avait introduit un recours au motif que la décision lui faisait perdre la possibilité, conférée



würde er die durch die Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 eingeräumte Möglichkeit verlieren, eine Teilanmeldung auch noch nach Erteilung des Einverständnisses mit der Fassung des Patents einzureichen, und sei damit beschwert.

Die Kammer war der Auffassung, daß der Beschwerdeführer durch einen möglichen Rechtsverlust bezüglich der Teilanmeldung nicht beschwert sei. Allein entscheidend sei, daß durch die Entscheidung ein Patent erteilt worden sei, mit dem der Anmelder ausdrücklich sein Einverständnis erklärt habe (J 12/85 bestätigt).

Die Frage, ob sich das Wirksamwerden der angefochtenen Entscheidung auf die Rechtsgültigkeit der nachgereichten Teilanmeldung auswirke, betreffe nur die Prüfung der Teilanmeldung.

In der Entscheidung **T 833/90** (s. S. 136) hat die Kammer entschieden, daß zugunsten der Zulässigkeit der Beschwerde zu entscheiden ist, wenn nicht klar und nicht feststellbar ist, ob der Einsprechende und Beschwerdeführer der Aufrechterhaltung des Patents zugestimmt hat.

### 3.3 Form und Frist der Beschwerde

Zu den formellen Erfordernissen an die Beschwerdeschrift sind folgende interessante Entscheidungen ergangen:

In der Sache **T 613/91** fehlte die genaue Adresse des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift, sie war allerdings aus dem Einspruchsverfahren den Parteien und der Kammer bekannt. Die Kammer hielt die Identifizierung für ausreichend im Sinne von Regel 64 a) EPÜ.

In der Sache **T 867/91** gab die Beschwerdeschrift das Streitpatent mit seiner Nummer und die angefochtene Entscheidung mit dem Datum ihres Ergehens an. Sie enthielt ferner den Namen des Patentinhabers sowie Namen und Anschrift des Vertreters des Beschwerdeführers. Nicht enthalten war die Anschrift des Beschwerdeführers, und es war nicht ausdrücklich erwähnt, daß der Patentinhaber der Beschwerdeführer war. Nach Auffassung der Kammer waren die Erfordernisse der Regel 64 a) erfüllt, da die Beschwerdeschrift genügend Informationen enthielt, um den Beschwerdeführer samt Anschrift zu identifizieren.

J 11/91 and J 16/91 to file a divisional application after indication had been given of approval of the text of the patent, and was therefore adversely affected.

The board held that the appellant was not adversely affected by a possible loss of rights with regard to the divisional application. The sole decisive factor was that the decision granted a patent in respect of which the applicant had expressly indicated its approval (J 12/85 confirmed).

The question as to whether the legal validity of the subsequently filed divisional application would be affected if the contested decision became valid arose only in relation to the examination of the divisional application.

In **T 833/90** (see page 136) the board held that an appeal should be considered admissible if it is not clear or ascertainable whether the opponent/appellant has agreed to maintenance of the patent.

### 3.3 Form of appeal and time limit

The following decisions concerning the formal requirements for notices of appeal are of interest:

In **T 613/91** the appellant's precise address was missing from the notice of appeal, but was known to the parties and the board from the opposition proceedings. The board held that there was sufficient information for identification within the meaning of Rule 64(a) EPC.

In **T 867/91** the notice of appeal designated the patent in suit by its number and the decision under appeal by its date. It also gave the name of the patentee and the name and address of the appellant's representative. It did not contain the appellant's address and did not expressly state that the patentee was the appellant. The board held that the requirements of Rule 64(a) had been met since the notice of appeal provided sufficient information to identify the appellant and its address.

par les décisions J 11/91 et J 16/91, de déposer une demande divisionnaire après avoir donné son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, ce qui le pénalisait.

La chambre a estimé que le requérant n'était pas pénalisé par l'éventuelle perte d'un droit au regard de la demande divisionnaire. Le seul fait déterminant était que la décision en cause portait délivrance d'un brevet, sur le texte duquel le demandeur avait expressément donné son accord (confirmation de la décision J 12/85).

La question de savoir si l'entrée en vigueur de la décision attaquée a un effet sur la validité de la demande divisionnaire déposée ultérieurement, ne concerne que l'examen de la demande divisionnaire.

Dans la décision **T 833/90** (cf. p. 136), la chambre a décidé qu'il convient de trancher en faveur de la recevabilité du recours lorsque l'on ne peut pas clairement établir si l'opposant et requérant a donné son accord au maintien du brevet.

### 3.3 Forme et délai du recours

Des décisions intéressantes ont été rendues en ce qui concerne les conditions de forme devant être respectées par l'acte de recours. En voici un résumé :

Dans l'affaire **T 613/91**, l'acte de recours n'indiquait pas l'adresse exacte du requérant, dont les parties et la chambre avaient eu néanmoins connaissance lors de la procédure d'opposition. La chambre a considéré l'identification du requérant comme suffisante au regard de la règle 64 a) CBE.

Dans l'affaire **T 867/91**, l'acte de recours désignait le brevet en cause par son numéro et la décision attaquée par sa date. Il comportait également le nom du titulaire du brevet. De plus, l'acte de recours indiquait le nom et l'adresse du mandataire du requérant. Il ne comportait pas l'adresse du requérant et il n'était pas expressément indiqué que le requérant était le titulaire du brevet. La chambre a estimé que les conditions posées à la règle 64 a) étaient remplies dans la mesure où l'acte de recours donnait suffisamment de renseignements permettant d'identifier le requérant et son adresse.

Mit der Entscheidung **T 371/92** (ABI. EPA 1995, 324) bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, nach der die Zahlung einer Beschwerdegebühr allein noch keine wirksame Einlegung einer Beschwerde darstellt. Außerdem kann die Mitteilung des Aktenzeichens und der zuständigen Beschwerdekammer durch die Geschäftsstelle nicht als Entscheidung im Sinne von Regel 69 (2) EPÜ betrachtet werden, mit der die Anhängigkeit der Beschwerde anerkannt wird.

In der Sache **T 632/91** war in der Beschwerdeschrift nicht ausdrücklich angegeben, in welchem Umfang die angefochtene Entscheidung geändert oder aufgehoben werden sollte. Gegenstand der betreffenden Entscheidung war die Zurückweisung der seinerzeit anhängigen einzigen Fassung der Patentanmeldung. Nach Meinung der Kammer mußte die Formulierung "Hiermit legen wir gegen die Entscheidung .... Beschwerde ein ..." zwangsläufig als Antrag verstanden werden, die angefochtene Entscheidung in vollem Umfang aufzuheben und auf der Basis der Unterlagen der europäischen Patentanmeldung, auf die sich die angefochtene Entscheidung bezog, ein Patent zu erteilen. Die Kammer gelangte daher zu dem Ergebnis, daß die Beschwerde die Erfordernisse der Regel 64 b) erfüllte und zulässig war.

In der Sache **T 925/91** (s. S. 116) bestätigte die Kammer, daß sich der Umfang der Beschwerde aus den Umständen ergeben kann (s. auch T 1/88).

### 3.4 Beschwerdebeurteilung

In einigen Entscheidungen beschäftigten sich die Kammern wieder mit den Erfordernissen einer ausreichenden Beschwerdebeurteilung.

In **T 961/93** war die Kammer der Auffassung, daß die Beschwerde des Einsprechenden ausreichend begründet ist, wenn der einzige Grund für die Beschwerde darin liegt, daß der Patentinhaber beantragt, das Patent zu widerrufen.

Im Fall **T 925/91** hat die Kammer folgendes ausgeführt: Hat die Einspruchsabteilung eine Prüfung in der Sache vorgenommen, aber den Einspruch als unzulässig verworfen, und ist der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebeurteilung nur auf die sachliche Argumentation eingegangen, so ist grundsätzlich die Beschwerdebeurteilung nicht aus-

In **T 371/92** (OJ EPO 1995, 324) the board confirmed previous decisions according to which payment of an appeal fee in itself does not constitute the valid filing of an appeal. Furthermore, notification of the case number and the responsible board of appeal by the registry does not constitute a decision within the meaning of Rule 69(2) EPC recognising that an appeal is pending.

In **T 632/91** the notice of appeal did not explicitly identify the extent to which amendment or cancellation of the decision under appeal was requested. The content of the decision under appeal was the refusal of the then pending sole version of the patent application. The board was of the opinion that the wording "... we hereby file notice of appeal to the decision ..." had to and could only be construed as a request to set aside entirely the decision under appeal and to grant a patent on the basis of the documents of the European patent application to which the decision under appeal referred. The board therefore concluded that the appeal fulfilled the requirements of Rule 64(b) and was admissible.

In **T 925/91** (see page 116) the board confirmed that the extent of an appeal can be determined by the facts of a case (see also T 1/88).

### 3.4 Statement of grounds of appeal

In a number of decisions the board once again dealt with the requirements for an adequate statement of grounds of appeal.

In **T 961/93** the board took the view that the opponent's appeal is sufficiently substantiated if the sole ground for the appeal is that the patent proprietor has submitted a request for the patent to be revoked.

In **T 925/91** the board held that if the opposition division has considered the merits of a case but nevertheless rejected the opposition as inadmissible, and if the appellant has only dealt with the substantive arguments in its statement of grounds for appeal, the grounds for appeal are not adequately defined (see T 213/85, T 169/89 and T 534/89). However,

Avec la décision **T 371/92** (JO OEB 1995, 324), la chambre a confirmé la jurisprudence selon laquelle le seul fait d'acquiescer la taxe de recours ne signifie pas que le recours a été valablement formé. Par ailleurs, l'indication du numéro de dossier et de la chambre de recours compétente par le greffe ne peut être considérée comme une décision, au sens de la règle 69(2) CBE, reconnaissant que le recours est en instance.

Dans l'affaire **T 632/91**, l'acte de recours n'indiquait pas expressément dans quelle mesure la décision attaquée devait être modifiée ou annulée. La décision en cause rejetait ce qui était alors la seule version de la demande de brevet en instance. La chambre a estimé que les termes "... par la présente, nous introduisons un acte de recours contre la décision..." devaient et ne pouvaient être interprétés que comme ayant pour objet l'annulation de la décision attaquée dans son ensemble et la délivrance d'un brevet sur la base des documents de la demande de brevet européen sur laquelle portait cette décision. Par conséquent, la chambre a conclu que le recours remplissait les conditions posées à la règle 64b) et était recevable.

Dans l'affaire **T 925/91** (cf. p. 116), la chambre a confirmé que l'étendue du recours peut résulter des circonstances de fait (voir également en ce sens T 1/88).

### 3.4 Mémoire exposant les motifs du recours

Dans certaines décisions, les chambres ont de nouveau examiné si le contenu du mémoire exposant les motifs du recours était suffisant.

Dans la décision **T 961/93**, la chambre a estimé que le recours formé par un opposant est suffisamment motivé, lorsque le recours a pour unique motif une demande d'annulation du brevet présentée par son titulaire.

Dans l'affaire **T 925/91** la chambre de recours a donné les explications suivantes : si la division d'opposition a procédé à un examen au fond et rejeté l'opposition comme irrecevable, et que le mémoire exposant les motifs du recours présenté par le requérant ne s'attache qu'aux questions de fond, le recours n'est en principe pas suffisamment motivé

reichend (vgl. T 213/85, T 169/89 und T 534/89). Da allerdings ein falsches und irreführendes Verhalten der Einspruchsabteilung vorliegt (sie hatte eine Prüfung in der Sache vorgenommen, obwohl sie den Einspruch für unzulässig hielt), so gebietet das Prinzip von Treu und Glauben (G 5/88), daß die Beschwerde trotzdem zugelassen wird.

In der Sache **T 3/92** betrachtete die Kammer die Problematik der neuen Einspruchsgründe unter dem Gesichtspunkt der Zulässigkeit und war der Auffassung, daß, selbst wenn die in der Beschwerde neu geltendgemachten Gründe in keinem Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung stehen, sie aber unter dieselbe Kategorie von Gründen fallen wie die im vorausgehenden Einspruchsverfahren zur Stützung des Einspruchs vorgebrachten Gründe gemäß Artikel 100 EPÜ, die Beschwerdebegründung ausreichend ist.

#### 4. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

##### 4.1 Verfahrensbeendende Maßnahmen

Die Patentanmeldung, der Einspruch und die Beschwerde können zurückgenommen sowie der Widerruf des Patents beantragt werden. Wird eine solche Erklärung während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens abgegeben, so sind deren Folgen unterschiedlich, je nachdem, welche verfahrensrechtliche Stellung der Erklärende in dem Verfahren hat (vgl. zu den verschiedenen Fallkonstellationen "Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern 1987 - 1992", S. 171 ff.).

Die Rücknahme des Einspruchs während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens wurde im Berichtsjahr in einigen Entscheidungen erörtert. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind die Rechtsfolgen unterschiedlich, je nachdem, ob der Einsprechende Beschwerdeführer oder Beschwerdegegner ist.

Ist er Beschwerdeführer, so wird die Rücknahme des Einspruchs wie eine Rücknahme der Beschwerde interpretiert und das Verfahren beendet (vgl. T 117/86, ABI. EPA 1989, 401; T 129/88, ABI. EPA 1993, 598; T 323/89, ABI. EPA 1992, 169; T 381/89; T 678/90). Diese Auffassung wurde durch die Entscheidung **G 8/93** (ABI. EPA 1994, 887) bestätigt, in der die Große Beschwerdekammer der Meinung war, daß mit

since the action of the opposition division was erroneous and misleading (it had carried out an examination of the opposition as to its substance although it considered that the opposition was inadmissible), the principle of good faith (G 5/88) dictated that the appeal should nevertheless be held to be admissible.

In **T 3/92** the board looked at the problem of the admissibility of new grounds for opposition and took the view that even if new grounds submitted in the notice of appeal were in no way connected with the grounds for the contested decision, but were in the same category of grounds as those submitted pursuant to Article 100 EPC in the preceding opposition proceedings in support of the opposition, then the grounds for appeal were adequate.

#### 4. Termination of appeal proceedings

##### 4.1 Steps bringing proceedings to a close

It is possible to withdraw a patent application, opposition or appeal and to request the revocation of a patent. If such a withdrawal or request is made during pending appeal proceedings, the consequences vary depending on the position in the proceedings of the party making the request (see the Case Law of the Boards of Appeal 1987 - 1992, p. 152 ff., for examples).

Withdrawal of opposition during pending appeal proceedings was the subject of a number of decisions in the year under review. According to established board of appeal case law the legal consequences vary depending on whether the opponent is the appellant or the respondent.

If the opponent is the appellant, its withdrawal of the opposition is interpreted as a withdrawal of the appeal and the proceedings are terminated (see T 117/86, OJ EPO 1989, 401; T 129/88, OJ EPO 1993, 598; T 323/89, OJ EPO 1992, 169; T 381/89; T 678/90). This was confirmed in **G 8/93** (OJ EPO 1994, 887), in which the Enlarged Board of Appeal took the view that the filing by an opponent, who is sole appellant, of a

(cf. T 213/85, T 169/89 et T 534/89). Toutefois, étant donné que la division d'opposition a eu un comportement incorrect et de nature à induire en erreur (elle a procédé à un examen au fond, bien qu'estimant l'opposition irrecevable), le principe de la bonne foi (G 5/88) exige que le recours soit quand même admis.

Dans l'affaire **T 3/92**, la chambre a examiné la problématique de la recevabilité de nouveaux motifs d'opposition et a estimé que même si les motifs nouveaux invoqués dans le recours n'ont aucun lien avec les motifs de la décision attaquée, mais qu'ils appartiennent à la même catégorie, tels que les motifs visés à l'article 100 CBE invoqués à l'appui de l'opposition lors de la procédure d'opposition qui a précédé, le recours est suffisamment motivé.

#### 4. Clôture de la procédure de recours

##### 4.1 Mesures mettant fin à la procédure

La demande de brevet, l'opposition et le recours peuvent être retirés ; il est également possible de demander la révocation du brevet. Lorsqu'une telle déclaration est soumise au cours d'une procédure de recours en instance, ses suites diffèrent selon le rôle joué par le requérant dans la procédure (cf. les différents cas possibles dans "La jurisprudence des chambres de recours 1987-1992, p. 172 s.).

Au cours de l'année de référence, quelques décisions ont porté sur la question du retrait de l'opposition pendant une procédure de recours en instance. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les conséquences juridiques du retrait d'une opposition diffèrent selon que l'opposant est le requérant ou l'intimé.

S'il est requérant, le retrait de l'opposition est interprété comme un retrait du recours et la procédure est close (cf. T 117/86, JO OEB 1989, 401 ; T 129/88, JO OEB 1993, 598 ; T 323/89, JO OEB 1992, 169 ; T 381/89 ; T 678/90). Cette interprétation a été confirmée par la décision **G 8/93** (JO OEB 1994, 887), dans laquelle la Grande Chambre de recours a estimé que la réception de la déclaration de retrait de l'opposi-

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

Die Große Beschwerdekammer hat damit nochmals klargestellt, daß zwischen der Befugnis, ein Verfahren einzuleiten und fortzusetzen und der Befugnis, in einem anhängigen Verfahren den Sachverhalt zu klären zu unterscheiden ist. Die erste liegt nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer für das Beschwerdeverfahren **ausschließlich** im Machtbereich des Beschwerdeführers. Die zweite kann unter den Voraussetzungen des Artikels 114 EPÜ von der Kammer ausgeübt werden, setzt allerdings ein anhängiges Verfahren voraus.

Aus dieser Betrachtungsweise folgt die ebenfalls ständige Rechtsprechung, daß das Beschwerdeverfahren nicht beendet wird, wenn der Einsprechende als Beschwerdegegner seinen Einspruch zurücknimmt (vgl. z. B. T 629/90, ABI. EPA 1992, 654, T 135/86, T 272/86, T 362/86, T 377/88, T 148/89, T 358/90, T 247/91). Nach der Entscheidung T 789/89 hat die Rücknahme nur die Folge, daß der Beschwerdegegner hinsichtlich der Sachfragen nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt ist.

In der Sache **T 884/91** nahm während des vom Patentinhaber gegen den Widerruf seines Patents eingeleiteten Beschwerdeverfahrens der Einsprechende seinen Einspruch zurück. Die Kammer bestätigte, daß die Rücknahme des Einspruchs durch den Beschwerdegegner keinen Einfluß auf das Verfahren hat und daß der Beschwerdegegner in der Sache selbst nicht mehr am Verfahren beteiligt ist. Ebenso wurde in **T 82/92** entschieden.

Eine andere Auffassung wird in **T 634/91** vertreten: Auch in diesem Fall hatte der Patentinhaber gegen den Widerruf des Patents durch die Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt. Die Einsprechenden nahmen den Einspruch in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer zurück.

statement withdrawing his opposition immediately and automatically terminates the appeal proceedings, irrespective of whether the patent proprietor agrees to termination of those proceedings. The proceedings are also terminated if in the board of appeal's view the requirements under the EPC for maintaining the patent are not satisfied.

In taking this view, the Enlarged Board of Appeal emphasised once again that a distinction must be made between the authority to initiate and continue proceedings and the authority to clarify the facts in pending proceedings. The former is, according to the case law of the Enlarged Board of Appeal, **exclusively** within the power of the appellant in appeal proceedings. The latter may be exercised by the board under the conditions laid down in Article 114 EPC, provided that proceedings are pending.

Following on from this, it is also established case law that if the opponent is the respondent, the withdrawal of the opposition does not terminate the appeals procedure (see, for example, T 629/90, OJ EPO 1992, 654; T 135/86, T 272/86, T 362/86, T 377/88, T 148/89, T 358/90, T 247/91). According to decision T 789/89, the withdrawal of an opposition by the respondent only results in the respondent's ceasing to be a party to the appeal proceedings as far as the substantive issues are concerned.

In **T 884/91** the opponent withdrew its opposition during the appeal proceedings initiated by the patent proprietor against the revocation of its patent. The board confirmed that withdrawal of the opposition by the respondent did not affect the proceedings and that the respondent ceased to be a party to the proceedings as far as the substantive issues were concerned. The same decision was reached in **T 82/92**.

The board took a different view in **T 634/91**. Here again, the patent proprietor had filed a notice of appeal against the revocation of its patent by the opposition division. The opponents withdrew their opposition in the oral proceedings before the board of appeal.

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

Dans cette décision, la Grande Chambre de recours a une fois de plus montré qu'il convient d'établir une distinction entre le droit d'introduire et de poursuivre une procédure et la compétence pour examiner les faits lors d'une procédure en instance. Selon la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, le droit de disposer de l'instance, dans le cadre d'une procédure de recours, appartient **exclusivement** au requérant. Quant à l'examen d'office, il peut être effectué par les chambres conformément à l'article 114 CBE, mais à condition qu'une procédure soit en instance.

La jurisprudence également constante selon laquelle la procédure de recours n'est pas close lorsque l'opposant agissant en qualité d'intimé retire son opposition est fondée sur cette interprétation (cf. par ex. T 629/90, JO OEB 1992, 654, T 135/86, T 272/86, T 362/86, T 377/88, T 148/89, T 358/90, T 247/91). Il a été estimé dans la décision T 789/89 que le retrait a pour unique conséquence que l'intimé cesse d'être partie à la procédure pour ce qui concerne les questions de fond.

Dans l'affaire **T 884/91**, l'opposant avait retiré son opposition pendant la procédure de recours introduite par le titulaire du brevet contre la révocation du brevet. La chambre a confirmé que le retrait de l'opposition par l'intimé n'avait aucun effet sur la procédure et que l'intimé ne participait plus à la procédure pour ce qui est du fond. Il en a été décidé de même dans l'affaire **T 82/92**.

La décision **T 634/91** défend une autre interprétation : dans l'affaire en cause, le titulaire du brevet avait également introduit un recours contre la révocation du brevet par la division d'opposition, et les opposants avaient retiré l'opposition lors de la procédure orale devant la chambre de recours.

Hier stellte die Kammer fest, daß die Rücknahme des Einspruchs **grundsätzlich** dazu führe, daß der Einspruch und die dagegen eingelegte Beschwerde gegenstandslos würden. Sie differenzierte nicht nach der Stellung des Einsprechenden im Beschwerdeverfahren. Die Kammer war der Auffassung, daß die Beschwerdekammern nach Artikel 114 (1) und Regel 60 (2) EPÜ das Verfahren von Amts wegen fortsetzen können. (In T 198/88 wurde eine Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen durch die Einspruchsabteilung in einem Fall befürwortet, in dem der Einspruch nach Absendung der Mitteilung nach R. 58 (4) EPÜ zurückgenommen worden war.) Dies sei allerdings keine Verpflichtung, sondern nur wünschenswert, wenn der Sachverhalt ohne aufwendige Ermittlungen und ohne Hilfe des Einsprechenden geklärt werden könne. (Dieser Grundsatz war in T 129/88 für die Prüfung einer offenkundigen Vorbenutzung nach Ausscheiden des Einsprechenden aus dem Verfahren aufgestellt worden.) Bei einer Fortsetzung von Amts wegen müsse die Kammer lediglich prüfen, ob aufgrund der Aktenlage zum Zeitpunkt der Rücknahme des Einspruchs ein vollständiger oder teilweiser Widerruf des Patents *prima facie* ernsthaft in Erwägung gezogen werden könne.

#### 4.2 Verfahren nach Erlaß der Entscheidung

In der Sache **T 598/92** wurde die Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet. Einen Tag danach beantragte der Beschwerdeführer, einen Fehler in Anspruch 1 zu berichtigen. In den Entscheidungsgründen stimmte die Kammer der Berichtigung zu.

In der Sache **T 296/93** (s. auch S. 43 und 124) hatte die Kammer die Entscheidung am 28. Juli 1994 am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet. Am 10. August 1994 hatte der Beschwerdegegner ein neues Schreiben eingesandt, zu dem am 17. August 1994 eine Erwiderung des Beschwerdeführers einging. Die Kammer lehnte es in den Entscheidungsgründen ab, diese Schreiben zu berücksichtigen, weil sie nach Verkündung der Entscheidung eingegangen waren.

#### 4.3 Bindungswirkung der Beschwerdekammerentscheidung

Zu der Wirkung von Beschwerdekammerentscheidungen sind insbesondere zwei Entscheidungen ergangen.

The board held that withdrawal of opposition **automatically** has the effect that the opposition and the appeal filed against it cease to exist. It did not distinguish by the party status of the opponent in the appeal proceedings. The board took the view that a board of appeal can continue the proceedings of its own motion in accordance with Article 114(1) and Rule 60(2) EPC. (In T 198/88 continuation of the proceedings by the opposition division of its own motion was approved in a case in which the opposition had been withdrawn after the communication under Rule 58(4) EPC had been issued.) However, this is not mandatory, but merely desirable in cases where the facts can be ascertained without time-consuming investigations and without the aid of the opponent. (This principle was put forward in T 129/88 for the examination of a prior public use following withdrawal of the opponent from the proceedings). In the event of *ex officio* continuation of the proceedings, the board merely has to examine whether, on the basis of the file as it stood at the time of withdrawal of the opposition, complete or partial revocation of the patent could *prima facie* have been seriously considered or not.

#### 4.2 Proceedings following delivery of the decision

In **T 598/92** the decision was delivered at the end of the oral proceedings. On the following day, the appellant requested correction of an error in claim 1. In its reasons for the decision, the board agreed to correct the error.

In **T 296/93** (see also page 43 and 124) the board issued the decision at the end of the oral proceedings on 28 July 1994. On 10 August 1994 the respondent sent a new statement to which the appellant replied on 17 August 1994. In the reasons for the decision the board refused to take these statements into consideration as they had been submitted after the decision had been delivered.

#### 4.3 Binding effect of board of appeal decisions

Two decisions are of particular importance with respect to the effect of board of appeal decisions.

La chambre a estimé en l'occurrence que le retrait de l'opposition prive **en principe** d'objet l'opposition et le recours introduit à son encontre. Elle n'a pas établi de distinction selon la situation de l'opposant dans la procédure de recours. La chambre a considéré que les chambres de recours peuvent poursuivre d'office la procédure au titre de l'article 114(1) et de la règle 60(2) CBE. (Dans l'affaire T 198/88, la chambre s'est prononcée en faveur de la poursuite d'office de la procédure par le division d'opposition alors que l'opposition avait été retirée après l'envoi de la notification établie conformément à la règle 58(4) CBE). La poursuite d'office de la procédure ne constitue cependant pas une obligation, mais elle est souhaitable lorsqu'il est possible d'élucider les faits sans investigations coûteuses et sans l'aide de l'opposant. (Ce principe avait été posé dans la décision T 129/88 à propos de l'examen d'une utilisation antérieure connue au public, suite au retrait de l'opposant de la procédure). Dans le cas d'une poursuite d'office de la procédure, la chambre doit se contenter d'examiner si, sur la base du dossier à la date du retrait de l'opposant, on peut à première vue envisager sérieusement une révocation totale ou partielle du brevet.

#### 4.2 Procédure après la décision

Dans l'affaire **T 598/92**, la décision fut annoncée à la fin de la procédure orale. Le jour suivant, la requérante demanda de corriger une erreur dans la revendication 1. Dans les motifs de la décision, la chambre a accepté de corriger l'erreur.

Dans l'affaire **T 296/93** (voir aussi page 43 et 124), la chambre avait annoncé la décision à la fin de la procédure orale, le 28 juillet 1994. Le 10 août 1994, l'intimé avait envoyé un nouveau mémoire auquel le requérant avait répondu le 17 août 1994. Dans les motifs de la décision, la chambre a refusé de prendre en considération ces mémoires, car ils avaient été présentés après l'annonce de la décision.

#### 4.3 Effet contraignant des décisions des chambres de recours

Les chambres de recours ont rendu deux décisions concernant plus particulièrement l'effet des décisions des chambres de recours.

In der Sache **T 26/93** wurde das Patent nach Maßgabe der Beschwerdekammerentscheidung T 194/83 erteilt, worin die Kammer die Auffassung vertreten hatte, daß die Anmeldung nicht gegen die Bestimmungen der Artikel 83 und 123 (2) EPÜ verstoße. Gegen das Patent legten 13 Einsprechende Einspruch ein und beantragten nach Artikel 100a) EPÜ seinen Widerruf wegen mangelnder Neuheit bzw. mangelnder erfinderischer Tätigkeit. Einige Einsprüche wurden außerdem auf die in Artikel 100 b) und c) EPÜ genannten Gründe für einen Widerruf gestützt. Die Einspruchsabteilung prüfte den Einwand gemäß Artikel 100 b) und c) EPÜ und stellte sich auf den Standpunkt, daß sie laut Artikel 111 (2) EPÜ an die Beschwerdekammerentscheidung T 194/83 gebunden sei, weil der Tatbestand in dieser Frage derselbe sei wie in der besagten Entscheidung.

Nach Ansicht der mit der vorliegenden Sache befaßten Beschwerdekammer irrte die Einspruchsabteilung in diesem Punkt. Wenn eine Beschwerdekammer eine Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an das Organ zurückverweise, das die angefochtene Entscheidung erlassen habe, so sei nach Artikel 111 (2) EPÜ dieses Organ durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe sei. Im vorliegenden Fall sei die Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen worden. Nach der Erteilung sei die Einspruchsabteilung rechtlich keineswegs an die frühere Beschwerdekammerentscheidung gebunden, auch nicht insoweit, als der Tatbestand derselbe sei.

Auf der anderen Seite versteht es sich nach Ansicht der Kammer von selbst, daß die Einspruchsabteilung, die ein erstinstanzliches Organ des EPA ist, nicht von einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer, einem Organ der zweiten Instanz, abweichen sollte, wenn der Tatbestand derselbe ist, es sei denn, es sprächen ganz eindeutige Gründe dafür.

In der Sache **T 153/93** hatte die Beschwerdekammer in ihrer ersten Entscheidung angeordnet, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche gemäß dem Hauptantrag in der während der mündlichen Verhandlung geänderten Fassung aufrechtzuerhalten. Der Entscheidungsformel, mit der die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wurde, war nicht zu entnehmen, daß

In **T 26/93**, the patent had been granted pursuant to a decision of the board of appeal in T 194/83 in which the board had held that the application did not contravene the provisions of Articles 83 and 123(2) EPC. The patent was subsequently opposed by 13 opponents, all of them requesting that the patent be revoked under Article 100(a) EPC for lack of novelty and/or inventive step. Some of the oppositions were also based on the grounds for revocation contained in Article 100(b) and (c) EPC. The opposition division considered the objection under Article 100(b) and (c) EPC and took the view that, since on these points the facts were the same as those on which the board of appeal had taken its decision in case T 194/83, it was bound under Article 111(2) EPC by that decision.

The board of appeal in the present case was of the opinion that the opposition division was incorrect on this point. According to Article 111(2) EPC, if a board of appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the ratio decidendi of the board insofar as the facts are the same. In the present context, the case had been remitted to the examining division. After grant, the opposition division is in no way legally bound by the previous decision of the board of appeal even insofar as the facts are the same.

On the other hand, in the board's opinion it goes without saying that the opposition division, which is a department of the first instance of the EPO, should not deviate from a previous decision of a board of appeal, which is a department of the second instance, on a point where the facts are the same, unless there appear to be very clear reasons for doing so.

In **T 153/93** the board of appeal had by its first decision ordered the maintenance of the patent on the basis of the claims according to the main request as amended in the course of oral proceedings. Its order remitting the case to the opposition division had made no mention of any necessary adaptation of the description. In the further proceedings the patentee had proposed

Dans l'affaire **T 26/93**, le brevet avait été délivré, conformément à la décision rendue par la chambre de recours dans l'affaire T 194/83. Dans cette dernière décision, la chambre avait estimé que la demande n'enfreignait pas les dispositions des articles 83 et 123(2) CBE. Treize opposants ont attaqué le brevet, tous demandant qu'il soit révoqué au titre de l'article 100 a) CBE pour absence de nouveauté et/ou d'activité inventive. Certaines oppositions étaient également fondées sur les motifs d'annulation visés à l'article 100 b) et c) CBE. La division d'opposition a examiné les objections formulées au titre de l'article 100 b) et c) CBE et a estimé que, dans la mesure où les faits étaient les mêmes sur ces points que ceux sur lesquels la chambre de recours avait statué dans l'affaire T 194/83, elle était liée par cette décision, en vertu de l'article 111(2) CBE.

En l'espèce, la chambre de recours a estimé que la division d'opposition avait tort sur ce point. D'après l'article 111(2) CBE, si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. En l'occurrence, l'affaire avait été renvoyée à la division d'examen. Après délivrance du brevet européen, la division d'opposition n'est pas juridiquement liée par la décision rendue antérieurement par la chambre de recours, même dans la mesure où les faits sont les mêmes.

D'autre part, la chambre estime qu'il va sans dire que la division d'opposition, qui est un organe de première instance de l'OEB, ne devrait pas s'écarter d'une décision rendue antérieurement par une chambre de recours, organe de deuxième instance, sur les points pour lesquels les faits sont les mêmes, à moins qu'elle n'ait de raisons sérieuses d'agir de la sorte.

Dans l'affaire **T 153/93**, la chambre de recours avait rendu une première décision par laquelle elle ordonnait le maintien du brevet sur la base des revendications selon la requête principale telle que modifiée au cours de la procédure orale. Le dispositif renvoyant l'affaire à la division d'opposition ne mentionnait pas qu'il était nécessaire d'adapter la description. Dans le cours ultérieur de la procé-

die Beschreibung in irgendeiner Form angepaßt werden müßte. Im weiteren Verfahren schlug der Patentinhaber Änderungen der Beschreibung vor, denen die Einspruchsabteilung zustimmte. Dagegen legte der Einsprechende Beschwerde ein und griff die Neuheit und die Klarheit der Patentansprüche an, deren Aufrechterhaltung die Beschwerdekammer verfügt hatte. Die Beschwerdekammer hatte sowohl die Neuheit als auch die Klarheit behandelt, umfassend begründet und eine Entscheidung darüber getroffen.

Die Kammer vertrat folgende Auffassung: Beschwerdekammern sind Gerichte. Ihre Entscheidungen sind endgültig, weil weder Artikel 21 noch Artikel 106, noch irgendeine andere Bestimmung des EPU die Möglichkeit ihrer Anfechtung vorsieht. ... Dementsprechend sind Entscheidungen der Beschwerdekammern **res judicata**, d. h. etwas, worüber ein zuständiges Gericht rechtskräftig entschieden hat, womit die Rechte der Parteien und der mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen in dieser Sache endgültig festgelegt sind. Die Entscheidungen der Beschwerdekammern stehen somit als absolutes Hindernis einer weiteren Klage entgegen, die dieselbe Angelegenheit oder denselben Klagegrund der Parteien oder der mit ihnen in einer Rechtsbeziehung stehenden Personen betrifft.

Die Kammer folgte der Entscheidung T 843/91, indem sie festhielt, daß alle Tatsachenfeststellungen, die **Voraussetzung** für die endgültig verbindlichen Teile der Entscheidung sind, res judicata seien, was bedeutet, daß neues Vorbringen, mit dem diese Tatsachen in Zweifel gezogen werden sollen, weder von der Einspruchsabteilung noch von der Beschwerdekammer berücksichtigt werden kann.

##### 5. Verspätet eingereichte Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

###### 5.1 Änderungsvorschläge in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium

In den Entscheidungen T 95/83 (ABI. EPA 1985, 75) und T 153/85 (ABI. EPA 1988, 1) wurde festgestellt, daß die Beschwerdekammern verspätet eingereichte Änderungen, etwa in der mündlichen Verhandlung vorgelegte neue Ansprüche, zurückweisen können, wenn diese nicht eindeutig gewährbar sind oder der Patentinhaber keinen triftigen Grund für die verspätete Einreichung hat.

some amendments to the description which were accepted by the opposition division. The opponent lodged an appeal against this decision and challenged the novelty and clarity of the claims as ordered to be maintained by the board of appeal. Both novelty and clarity had been pleaded, fully argued and decided upon by the board of appeal.

The board took the following view: "The boards of appeal are courts. Their decisions are final because neither Article 21, nor Article 106 nor any other provision of the EPC provides for any appeal from their decisions. ... Accordingly, decisions of the boards of appeal are **res judicata**, that is to say matters finally settled by a court of competent jurisdiction, rendering that matter conclusive as to the rights of the parties and their privies. Their judgments therefore constitute an absolute bar to any subsequent action involving the same matter or course of action as between the parties and their privies."

The board followed decision T 843/91, stating that all findings of fact that were **a conditio sine qua non** of the finally binding parts of the decision were res judicata with the result that new facts, evidence or arguments seeking to cast doubt upon these facts could not be considered either by the opposition division or the board of appeal.

##### 5. Late-filed claims in appeal proceedings

###### 5.1 Submission of amendments at a very late stage

In decisions T 95/83 (OJ EPO 1985, 75) and T 153/85 (OJ EPO 1988, 1) it was stated that boards of appeal may refuse late-filed amendments, e.g. new claims presented at oral proceedings, if such claims are not clearly allowable or if the proprietor of the patent can provide no justification for the late filing.

Le titulaire du brevet a proposé des modifications de la description qui ont été acceptées par la division d'opposition. L'opposant a introduit un recours contre cette décision et a mis en cause la nouveauté et la clarté des revendications dont la chambre de recours avait ordonné le maintien. Les questions de la nouveauté et de la clarté avaient toutes deux été invoquées, discutées à fond puis tranchées par la chambre de recours.

La chambre a estimé que : "Les chambres de recours sont des organes juridictionnels. Leurs décisions sont définitives car ni l'article 21, ni l'article 106, ni aucune autre disposition de la CBE ne prévoient qu'elles puissent faire l'objet de recours... Par conséquent, les décisions des chambres de recours ont **force de chose jugée**, c'est-à-dire que l'affaire a été définitivement tranchée par la juridiction compétente, et que la décision est définitive quant aux droits des parties et de leurs ayants cause. Les décisions rendues par les chambres de recours constituent donc un obstacle absolu à toute action ultérieure portant sur le même objet et suivant la même procédure, entre les mêmes parties et leurs ayants cause."

La chambre a suivi la décision T 843/91 selon laquelle toute constatation de faits constituant **une condition sine qua non** des parties de la décision ayant un effet contraignant et définitif a force de chose jugée, de telle sorte que la division d'opposition ou la chambre de recours ne pourraient prendre en considération les faits, preuves et arguments nouveaux ayant pour objectif de semer le doute sur ces faits.

##### 5. Revendications déposées tardivement lors de la procédure de recours

###### 5.1 Modifications déposées tardivement

Dans les décisions T 95/83 (JO OEB 1985, 75) et T 153/85 (JO OEB 1988, 1), il a été indiqué que les chambres de recours peuvent refuser de prendre en compte des modifications soumises tardivement, par exemple des revendications nouvelles produites pendant la procédure orale, si elles ne sont pas clairement admissibles ou si le titulaire du brevet ne peut justifier ce dépôt tardif.

In einigen neueren Entscheidungen nahmen die Kammern auch auf Artikel 11 (3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern Bezug, der wie folgt lautet: "Findet eine mündliche Verhandlung statt, so bemüht sich die Kammer darum, daß die Sache am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif ist, sofern nicht besondere Umstände vorliegen" (T 626/90, T 833/90 und T 48/91). In den betreffenden Interpartes-Verfahren waren jeweils in der mündlichen Verhandlung alternative Anspruchssätze vorgelegt worden.

In der Sache T 48/91 wies die Kammer die verspätet eingereichten Ansprüche, die in der mündlichen Verhandlung als Hilfsanträge eingebracht wurden, als unzulässig zurück. Sie stellte klar, daß das oben genannte Ziel in der Regel nicht erreicht werden könne, wenn in der mündlichen Verhandlung, d. h. im letzten Moment vor Ergehen einer endgültigen Entscheidung, neue Ansprüche mit zusätzlichen Merkmalen vorgelegt würden, deren Auswirkung entweder ungewiß sei oder ohne weitere Ermittlungen - wie etwa ordentliche Vergleichsversuche - gar nicht beurteilt werden könne. Die Kammer war der Auffassung, daß das Verfahren zu weit fortgeschritten sei, als daß die Sache zur Prüfung der mit den Hilfsanträgen aufgeworfenen neuen Fragen an die erste Instanz zurückverwiesen werden könnte; der Beschwerdegegner habe reichlich Zeit gehabt, diesen Antrag früher einzureichen und es den Beteiligten zu ermöglichen, in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer Beweismittel zu den neu aufgeworfenen Fragen vorzulegen - dies habe er jedoch nicht getan.

In der Sache T 833/90 (s. S. 129) hielt die Kammer zwei von drei zu Beginn der mündlichen Verhandlung vorgelegten alternativen Anspruchssätzen für nicht zulässig und stellte fest, daß Anspruchsalternativen, die ohne triftige Begründung erst zu Beginn der mündlichen Verhandlung vorgelegt würden, obwohl zwei Bescheide der Kammer dazu vorher Gelegenheit gegeben hätten, und die hinter die aus dem bisherigen Verlauf des Verfahrens entstandene und auch hinter die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende Antragslage zurückgingen, indem sie dort vorgenommene Einschränkungen rückgängig machten, nur als **ungerechtfertigte Verzögerungen** betrachtet werden könnten, die dem Erreichen einer Entscheidungsreife

In a number of recent decisions the boards also referred to Article 11(3) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, where it is stated that "if oral proceedings take place, the board shall endeavour to ensure that each case is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings, unless there are special reasons to the contrary" (T 626/90, T 833/90 and T 48/91). In these inter partes cases alternative sets of claims were submitted at the oral proceedings.

In T 48/91 the board rejected the late-filed claims, which were submitted as auxiliary requests in the course of the oral proceedings, as inadmissible. According to the board, it was clear that the above-mentioned aim could not normally be achieved if at the oral proceedings, ie at the very last moment before a final decision was taken, new claims were submitted which contained one or more additional features the impact of which was either unclear or impossible to assess without further investigations such as carrying out proper comparison tests. The board held that it was too late in the proceedings for the case to be remitted to the first instance for the new issues raised by the auxiliary requests to be examined, as the respondent had had ample time to put forward the request raising new issues earlier, which would have enabled the parties to submit evidence so that evidence could have been available from all parties on these issues at the oral proceedings before the board, but did not do so.

In T 833/90 (see page 129) the board held that two of the three alternative sets of claims submitted at the beginning of the oral proceedings were inadmissible. Alternative claims which - without good reason - were only submitted at the beginning of the oral proceedings despite the fact that two communications from the board had provided the opportunity to do so before then, and which made pointless the requests filed hitherto during the present proceedings and the requests on which the contested decision was based in that they removed the limitations then incorporated, could only be regarded as **unjustified procedural delays** which prevented a case being brought to a decision in the oral proceedings. The

Dans certaines décisions récentes, les chambres de recours se sont également référées à l'article 11(3) du règlement de procédure des chambres de recours selon lequel "en cas de procédure orale, la chambre s'efforce de faire en sorte que l'affaire examinée soit en état d'être conclue à la clôture de cette procédure, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent" (T 626/90, T 833/90 et T 48/91). Dans ces affaires inter partes, d'autres jeux de revendications avaient été soumis lors de la procédure orale.

Dans l'affaire T 48/91, la chambre de recours a refusé de prendre en considération des revendications produites tardivement à titre de requêtes subsidiaires lors de la procédure orale, estimant qu'elles n'étaient pas admissibles. La chambre a expliqué qu'il est évident que l'objectif mentionné supra ne peut pas normalement être atteint si de nouvelles revendications contenant une ou plusieurs caractéristiques supplémentaires dont l'effet n'est pas clair ou qui sont impossibles à évaluer sans investigations supplémentaires, telles que de véritables tests comparatifs, sont déposées lors de la procédure orale, c'est-à-dire très peu de temps avant la décision définitive. La chambre a estimé que la procédure était trop avancée pour renvoyer l'affaire en première instance afin que les nouvelles questions soulevées par les requêtes subsidiaires y soient examinées, alors que l'intimé avait largement le temps de présenter les requêtes soulevant ces nouvelles questions, ce qui aurait permis à toutes les parties d'accéder aux éléments de preuve afférents à ces questions lors de la procédure orale devant la chambre, mais qu'ils en est abstenu.

Dans la décision T 833/90 (cf. p. 129), la chambre a estimé que deux des trois jeux de revendications présentés à titre de variantes au début de la procédure orale étaient irrecevables et a déclaré que des variantes de revendications qui sont présentées pour la première fois seulement au début de la procédure orale et sans motif valable, alors qu'il aurait été possible de les produire antérieurement à l'occasion de deux notifications établies par la chambre, et qui reviennent sur les conclusions résultant des étapes antérieures de la procédure, ainsi que sur celles sur lesquelles se fonde la décision attaquée, en annulant les limitations décidées dans ces conclusions, devaient être considérées comme des **retards de procédure injustifiés**



in der mündlichen Verhandlung entgegenstünden. Die für die verspätete Vorlage angegebenen Gründe, nämlich daß die vorher gutgeheißene Einschränkung technisch nicht notwendig und daß vor kurzem ein Vertreterwechsel erfolgt sei, könnten nicht als Rechtfertigung akzeptiert werden, da der technische Sachverhalt unverändert geblieben und der Vertreterwechsel aus freien Stücken erfolgt sei. Hingegen ließ die Kammer den sachdienlichen Hilfsantrag 2 zu.

In der Sache **T 626/90** beschloß die Kammer, beide vom Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anspruchssätze zu berücksichtigen. Dabei galt das verspätete Vorbringen nicht allein deshalb als begründet, weil der Vertreter, wie er in der Anhörung geltend machte, vom Patentinhaber nicht rechtzeitig instruiert worden war. Vielmehr waren die Änderungen nicht so geartet, daß sie die Kammer daran **gehindert hätten**, am Ende der mündlichen Verhandlung **eine endgültige Entscheidung zu treffen**. Nach Überzeugung der Kammer wurde mit den neuen Fassungen der Ansprüche redlicher versucht, die Einwände der Beschwerdeführer gegen die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens zu entkräften, wobei von einer unbilligen Überraschung der Beschwerdeführer nicht die Rede sein konnte, weil es sich bei den Änderungen in beiden Anträgen lediglich um eine Beschränkung des beanspruchten Gegenstands auf die im Streitpatent beschriebenen, bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung handelte.

Auch in der Sache **T 297/91** beschloß die Kammer, den zu Beginn der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag zuzulassen. Die Änderung war nicht schwer zu verstehen, in ihrer Wirkung ohne weiteres abschätzbar und entsprach ferner dem, was nach der negativen vorläufigen Auffassung der Kammer erwartet werden konnte. Im übrigen trug die Kammer auch dem Zeitfaktor Rechnung; die Zeitspanne zwischen dem Tag, an dem die Mitteilung der Kammer als dem Patentinhaber zugegangen galt, und dem Termin der mündlichen Verhandlung (10 Tage) war nämlich so kurz, daß man eine frühere Antwort des Patentinhabers gar nicht hätte erwarten können.

In der Sache **T 28/92** (Inter-partes-Verfahren) war die Gewährbarkeit der Ansprüche nicht sofort erkenn-

grounds given for the late submission, namely that the previously approved limitation was not necessary in technical terms and that a change of representative had recently taken place, could not be accepted as justification, since the technical facts remained the same and the change of representative had taken place on the party's own initiative. The board did however allow auxiliary request 2, which was appropriate in the circumstances.

In **T 626/90** the board decided to admit into consideration both sets of claims submitted by the respondent at the oral proceedings. The reasons for late submission put forward by the patentee's representatives at the hearing, namely that they had not been instructed in good time by the patentee, could not in itself be regarded as justifying the late submission. However, the amendments were not such that the board **would have been prevented from taking a final decision** at the end of the oral proceedings. The board was satisfied that the new versions of the claims were bona fide attempts to overcome the objections raised by the appellants in connection with the question of the inventive step of the claimed process, and that no question of the appellants being taken unfairly by surprise arose, because in both requests the amendments were nothing more than a limitation of the claimed subject-matter to preferred embodiments of the invention as described in the patent in suit.

In **T 297/91** the board decided to accept the auxiliary request filed at the beginning of the oral proceedings. The amendment made was not difficult to understand, it was easy to evaluate its implications, and, moreover, it was in line with what could be expected following the board's negative provisional opinion. Furthermore, the board considered that the time factor, ie the time between the date on which the board's communication was deemed to have been delivered to the patentees and the date of the oral proceedings (10 days), was such that the patentees could not have been expected to respond any earlier.

In **T 28/92** (inter partes proceedings) the claims were not obviously allowable and the alternative of admitting

empêchant l'affaire d'être mise en l'état d'être conclue lors de la procédure orale. Les motifs invoqués pour justifier la présentation tardive des nouveaux jeux de revendications, à savoir l'absence de nécessité technique de la limitation approuvée antérieurement et un changement récent de mandataire, ne pouvaient être acceptés comme justification, car les circonstances techniques étaient restées les mêmes et le changement de mandataire avait eu lieu de plein gré. La chambre a cependant admis la requête subsidiaire 2 qui était pertinente.

Dans l'affaire **T 626/90**, la chambre a décidé de prendre en considération les deux jeux de revendications soumis par l'intimé lors de la procédure orale. Le fait que le titulaire du brevet n'ait pas donné d'instructions en temps voulu à son mandataire, comme celui-ci l'a invoqué lors de l'audience, ne pouvait en soi être considéré comme justifiant cette présentation tardive des revendications. Toutefois, les modifications n'étaient pas de nature à **empêcher la chambre de rendre une décision définitive** à la fin de la procédure orale. La chambre a estimé que les nouvelles versions des revendications avaient été présentées de bonne foi pour tenter de surmonter les objections soulevées par les requérants au regard de l'activité inventive impliquée par le procédé revendiqué et que les requérants n'avaient pas été pris de manière déloyale par surprise, car, dans les deux requêtes, les modifications ne constituaient qu'une simple limitation de l'objet revendiqué aux réalisations préférées de l'invention telles que décrites dans le brevet attaqué.

Dans l'affaire **T 297/91**, la chambre a également décidé d'accepter une requête subsidiaire déposée au début de la procédure orale. La modification ne présentait aucune difficulté de compréhension, il était facile d'en évaluer les effets et, de plus, elle était en accord avec ce à quoi on pouvait s'attendre suite aux considérations provisoires négatives de la chambre. Par ailleurs, la chambre a estimé que le facteur temps, à savoir le temps écoulé entre la date à laquelle la notification de la chambre était réputée avoir été remise aux titulaires du brevet et la date de la procédure orale (10 jours), était tel que l'on ne pouvait s'attendre à ce que les titulaires du brevet répondent plus rapidement.

Dans l'affaire **T 28/92** (procédure inter partes), il était évident que les revendications n'étaient pas receva-

bar und die Alternative, die Anträge zuzulassen, die Sache aber zur weiteren Bearbeitung an die erste Instanz zurückzuverweisen, nicht annehmbar, zumal auch noch Teilanmeldungen der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung anhängig waren. Die Kammer wollte nicht die Zahl der Verfahren vermehren, deren Gegenstand bereits in ganz ähnlicher Form von verschiedenen anderen Instanzen des EPA behandelt wird.

In der Sache **T 148/92** lehnte es die Beschwerdekammer ab, den geänderten Anspruch, der erst einen Tag vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden war, zu berücksichtigen. Die Beschwerdeführer hätten bis zur mündlichen Verhandlung acht Monate Zeit gehabt, um geänderte Unterlagen einzureichen. Auch das Argument, daß Zweifel hinsichtlich der endgültigen Ausführung der Erfindung bzw. eine intensive Reise-tätigkeit der Beschwerdeführer den Grund für die verspätete Einreichung des Anspruchs darstellten, hielt die Beschwerdekammer für nicht stichhaltig. Abgesehen davon war der Anspruch auch nicht eindeutig gewählbar.

### **5.2 Zurückverweisung an die erste Instanz wegen wesentlicher Anspruchsänderungen**

Die Zulassung von Anspruchsänderungen im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung ist nach Regel 86 (3) EPÜ Ermessenssache. Werden im Beschwerdeverfahren wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen vorgeschlagen, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machen, so ist die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, damit diese nach Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ gegebenenfalls die Prüfung vornehmen kann (T 63/86, ABI. EPA 1988, 224). In der Entscheidung T 300/89 (ABI. EPA 1991, 480) wurde dem hinzugefügt, daß es dem Anmelder obliegt, in seiner Erwiderung auf den ersten Bescheid, in dem die Prüfungsabteilung Einwände erhoben hat, gegebenenfalls (auch im Wege von Hilfsanträgen) Änderungen vorzuschlagen, die diese Einwände ausräumen.

In den Entscheidungen **T 599/92**, **T 1032/92** und **T 1067/92**, ausnahmslos Ex-parte-Verfahren, bezog sich

the requests, but referring the matter back to the first instance for further examination, was not acceptable, particularly as there were still pending divisional applications of the application on which the patent in suit was based. The board would not wish to increase the number of proceedings in which much the same subject-matter is already being considered by various instances of the EPO.

In **T 148/92** the board refused to take into account an amended claim submitted on the day before the oral proceedings. The appellants had had eight months up to the date of the oral proceedings to submit amended documents. Furthermore, the reasons put forward for the late submission, ie doubts as to the final form which the invention would take and the fact that the appellant had been travelling a lot, were not considered valid by the board. Nor was the claim obviously allowable.

### **5.2 Remittal to the first instance because of substantial amendments to claims**

The amendment of claims during an appeal from a decision to refuse a European patent application is a matter of discretion under Rule 86(3) EPC. In a case where substantial amendments to the claims are proposed on appeal and the amendments require further substantive examination, the case should be remitted to the examining division, so that such examination can be carried out, if at all, by the examining division after it has exercised its discretion under Rule 86(3) EPC (T 63/86, OJ EPO 1988, 224). T 300/89 (OJ EPO 1991, 480) added that the burden lies upon an applicant (if he so wishes) to propose amendments (including by way of auxiliary requests) which overcome the objections raised by the examining division, in his observations in reply to the first communication in which such objections are raised.

In decisions **T 599/92**, **T 1032/92** and **T 1067/92**, all ex parte proceedings, the board referred to this case law,

bles et que la solution consistant à admettre les requêtes tout en renvoyant l'affaire en première instance pour poursuite de l'examen était inacceptable, notamment en raison du fait que des demandes divisionnaires issues de la demande sur laquelle se fondait le brevet attaqué étaient encore pendantes. Le même objet à peu près étant déjà examiné par différentes instances de l'OEB, la chambre n'a passouhaité augmenter le nombre de procédures y afférentes.

Dans l'affaire **T 148/92**, la chambre de recours a refusé de prendre en considération la modification d'une revendication présentée un jour seulement avant le début de la procédure orale. Les requérants avaient disposé de huit mois avant la procédure orale pour présenter des documents modifiés. La chambre a également jugé que l'argument selon lequel la présentation tardive de la revendication était due à des doutes quant au mode définitif de réalisation de l'invention et aux nombreux voyages des requérants n'était pas probant. En outre, la revendication n'était pas clairement admissible.

### **5.2 Renvoi à la première instance en vue de modifications substantielles des revendications**

L'admission de modifications des revendications lors d'une procédure de recours en vue d'éviter le rejet d'une demande de brevet européen est laissée à l'appréciation de l'instance concernée, conformément à la règle 86(3) CBE. Lorsque des modifications substantielles des revendications, appelant un nouvel examen au fond, sont proposées par le demandeur pendant une procédure de recours, l'affaire doit être renvoyée devant la division d'examen afin que celle-ci procède, le cas échéant, à l'examen après avoir exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE (T 63/86, JO OEB 1988, 224). Dans la décision T 300/89 (JO OEB 1991, 480), il a été précisé que c'est au demandeur qu'il appartient, dans les observations qu'il présente en réponse à la première notification envoyée par la division d'examen, de proposer (s'il le désire) des modifications (y compris sous la forme de requêtes subsidiaires) balayant les objections soulevées dans cette notification.

Dans les décisions **T 599/92**, **T 1032/92** et **T 1067/92**, rendues dans le cadre de procédures ex

die Kammer auf diese Rechtsprechung und wies darauf hin, daß es zwangsläufig zu einer unerwünschten Verfahrensverzögerung führe, wenn ein neuer Antrag erstmals in der Beschwerdebegründung eingereicht werde. Die Sachen wurden an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

### 5.3 Verspätet eingereichte Ansprüche und Angabe eines neuen Stands der Technik

In der Sache **T 867/92** (ABI. EPA 1995, 126) waren die Ansprüche während des Einspruchsverfahrens geändert worden. 18 Monate nach der Änderung der Ansprüche führte der Einsprechende/Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung eine neue Entgegenhaltung an. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das EPÜ für die Angabe eines neuen Stands der Technik im Anschluß an eine Änderung der Ansprüche keine Frist vorschreibt. Ein Einsprechender, der einen neuen Stand der Technik mit erheblicher Verspätung angebe, ohne diese Verspätung näher zu begründen, müsse aber damit rechnen, daß er die durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung, in der die Sache aufgrund des neuen Dokuments nicht abgeschlossen werden könne, dem Patentinhaber erwachsenen Kosten teilweise oder ganz zu tragen habe.

## 6. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

### 6.1 Anwendbarkeit der Regel 67 EPÜ

Regel 67 EPÜ gilt nur bei einem Verfahrensmangel, der der Instanz anzulasten ist, deren Entscheidung angefochten wird. In der Sache **T 469/92** bestand der angebliche Verfahrensmangel nicht in einer Handlung der Einspruchsabteilung, gegen deren Entscheidung sich die Beschwerde richtete, sondern in einer Handlung der Prüfungsabteilung. Unter diesen Umständen wäre die Beschwerdekammer nicht einmal dann befugt, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, wenn die Handlung gegen die Verfahrenserfordernisse des EPÜ verstoßen würde.

### 6.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

Unter anderem in den folgenden Fällen wurde im Berichtsjahr die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, da ein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag: Nichtgewährung eines Antrags auf mündliche Verhandlung, auch wenn der Antragsteller die Aufhebung der Entscheidung nicht wegen eines Verfahrens-

pointing out that the filing of a new request for the first time in the statement of grounds of appeal inevitably leads to undesirable procedural delay. The cases were remitted to the examining division.

### 5.3 Late-filed claims and citation of new prior art documents

In **T 867/92** (OJ EPO 1995, 126) the claims had been amended during the opposition proceedings. Eighteen months after the claims had been amended the opponent/appellant cited in the statement of grounds of appeal a new prior art document. The board held that the EPC does not impose a time limit for citing new prior art in response to an amendment of the claims. However, an opponent who cites new prior art with a considerable delay with no special reason justifying the delay runs the risk of having to bear some or all of the proprietor's costs incurred in attending oral proceedings which cannot bring the case to an end because of the new citation.

## 6. Reimbursement of appeal fees

### 6.1 Applicability of Rule 67 EPC

Rule 67 EPC applies only to a procedural violation by the instance whose decision is under appeal. In **T 469/92** the alleged procedural violation was not an act of the opposition division, whose decision was the subject of the appeal, but instead that of the examining division. Even if such an act were to be in breach of the procedural requirements of the EPC, it would not fall within the powers of a board of appeal to order reimbursement.

### 6.2 Substantial procedural violation

In the year under review, reimbursement of the appeal fee was ordered on the basis of substantial procedural violation in the following cases: refusal of a request for oral proceedings - even if request for decision to be set aside not based on procedural error (**T 879/92**; see also **T 686/92**); disregarding of an auxiliary request

parte, la chambre s'est référée à cette jurisprudence en faisant observer que la présentation d'une nouvelle requête dans le mémoire exposant les motifs du recours entraîne inévitablement des retards de procédure indésirables. Les affaires ont, en l'occurrence, été renvoyées à la division d'examen.

### 5.3 Revendications déposées tardivement et citation de nouvelles antériorités

Dans l'affaire **T 867/92** (JO OEB 1995, 126), les revendications avaient été modifiées pendant la procédure d'opposition. 18 mois après la modification des revendications, l'opposant/requérant avait cité une nouvelle antériorité dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a indiqué que la CBE ne fixe aucun délai pour la citation de nouvelles antériorités en réponse à une modification des revendications. Toutefois, un opposant qui cite très tardivement une nouvelle antériorité, sans motif spécial, court le risque d'avoir à supporter tout ou partie des frais encourus par le titulaire du brevet du fait de sa participation à une procédure orale n'ayant pu mettre fin à l'affaire en raison de la nouvelle antériorité citée.

## 6. Remboursement de la taxe de recours

### 6.1 Applicabilité de la règle 67 CBE

La règle 67 CBE ne s'applique que s'il y a vice de procédure de la part de l'instance dont la décision est attaquée. Dans l'affaire **T 469/92**, le vice de procédure invoqué n'était pas le fait de la division d'opposition dont la décision faisait l'objet du recours, mais de la division d'examen. Même si l'acte en cause enfreignait les dispositions procédurales de la CBE, la chambre de recours ne pouvait ordonner le remboursement de la taxe de recours.

### 6.2 Vice substantiel de procédure

Pendant l'année sous revue, le remboursement de la taxe de recours a été ordonné, en raison d'un vice substantiel de procédure, dans les cas suivants : non-acceptation d'une requête en procédure orale alors que l'auteur de la requête n'a même pas demandé l'annulation de la décision pour vice de forme (**T 879/92**, voir

fehlers beantragt hat (**T 879/92**, s. auch **T 686/92**); Nichtberücksichtigung eines Hilfsantrags auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung bei einer den Antragsteller beschwerenden Entscheidung (**T 543/92**); Verletzung der Bestimmung des Artikels 113 (2) EPÜ, daß sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat (**T 647/93**, **T 543/92**, **T 89/94** und **T 666/90**; weitere Informationen s. S. 79f.); nicht erfolgte Klarstellung der Antragslage in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung (**T 666/90**); unbeabsichtigte Nichtberücksichtigung der mit einem Schriftsatz vorgelegten geänderten Ansprüche durch die Einspruchsabteilung (**T 543/92** und **T 89/94**); falsche Zusammensetzung der Einspruchsabteilung als Verstoß gegen Artikel 19 (2) EPU (**T 939/91**).

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern liegt bei einer Fehlbeurteilung der ersten Instanz kein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde (**T 19/87**, ABI. EPA 1988, 268, **T 863/93**). Die falsche Auslegung einer Entgegenhaltung stellt keinen Verfahrensmangel dar (**T 1049/92**, s. **T 162/82**, ABI. EPA 1987, 533). In **T 588/92** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß eine abweichende Auffassung über die anzuwendenden Fachkenntnisse bei der Auslegung des technischen Inhalts ebenfalls keinen Verfahrensmangel darstellt. Auch eine grobe Fehlbeurteilung der Prüfungsabteilung rechtfertigt nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (**T 860/93**, ABI. EPA 1995, 47).

Weicht eine Prüfungsabteilung von dem in den Richtlinien beschriebenen Verfahren ab, so stellt dies an sich noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar (**T 51/94**).

Äußerungen über materiellrechtliche Sachverhalte in einer Entscheidung, mit der ein Einspruch als unzulässig verworfen wird, entfalten keine Rechtswirkung. Sie stellen auch dann keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt, wenn sie irreführend sind (**T 925/91**, s. auch **T 1051/92**, S. 77).

for oral proceedings with respect to a decision which adversely affected the requester (**T 543/92**); an infringement of the provision of Article 113(2) EPC that the European Patent Office shall consider and decide upon the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant for or proprietor of the patent (**T 647/93**, **T 543/92**, **T 89/94** and **T 666/90**; for further information see also pages 79, 80); in oral proceedings before the opposition division, failure to clarify matters with regard to the requests (**T 666/90**); opposition division overlooked amended claims presented in a submission (**T 543/92** and **T 89/94**); incorrect composition of opposition division - infringement of Article 19(2) EPC (**T 939/91**).

According to the established case law of the boards of appeal an error of judgment by a department of first instance cannot be regarded as a substantial procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee (**T 19/87**, OJ EPO 1988, 268, **T 863/93**). The misinterpretation of a document does not constitute a procedural violation (**T 1049/92**, see **T 162/82**, OJ EPO 1987, 533). In **T 588/92** the board pointed out that a different opinion on the specialist knowledge to be applied when interpreting the technical content did not represent a procedural violation. Even a gross error of judgment on the part of the examining division does not justify reimbursement of the appeal fee (**T 860/93**, OJ EPO 1995, 47).

The failure of the examining division to follow a procedure set out in the Guidelines is not in itself a substantial procedural violation (**T 51/94**).

Remarks on substantive matters in a decision rejecting the opposition as inadmissible have no legal effect. Even if misleading, they do not represent a substantial procedural violation justifying the reimbursement of the appeal fee (**T 925/91**, see also **T 1051/92**, page 77).

également **686/92**); requête subsidiaire en vue de l'organisation d'une procédure orale à propos d'une décision désavantageant le requérant, non prise en considération (**T 543/92**); non-respect des dispositions de l'article 113(2) CBE selon lesquelles l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet (**T 647/93**, **T 543/92**, **T 89/94** et **T 666/90**); pour de plus amples informations voir également pages 29s.); état de la requête non défini clairement lors d'une procédure orale devant la division d'opposition (**T 666/90**); modifications des revendications accompagnant un mémoire non prises en considération involontairement par la division d'opposition (**T 543/92** et **T 89/94**); composition erronée de la division d'opposition contrevenant à l'article 19(2) CBE (**T 939/91**).

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une erreur d'appréciation commise en première instance ne constitue pas un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours (**T 19/87**, JO OEB 1988, 268, **T 863/93**). Une erreur d'interprétation d'un document ne constitue pas non plus un vice de procédure (**T 1049/92**, cf. **T 162/82**, JO OEB 1987, 533). Dans la décision **T 588/92**, la chambre de recours a également attiré l'attention sur le fait qu'une divergence d'appréciation sur les connaissances techniques pertinentes pour interpréter le contenu technique de l'invention n'est pas considérée comme un vice de procédure. Une grossière erreur d'appréciation commise par la division d'examen ne justifie pas davantage le remboursement de la taxe de recours (**T 860/93**, JO OEB 1995, 47).

Le fait que la division d'examen n'ait pas suivi une procédure fixée dans les Directives ne constitue pas en soi un vice substantiel de procédure (**T 51/94**).

Des observations sur le fond faites dans une décision rejetant l'opposition comme irrecevable n'ont pas d'effet juridique. Même si elles sont trompeuses, elles ne constituent pas un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours (**T 925/91**, voir également **T 1051/92**, page 77).

## F. Verfahren vor der Disziplinarkammer

### 1. Europäische Eignungsprüfung - Befugnis der Disziplinarkammer

In der Sache **D 6/93** bestätigte die Kammer, daß sie keine Kompetenz hat, eine möglicherweise wünschenswerte Regelung an die Stelle der vom Gesetzgeber gewählten zu setzen. Außerdem stellte sie klar, daß unter der zur Zeit geltenden Prüfungsordnung nur schriftliche Prüfungen Teil der europäischen Eignungsprüfung seien. Andere "Umstände", wie z. B. eine der Prüfung vorausgehende erfolgreiche berufliche Praxis, seien nicht zu berücksichtigen. Artikel 9 VEP könne nur so interpretiert werden, daß der Kandidat die nach dieser Bestimmung vorausgesetzten Kenntnisse in den schriftlichen Arbeiten, die gemäß Artikel 10 VEP Gegenstand der Prüfung seien, nachzuweisen habe.

In der Entscheidung **D 10/93** wurde die ständige Rechtsprechung nochmals bestätigt, nach der Entscheidungen der Prüfungskommissionen grundsätzlich nur dahin zu überprüfen sind, ob nicht die VEP oder die bei ihrer Durchführung anzuwendenden Bestimmungen oder höherrangiges Recht verletzt sind, vgl. D 1/92 (ABI. EPA 1993, 357). Es sei nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, das Prüfungsverfahren sachlich zu überprüfen. Nur schwerwiegende und eindeutige Fehler bei der Bewertung könnten berücksichtigt werden, die auch so offensichtlich seien, daß sie ohne Wiederöffnung des gesamten Bewertungsverfahrens festgestellt werden könnten. Die Bewertung einer Prüfung sei grundsätzlich richterlicher Überprüfung entzogen.

### 2. Disziplinarmaßnahmen

In der Sache **D 11/91** (ABI. EPA 1994, 401) hatte der Disziplinarausschuß des EPA verfügt, den Beschwerdeführer in der Liste der zugelassenen Vertreter für unbefristete Dauer zu löschen. Mit seiner Beschwerde hatte der Beschwerdeführer die Disziplinarmaßnahme angefochten und u. a. geltend gemacht, daß das Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten nicht den Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) entspreche, insbesondere weil die Errichtung der Beschwerdekammer nicht auf dem Gesetz beruhe, sondern durch den Verwaltungs-

## F. Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal

### 1. European qualifying examination - powers of the Disciplinary Board of Appeal

In **D 6/93** the board confirmed that it did not have the authority to replace a rule put in place by the legislator with a different rule, even though the alternative rule may well be desirable. Furthermore, it stated that under the current examination regulation only written papers could form part of the European qualifying examination. Other "factors" such as success in professional practice prior to the examination could not be taken into account. Article 9 REE can only be interpreted to mean that candidates must prove that they have the knowledge required by this article in the written papers which the examination comprised in accordance with Article 10 REE.

**D 10/93** confirmed the established case law whereby decisions of the Examination Board may in principle only be reviewed for the purposes of establishing whether they infringe the REE, the provisions relating to its application or higher-ranking law (see D 1/92, OJ EPO 1993, 357). It is not the task of the Disciplinary Board of Appeal to review the examination itself. Only serious and obvious mistakes in marking may be considered. A mistake must be so obvious that it can be established without repeating the entire marking exercise. The marking of an examination cannot, in principle, be subject to judicial review.

### 2. Disciplinary measures

In **D 11/91** (OJ EPO 1994, 401) the Disciplinary Board of the EPO had ordered the deletion of the appellant from the list of professional representatives for an indefinite period. In his appeal, the appellant contested the disciplinary measure and held that the procedure before the Disciplinary Board of Appeal did not comply with the provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights, in particular because the board of appeal had not been established by law but by the Administrative Council of the EPO, the disciplinary bodies did not constitute an independent court, the

## F. Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

### 1. Examen européen de qualification - pouvoirs de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Dans l'affaire **D 6/93**, la chambre a confirmé qu'elle n'était pas compétente pour substituer une réglementation éventuellement souhaitable à celle instituée par le législateur. Elle a en outre expliqué que, selon le règlement relatif à l'examen européen de qualification actuellement en vigueur, l'examen n'est constitué que d'épreuves écrites. Il ne doit pas être tenu compte d'autres "circonstances", telles qu'une expérience professionnelle réussie antérieure à l'examen. L'article 9 du REE doit être interprété comme signifiant que le candidat doit montrer qu'il dispose des connaissances exigées à cet article, lors des épreuves écrites dont la nature est indiquée à l'article 10 du REE.

La décision **D 10/93** a de nouveau confirmé la jurisprudence constante selon laquelle les décisions du jury d'examen ne peuvent en principe faire l'objet d'une vérification que pour déterminer si le REE ou les dispositions relatives à son application, ou encore un droit supérieur n'ont pas été enfreints (cf. D 1/92, JO OEB 1993, 357). Ce n'est pas à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire qu'il appartient de vérifier la procédure d'examen sur le fond. Il ne peut être tenu compte que des erreurs graves et évidentes sur lesquelles se fonde la décision attaquée. La prétendue erreur doit être à ce point manifeste que l'on peut la constater sans avoir à réengager toute la procédure de notation. Les jugements de valeur échappent en principe au contrôle judiciaire.

### 2. Mesures disciplinaires

Dans l'affaire **D 11/91** (JO OEB 1994, 401), le Conseil de discipline de l'OEB avait prononcé la radiation du requérant de la liste des mandataires agréés pour une durée indéterminée. Par son recours, le requérant avait contesté la mesure disciplinaire et soutenu que la procédure devant la chambre disciplinaire n'avait pas été conforme aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), en particulier parce que la chambre de recours ne serait pas créée par la loi, mais par le Conseil d'administration de l'OEB, les organes disciplinaires ne constitueraient pas un tribunal indépen-

rat der EPO erfolgt sei, daß die Disziplinarorgane kein unabhängiges Gericht darstellten, daß die Beschwerdekammer keine nationale Instanz sei und daß gegen ihre Entscheidungen keine Revision eingelegt werden könne.

In der Entscheidung der Kammer heißt es, daß die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten Regeln enthalte, in denen allgemeine, den Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation gemeinsame Rechtsgrundsätze zum Ausdruck kämen. Solche Regeln müßten daher als Bestandteil des Rechtssystems der Organisation angesehen und von all ihren Instanzen befolgt werden. Dies gelte auch für Artikel 13, der den gerichtlichen Schutz der Rechte des einzelnen gewährleisten solle. Es treffe zu, daß durch die Erwähnung einer "nationalen Gerichtsbarkeit" in diesem Artikel auf ein Gericht verwiesen werde, das nach dem Rechts des jeweiligen Staates zuständig ist. Mit der Ratifizierung des Münchener Übereinkommens hätten die Vertragsstaaten jedoch eine Übertragung der Zuständigkeit gebilligt; dadurch seien die beim EPA zugelassenen Vertreter einheitlichen Berufsregeln unter der Aufsicht einer zentralen Instanz unterworfen worden, gegen deren Entscheidungen bei einer zweiten Instanz wirksam Beschwerde eingelegt werden könne; die Unabhängigkeit dieser zweiten Instanz sei durch den Status ihrer Mitglieder gewährleistet. Die Aufstellung dieser Regeln und die Schaffung der genannten Instanzen entsprächen somit allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere denen, die in der EMRK zum Ausdruck kämen.

Was die Disziplinarmaßnahme betraf, so war die Kammer der Ansicht, daß aufgrund der gebotenen Verhältnismäßigkeit, die zwischen der Sanktion und der Schwere des Tatvorwurfs bestehen müsse, und aufgrund dessen, daß zur Vermeidung von Willkür jede Strafe im voraus bestimmt (oder festgelegt) sein müsse, Artikel 4.1 e) VDV als "für eine im Wortlaut nicht festgelegte Dauer" zu verstehen sei, d. h. für eine Dauer, die im Ermessen des zuständigen Disziplinarorgans liege; dieses müsse die Dauer in seiner Entscheidung festlegen und begründen.

board of appeal was not a national authority and its decisions could not be referred to a higher court of appeal.

The board decided that the European Convention for the Protection of Human Rights contained provisions which expressed general principles of law common to the member states of the European Patent Organisation. As such these provisions should be considered part of the legal system of this Organisation and should be observed by all its departments. This therefore applies to Article 13, which guarantees each individual's right to be heard by a duly constituted tribunal. The "national authority" mentioned in this article is clearly meant to be understood as a competent authority in accordance with the law of the state concerned. However, in ratifying the Munich Convention, the contracting states accepted a transfer of prerogatives whereby professional representatives before the European Patent Office became subject to the same set of professional regulations, controlled by a central body whose decisions are open to effective remedy before a body of second instance whose independence is guaranteed by the rules governing its composition. The drafting of these regulations and the establishment of these bodies was thus consistent with the general principles of law, in particular those expressed in the European Convention for the Protection of Human Rights.

As far as the disciplinary measure is concerned, the board took the view that in order to ensure that the penalty was proportionate to the seriousness of the charges and that the maxim according to which penalties should not be arbitrary but fixed or predetermined was respected, Article 4(1)(e) of the Regulation on discipline for professional representatives (RDR) should be understood as meaning "for a period not defined by the text", that is for a discretionary period to be decided by the competent disciplinary body which, in its decision, should fix the said period and give reasons for its choice.

dant, la chambre de recours ne serait pas une instance nationale et ses décisions ne pourraient pas être déferées à une instance statuant en juridiction de cassation.

La chambre a décidé que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme contient des règles qui expriment des principes généraux du droit communs aux Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. De telles règles doivent donc être considérées comme faisant partie du système juridique de cette Organisation et être observées par toutes ses instances. Il en est ainsi de l'article 13 qui vise à garantir la protection juridictionnelle des droits individuels. La référence faite dans cet article à une "juridiction nationale" renvoie certes à une juridiction compétente selon la loi de l'Etat en cause. Toutefois, en ratifiant la Convention de Munich, les Etats contractants ont accepté un transfert de prérogatives soumettant les mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets à des règles professionnelles identiques, contrôlées par une instance centralisée, dont les décisions sont susceptibles d'un recours effectif devant une seconde instance dont le statut des membres garantit l'indépendance. L'élaboration de ces règles et la création desdites instances s'avèrent donc conformes aux principes généraux du droit, et notamment à ceux exprimés dans la CEDH.

Pour ce qui concerne la mesure disciplinaire, la chambre a considéré qu'afin de respecter la nécessaire proportionnalité qui doit lier la sanction à la gravité des faits réprimés ainsi que le caractère préfixé (ou déterminé) que doit revêtir toute peine pour échapper à l'arbitraire, la disposition de l'article 4.1(e) RDMA doit s'entendre "pour une durée non déterminée par le texte", c'est-à-dire pour une durée à l'appréciation de l'instance disciplinaire compétente qui, dans sa décision, doit la fixer et motiver la raison de son choix.

## VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

A. Das EPA als Internationale  
Recherchenbehörde

Laut Regel 40.1 PCT muß die IRB begründen, warum die Anmeldung ihrer Auffassung nach dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist eine Aufforderung nach Artikel 17 (3) a) PCT, zusätzliche Gebühren zu zahlen, nur dann rechtswirksam, wenn die Behauptung der mangelnden Einheitlichkeit begründet wird. Zudem muß das EPA gemäß Artikel 2 der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO vom 7. Oktober 1987 (ABI. EPA 1987, 515) bei der Durchführung internationaler Recherchen nach den PCT-Richtlinien vorgehen.

In der Sache **W 3/94** forderte das EPA den Anmelder als IRB auf, 16 zusätzliche Recherchegebühren zu zahlen, weil es der Ansicht war, die Anmeldung erfülle nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit. Drei zusätzliche Gebühren wurden unter Widerspruch gezahlt. Die IRB hat dem Anmelder als Ergebnis der Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren gemäß Regel 40.2 c), d) und e) mitgeteilt, daß diese Aufforderung in vollem Umfang berechtigt gewesen sei. Die Kammer wies darauf hin, daß Anhang B, Teil 1f) der PCT-Verwaltungsrichtlinien (PCT-Gazette No. 15/1992, in Kraft seit 1.7.1992) bestimmte Kriterien für die Beurteilung der Einheitlichkeit sogenannter "Markush"-Ansprüche enthalte. In diesen Richtlinien werde darauf hingewiesen, daß die Frage der Einheitlichkeit erneut zu überprüfen sei, wenn mindestens eine "Markush"-Alternative nicht neu sei; eine solche Überprüfung solle jedoch nicht notwendigerweise zur Erhebung eines Einwands mangelnder Einheitlichkeit führen (vgl. Anlage B, Teil 1f) v)). Die Zahlungsaufforderung könne daher nur dann im Sinne von Regel 40.1 PCT begründet sein, wenn sie erkennen lasse, warum hier die in Anlage B, Teil 1f) i) B.2 der PCT-Verwaltungsrichtlinien genannten Kriterien nicht erfüllt seien. Im vorliegenden Fall liege kein Sachverhalt

VII. THE EPO ACTING AS PCT  
AUTHORITY

## A. The EPO acting as ISA

Under Rule 40.1 PCT, the ISA must specify the reasons for which the application is not considered as complying with the requirements of unity of invention. According to the well-established case law of the boards of appeal, an invitation to pay additional search fees pursuant to Article 17(3)(a) PCT is not legally effective unless reasons are given to substantiate lack of unity. On the other hand, according to Article 2 of the Agreement between the European Patent Organisation and WIPO concluded on 7 October 1987 (OJ EPO 1987, 515), the EPO must, in carrying out international searches, be guided by the PCT guidelines.

In **W 3/94**, the EPO, acting as ISA, requested the applicant to pay 16 additional fees, as it considered the application did not comply with the requirement of unity. Three additional fees were paid under protest. The ISA had informed the applicants that, having reviewed the invitation to pay the international search fees in accordance with Rule 40.2(c), (d) and (e), it had decided that the invitation was completely justified. The board pointed out that Annex B, Part 1(f) of the PCT Administrative Guidelines (PCT Gazette 15/1992, in force since 1 July 1992) contained specific criteria for assessing the unity of "Markush" claims. These guidelines pointed out that the question of unity of invention must be reconsidered if at least one "Markush" alternative is not novel, but that reconsideration did not necessarily imply that an objection of lack of unity would be raised (see Annex B, Part 1(f)(v)). The requirement of Rule 40.1 PCT whereby the invitation had to be reasoned would thus be met only if it indicated why the criteria mentioned in Annex B, Part 1(f)(i), (B)(2) of the PCT Administrative Guidelines had not been fulfilled. In the present case there were no facts from which a lack of unity was so manifestly clear that more detailed reasons could be dispensed with. The finding of lack of unity should therefore have been supported by more detailed reasons

VII. L'OEBAISSANT EN QUALITÉ  
D'ADMINISTRATION PCT

## A. L'OEBAISSANT EN QUALITÉ D'ISA

En vertu de la règle 40.1 PCT, l'ISA doit préciser les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité de l'invention. Conformément à la jurisprudence bien établie des chambres de recours, l'invitation à payer des taxes additionnelles de recherche visée à l'article 17.3)a) PCT est dépourvue d'effet juridique si ne sont pas précisées les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention. D'autre part, conformément à l'article 2 de l'accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI conclu le 7.10.1987 (JO OEB 1987, 515), l'OEBA doit se conformer aux directives PCT pour procéder à la recherche internationale.

Dans la décision **W 3/94**, l'OEBA, agissant en qualité d'ISA, avait invité le déposant à payer seize taxes additionnelles, au motif que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention. Trois taxes additionnelles ont été acquittées sous réserve. L'ISA a notifié au déposant le résultat de l'examen de l'invitation à payer des taxes additionnelles pour la recherche, conformément à la règle 40.2(c), (d) et (e), à savoir que cette invitation était entièrement justifiée. La chambre a fait observer que l'Annexe B, première partie, point f) des Directives administratives du PCT (en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 1992, Gazette du PCT n° 15 de 1992) contenait des critères pour apprécier l'unité de ce qu'il est convenu d'appeler les revendications "Markush". D'après ces directives, lorsqu'au moins une variante de type Markush n'est pas nouvelle, il y a lieu de revenir sur la question de l'unité de l'invention. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une objection pour défaut d'unité sera élevée (cf. Annexe B, 1<sup>ère</sup> partie, point f)v)). L'invitation à payer des taxes additionnelles ne peut donc être motivée au sens de la règle 40.1 PCT, que si l'on voit clairement pour quelles raisons les critères énoncés dans l'Annexe B, 1<sup>ère</sup> partie, point f)i) B(2) des Directives administratives du PCT ne sont pas remplis dans le cas d'espèce. Dans la présente affaire,

vor, aus dem die Uneinheitlichkeit so klar hervorgehe, daß eine genauere Begründung entbehrlich wäre. Die Feststellung der Uneinheitlichkeit hätte deshalb im Hinblick auf die relevanten PCT-Verwaltungsrichtlinien näher begründet werden müssen.

In der Sache **W 11/93** erließ das EPA als IRB eine Aufforderung zur Zahlung von drei zusätzlichen Recherchegebühren, die der Anmelder unter Widerspruch entrichtete. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, daß die Zahlungsaufforderung der IRB nach Regel 40.1 PCT mangels darin enthaltener (ausreichender) Begründung rechtsunwirksam war. Nach der neuen Regel 40.2 e) PCT i. V. m. Regel 104a (3) EPÜ hat die IRB eine Überprüfung des Widerspruchs vorzunehmen. Die Kammer prüfte zusätzlich, ob die dem "Ergebnis der Überprüfung" beigefügten Gründe den festgestellten Begründungsmangel der Zahlungsaufforderung zu heilen vermochten. In ihrer Entscheidung ging die Kammer ausführlich auf den Zweck und die Struktur der neuen Regel 40.2 e) PCT ein und untersuchte, ob bei der Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung bei Festhalten an der Zahlungsaufforderung eine zusätzliche Begründung überhaupt erforderlich ist. Sie wies darauf hin, daß die von der IRB vorzunehmende Vorab-Überprüfung des Widerspruchs mit der Abhilfe einer Beschwerde nach Artikel 109 EPÜ vergleichbar sei. Auch habe die Revision von Regel 40 PCT aus Gründen der allgemeinen Verfahrensökonomie stattgefunden. Ein Nachschieben von zusätzlichen Gründen durch die IRB bei Festhalten an der Zahlungsaufforderung stehe diesem Zweck entgegen.

Mit dieser Entscheidung bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, die in **W 4/93** (ABI. EPA 1994, 939) entwickelt wurde. Dort ging es um das neue Verfahren zur Überprüfung eines Widerspruchs gegen eine Zahlungsaufforderung nach Regel 68.3 PCT im Rahmen der internationalen vorläufigen Prüfung. Auch dort kam die Kammer zu dem Schluß, das Nachschieben neuer Gründe und Beweismittel im Zuge der Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung sei unbeachtlich; die Kammer müsse sich bei ihrer Entscheidung auf die Prüfung des Widerspruchs und der Zahlungsaufforderung beschränken.

In der Sache **W 5/94** bestätigte die Kammer die Entscheidung **W 11/93**

having regard to the relevant PCT Administrative Guidelines.

In **W 11/93**, the EPO as ISA had issued an invitation to pay three additional search fees, which the applicants paid under protest. The board concluded that the ISA's invitation under Rule 40.1 PCT was invalid owing to lack of (sufficient) reasons. Under the new Rule 40.2(e) PCT in conjunction with Rule 104a(3) EPC, the ISA must carry out a review of the protest. The board also considered whether the reasons accompanying the "result of the review" might not be held to make good the lack of reasons in the case of the invitation. In its decision, the board thoroughly scrutinised the purpose and structure of the new Rule 40.2(e) PCT and considered whether, when notifying the results of the review in the event of the invitation's being upheld, there was any need at all to supply further reasons. It pointed out that prior review of the protest by the ISA was comparable to interlocutory revision under Article 109 EPC in the case of an appeal. Furthermore, Rule 40 PCT had been revised for reasons of general procedural economy. It would run counter to that object were the ISA to give additional reasons in the event of the invitation to pay being upheld.

With this decision the board confirmed the case law developed in **W 4/93** (OJ EPO 1994, 939). That case concerned the new procedure for reviewing a protest against an invitation to pay under Rule 68(3) PCT in relation to the international preliminary examination. In that decision too, the board had concluded that the subsequent submission of new reasons and evidence in the notification of the result of the review should be disregarded; the board had to confine itself in its decision to examining the protest and the invitation to pay.

In **W 5/94**, the board confirmed decision **W 11/93** (see above) and held

l'absence d'unité de l'invention ne ressort pas des faits avec une clarté telle qu'il deviendrait superflu d'en préciser les raisons. La constatation du défaut d'unité de l'invention aurait donc dû être motivée de façon plus détaillée au regard des Directives administratives pertinentes du PCT.

Dans l'affaire **W 11/93**, l'OEB, agissant en qualité d'ISA, avait invité le déposant à payer trois taxes additionnelles pour la recherche, ce qu'il fit sous réserve. La chambre a conclu que l'invitation à payer les taxes en question, émise par l'ISA, conformément à la règle 40.1 PCT, était dépourvue d'effet juridique, car elle n'était pas (suffisamment) motivée. En vertu de la nouvelle règle 40.2 e) PCT ensemble la règle 104bis(3) CBE, l'ISA doit procéder au réexamen de la réserve. La chambre a également examiné si les motifs joints au "résultat du réexamen" pouvaient remédier au fait que l'invitation à payer des taxes additionnelles n'était pas suffisamment motivée. Dans sa décision, elle s'est longuement penchée sur la finalité et la structure de la nouvelle règle 40.2e) PCT et a analysé la question de savoir s'il était nécessaire, lors de la notification du résultat du réexamen, d'invoquer de nouveaux motifs, lorsqu'il est établi que l'invitation à acquitter des taxes est justifiée. Elle a fait observer que le réexamen préalable de la réserve à effectuer par l'ISA était comparable à la révision préjudicielle selon l'article 109 CBE. La règle 40 PCT a en outre été révisée pour des raisons d'économie de procédure. Le fait que l'ISA invoque après coup de nouveaux motifs, lorsqu'il est établi que l'invitation à payer des taxes supplémentaires est justifiée, est contraire à cette finalité.

Cette décision confirme la jurisprudence développée dans la décision **W 4/93** (JO OEB 1994, 939), laquelle portait sur la nouvelle procédure du réexamen, pratiquée en application de la règle 68(3) PCT, d'une réserve formulée à l'encontre d'une invitation à payer une taxe additionnelle, et ce dans le cadre de l'examen préliminaire international. Dans cette affaire également, la chambre a conclu que de nouveaux motifs et de nouvelles preuves invoqués ultérieurement ne pouvaient être pris en considération lors de la notification du résultat du réexamen. Dans sa décision, la chambre doit se borner à examiner la réserve et l'invitation à payer des taxes.

Dans la décision **W 5/94**, la chambre a confirmé la décision **W 11/93** (cf.



(s. oben) und vertrat die Auffassung, daß die Kammer bei der Prüfung des Widerspruchs gegen die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren keine neuen Gründe berücksichtigen dürfe, die von der IRB bei der Überprüfung der Begründung der genannten Zahlungsaufforderung vorgebracht würden (Regel 40.2 c) bis e) PCT), insbesondere, weil der Anmelder diese neuen Gründe bei seinem Widerspruch gegen die Zahlungsaufforderung nicht hätte berücksichtigen können und weil die Befugnis der Kammer nach dem Buchstaben des Gesetzes (Regel 40.2c) Satz 2 PCT) darauf beschränkt sei, "den Widerspruch" zu prüfen (s. auch **W 12/93**).

### B. Das EPA als IPEA

In der Sache **W 9/94** teilte das EPA dem Anmelder als IPEA mit, daß die Anmeldung aus bestimmten Gründen nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle. Der darauf eingelegte Widerspruch enthielt als einzige Begründung das Argument, daß die Ansprüche inhaltlich bereits in den ursprünglichen Ansprüchen enthalten gewesen seien und somit bereits eine Recherche des Anspruchssatzes stattgefunden habe. Die Kammer stellte fest, daß der Beschwerdeführer nicht auf den in Frage stehenden Sachverhalt eingegangen war; da die Tatsache, daß zu den betreffenden Ansprüchen eine Recherche durchgeführt wurde, für sich genommen kein Grund für die Anfechtung der Feststellung mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung seitens der IPEA sein kann, kann eine Widerspruchsbegründung, die sich allein auf diese Tatsache stützt, auch nicht als Begründung im Sinne der Regel 68.3(c) PCT betrachtet werden. Dasselbe gilt für das möglicherweise unterschwellig in der Widerrufsbegründung enthaltene Argument, wonach sich die Einheitlichkeit der betreffenden Ansprüche daraus ableiten ließe, daß die IRB keine zusätzlichen Recherchegebühren verlangt habe. Die Kammer vertrat die Ansicht, daß die Entscheidung der IRB für die IPEA keineswegs bindend sei (s. G 2/89, ABI. EPA 1991, 166, Nrn. 8.1 und 8.2) und daß es bei der Feststellung mangelnder Neuheit in Grenzfällen jeweils im Ermessen der Internationalen Recherchenbehörde und der IPEA liege, ob sie eine Aufforderung nach Artikel 17 (3) a) bzw. Artikel 34 (3) a) PCT ergehen lassen. Bedingt durch die Verschiedenheit von Recherche und Sachprüfung könne es gegebenenfalls angebracht sein, daß die Behörden ihr Ermessen in bezug auf eine bestimmte Gruppe von Erfin-

that, in its examination of the protest against the invitation to pay an additional search fee, the board must not take into consideration any new reasons brought forward in the ISA's review of the justification for the above-mentioned invitation (Rule 40.2(c) to (e) PCT), particularly because any such new reasons could not have been considered by the applicant in his protest against the said invitation and because the board's task, by letter of the law (Rule 40.2(c), second sentence, PCT), is limited to the examination of "the protest" (see also **W 12/93**).

### B. The EPO acting as IPEA

In **W 9/94** the EPO, acting as IPEA, informed the applicant that the application did not comply with the requirement of unity of invention for reasons indicated. The sole argument in the statement accompanying the protest was to the effect that the contents of the claims were already contained in the original claims and therefore the set of claims had already been searched. The board observed that the appellant did not address the point at issue, and since the fact that the claims in question were searched cannot, on its own, constitute a reason for contesting a finding of lack of unity of invention by the IPEA, it follows that a protest statement which relies solely on pointing out this fact cannot qualify as a reasoned statement for the purposes of Rule 68.3(c) PCT. The same holds for the argument, which may be implicit in the protest statement, that the unitary character of the claims in question can be inferred from the fact that the ISA did not request an additional search fee. The board held that the decision of the ISA is not binding on the IPEA (see G 2/89, OJ EPO 1991, 166, points 8.1 to 8.2), and noted that in the matter of a finding of lack of novelty of invention, both the ISA and the IPEA exercise discretion in borderline cases on whether or not to issue an invitation under Article 17(3)(a) or Article 34(3)(a) PCT respectively. Because of the difference between the tasks of search and examination, it may in appropriate cases be proper for this discretion to be exercised differently by the respective authorities in relation to a given group of inventions. Thus a group of inventions may sometimes be searchable in full within the bounds of a normal case, while the examination of novelty, inventive step, industrial applicability, excluded subject-matter and

ci-dessus). Elle a estimé que lors de l'examen de la réserve formulée contre l'invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche, la chambre ne doit pas tenir compte de tout nouveau motif invoqué lors du réexamen du bien-fondé de l'invitation susmentionnée (règle 40.2c) à e) PCT), effectué par l'ISA. En effet, le déposant n'a notamment pas pu prendre en compte ces nouveaux motifs dans la réserve qu'il a formulée à l'encontre de ladite invitation. En outre, la tâche de la chambre est limitée, en vertu de la règle 40.2 c), deuxième phrase PCT, à l'examen de la "réserve" (cf. également la décision **W 12/93**).

### B. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

Dans la décision **W 9/94**, l'OEB, agissant en qualité d'IPEA, a informé le déposant que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention pour les raisons qui étaient énoncées. Le seul argument invoqué dans la déclaration jointe à la réserve tendait à démontrer que le contenu des revendications était le même que dans les revendications initiales et que le jeu de revendications avait donc déjà fait l'objet de la recherche. La chambre a fait observer que le requérant n'avait pas abordé la question litigieuse. En outre, le fait que les revendications en question ont fait l'objet de la recherche ne pouvant pas, en soi, constituer un motif propre à contester la constatation d'absence d'unité de l'invention faite par l'IPEA, il s'ensuit qu'une déclaration de réserve, qui se borne à signaler ce fait, ne saurait être qualifiée de déclaration motivée aux fins de la règle 68.3(c) PCT. Il en va de même pour l'argument, qui pourrait être implicite dans la déclaration de réserve, selon lequel l'unité des revendications en question peut être déduite du fait que l'ISA n'a pas émis d'invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche. La chambre a estimé que la décision de l'ISA ne liait pas l'IPEA (cf. la décision G 2/89, JO OEB 1991, 166, points 8.1 et 8.2). Elle a également noté qu'en ce qui concerne la constatation du défaut de nouveauté de l'invention, l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ainsi que l'IPEA appréciaient, dans les cas limites, la question de savoir si elle doivent émettre une invitation conformément aux articles 17(3)a) et 34(3)a). La recherche et l'examen étant deux tâches différentes, il semble indiqué, dans certains cas, que les administrations respectives exercent différemment ce pouvoir d'appréciation en cas de plurali-

dungen unterschiedlich handhaben. So könne es für eine Gruppe von Erfindungen durchaus angezeigt sein, eine umfassende Recherche im Rahmen des normal Üblichen durchzuführen, während die Prüfung im Hinblick auf Neuheit, nicht patentfähige Gegenstände und Deutlichkeit für jede dieser Erfindungen einen weit über das normale Maß hinausgehenden Gesamtaufwand erfordere.

clarity for each of the inventions might involve a cumulative effort well beyond such bounds.

té d'inventions. Une pluralité d'inventions peut donc parfois faire l'objet d'une recherche intégrale dans les limites de la normale, tandis que l'examen de la nouveauté, des objets exclus de la brevetabilité et de la clarté implique, pour chacune des inventions, un travail plus approfondi allant bien au-delà de ces limites.