

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 1. Juni 1995
T 501/92 - 3.4.1*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: R. K. Shukla
Y. J. F. Van Henden

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
The Arthur G. Russell Company,
Incorporated**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Grundig E.M.V.**

**Stichwort: Alphanumerische Anzeige/
ARTHUR G. RUSSELL**

**Artikel: 56, 99, 100, 101, 110, 111
EPÜ**

Regel: 57, 58, 64, 66 (1) EPÜ

**Schlagwort: "fehlender Antrag des
Patentinhabers auf Aufrechterhaltung
des Patents im Einspruchsbe-
schwerdeverfahren für sich genom-
men kein Grund, der Beschwerde
stattzugeben und das Patent zu
widerrufen" - "erfinderische Tätig-
keit - (verneint)"**

Leitsatz

I. Wird vom Beschwerdeführer ein neuer, auf die aus den Akten ersichtlichen Tatsachen gestützter Grund als neues Argument für die Begründetheit der Beschwerde erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgebracht, der der Beschwerdegegner freiwillig ferngeblieben ist, so wäre es weder mit Artikel 113(1) EPÜ noch mit den in der Entscheidung G4/92 (ABl. EPA 1994, 149) vertretenen Grundsätzen vereinbar, wenn der Beschwerde aus diesem neuen Grund stattgegeben würde, ohne daß dem Beschwerdegegner zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird.

II. Anträge eines Beteiligten zum erstinstanzlichen Verfahren vor dem EPA sind (gemäß Entscheidung T34/90, ABl. EPA 1992, 454) in einem späteren Beschwerdeverfahren unwirksam und nicht zu berücksichtigen.

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

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.4.1
dated 1 June 1995
T 501/92 - 3.4.1*
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: R. K. Shukla
Y. J. F. Van Henden

**Patent proprietor/Respondent:
The Arthur G. Russell Company
Incorporated**

**Opponent/Appellant: Grundig
E.M.V.**

**Headword: Alphanumeric display/
ARTHUR G. RUSSELL**

**Article: 56, 99, 100, 101, 110, 111
EPC**

Rule: 57, 58, 64, 66(1) EPC

**Keyword: "Absence of a request
from the proprietor for maintenance
of the patent, during opposition
appeal proceedings, not in itself a
ground for allowing the appeal and
revoking the patent" - "Inventive
step - (no)"**

Headnote

I. If a new ground for allowing the appeal based upon the facts set out in the file record is raised by an appellant for the first time as a new argument during oral proceedings at which the respondent is voluntarily absent, it would be contrary to Article 113(1) EPC and contrary to the principles underlying decision G4/92 (OJEPO 1994, 149) to decide to allow the appeal on the basis of this new ground without first giving the respondent an opportunity to comment thereon.

II. Any procedural request made by a party to first instance proceedings before the EPO is not effective or applicable within subsequent appeal proceedings (following decision T34/90, OJEPO 1992, 454).

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Office in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.1,
en date du 1^{er} juin 1995
T 501/92 - 3.4.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson
Membres : R. K. Shukla
Y. J. F. Van Henden

**Titulaire du brevet/intimé:
The Arthur G. Russell Company,
Incorporated**

**Opposant/requérant : Grundig
E.M.V.**

**Référence : Affichage alphanuméri-
que/ARTHUR G. RUSSELL**

**Article : 56, 99, 100, 101, 110, 111
CBE**

Règle : 57, 58, 64, 66(1) CBE

**Mot-clé : Le fait que le titulaire du
brevet n'ait pas formulé de requête
en maintien en vigueur du brevet au
cours de la procédure de recours fai-
sant suite à une opposition ne consti-
tue pas en soi un motif pour faire
droit au recours et pour révoquer le
brevet" - "Activité inventive- (non)"**

Sommaire

I. Si un requérant, se fondant sur les faits consignés dans le dossier, invoque pour la première fois comme nouveau argument un nouveau motif de recours au cours de la procédure orale à laquelle l'intimé s'est abstenu de comparaître, il serait contraire à l'article 113(1) CBE et aux principes sur lesquels repose la décision G4/92 (JO OEB 1994, 149) de décider de faire droit au recours sur la base de ce nouveau motif, sans donner au préalable à l'intimé la possibilité de formuler ses observations.

II. Une requête en matière de procédure présentée par une partie à une procédure de première instance devant l'OEB n'est pas valable et ne peut produire d'effet dans le cadre d'une procédure de recours ultérieure (même conclusion que dans la décision T34/90, JO OEB 1992, 454).

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du Bureau d'information à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

III. In einer Beschwerdeschrift bestimmt der Antrag gemäß Regel 64 b) EPÜ, der den Umfang anzugeben hat, in dem die Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt wird, den rechtlichen Rahmen des Beschwerdeverfahrens (vgl. Entscheidung G 9/92, ABl. EPA 1994, 875).

IV. In einem zulässigen Einspruchsbeschwerdeverfahren hat die Beschwerdekammer auch bei Fehlen eines "Antrags" oder einer Erwiderung des Beschwerdegegners des Inhalts, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung unverändert aufrechtzuerhalten sei, gemäß Artikel 110 und 111 EPU zu prüfen und zu entscheiden, ob die Beschwerde begründet ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 133 344 betreffend ein Anzeigesystem für alphanumerische Nachrichten wurde Einspruch eingelegt mit der Begründung, der Gegenstand des Patents beruhe entgegen Artikel 100 a) EPÜ nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, und die beanspruchte Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen könne (Artikel 100 b) EPÜ).

...

Nach Eingang der Einspruchsschrift erklärte der Vertreter des Patentinhabers, er habe Anweisung, hierzu keine Stellung zu nehmen, sondern lediglich zu erklären, daß der Patentinhaber sich hinsichtlich der Patentierbarkeit der Erfindung auf die Anmeldeakten aus dem Verfahren vor der Prüfungsabteilung beziehe.

Der Einspruch wurde von der Einspruchsabteilung zurückgewiesen.

II. Der einzige unabhängige Anspruch des Patents in der erteilten Fassung, der der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde lag, hat folgenden Wortlaut:

...

III. Gegen die oben genannte Entscheidung legte der Einsprechende Beschwerde ein; in der Beschwerdeschrift stellte er den Antrag auf Widerruf des Patents. In der Beschwerdebegründung wurde geltend gemacht, daß der beanspruchte Gegenstand angesichts der Entgegenhaltungen im Verfahren vor der Einspruchsabteilung und des nachstehend genannten zusätzlichen Dokuments:

III. In a notice of appeal, the statement pursuant to Rule 64(b) EPC of the 'extent to which amendment or cancellation of the decision is requested' defines the legal framework of the appeal proceedings (following decision G 9/92, OJ EPO 1994, 875).

IV. In admissible opposition appeal proceedings, in the absence of a "request" or reply from a respondent indicating that the decision of the opposition division should not be amended or cancelled, a board of appeal must still examine and decide whether the appeal is allowable, in accordance with Articles 110 and 111 EPC.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 133 344 relating to a system for displaying alphanumeric messages was opposed on the grounds that the subject-matter of the patent did not involve any inventive step as required by Article 100(a) EPC and that the claimed invention was not so clearly and completely disclosed that it could be carried out by a person skilled in the art (Article 100(b) EPC).

...

Following the filing of the notice of opposition, the proprietor's representative stated that he was instructed to file no observations in reply, other than to state that the proprietor relied upon the file record of the application during proceedings before the examining division, for patentability of the invention.

The opposition division rejected the opposition.

II. The only independent claim of the patent as granted forming the basis of the decision of the opposition division has the following wording:

...

III. The opponent lodged an appeal against the above decision and requested in the notice of appeal that the patent be revoked. The statement of grounds of appeal contended that the claimed subject-matter did not involve an inventive step with regard to the documents cited during the proceedings before the opposition division and the following additional document:

III. Dans un acte de recours, l'indication par le requérant de 'la mesure dans laquelle la modification ou la révocation (de la décision attaquée) est demandée' est une requête (au sens de la règle 64 b) CBE) qui définit le cadre juridique dans lequel doit se dérouler la procédure de recours (même prise de position que dans la décision G 9/92, JO OEB 1994, 875).

IV. Dans une procédure de recours faisant suite à une opposition et portant sur un recours recevable, la chambre de recours doit, conformément aux articles 110 et 111 CBE, examiner et décider s'il peut être fait droit au recours, et cela même si l'intimé n'a pas présenté de "requête" ou de réponse en vue d'obtenir que la décision de la division d'opposition ne soit ni modifiée ni annulée.

Exposé des faits et conclusions

I. Il a été fait opposition au brevet européen n° 0 133 344, portant sur un système d'affichage de messages alphanumériques, au motif que son objet n'impliquait pas d'activité inventive, contrairement à ce qu'exige l'article 100 a) CBE, et que l'invention revendiquée n'était pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (article 100 b) CBE).

...

Après le dépôt de l'acte d'opposition, le mandataire du titulaire du brevet a fait savoir qu'il avait reçu comme instructions de ne pas présenter d'observations, et de répondre simplement que pour le titulaire, la brevetabilité de l'invention ressortait du dossier de demande soumis à la division d'examen.

La division d'opposition a rejeté l'opposition.

II. La revendication indépendante unique du brevet tel que délivré, sur la base de laquelle la division d'opposition a rendu sa décision, s'énonce comme suit :

...

III. L'opposant a introduit un recours contre la décision susmentionnée et demandé, dans l'acte de recours, que le brevet soit révoqué. Il a fait valoir dans le mémoire exposant les motifs du recours que l'objet revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive par rapport aux documents cités au cours de la procédure devant la division d'opposition et par rapport à un nouveau document, à savoir :

... nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

IV. Der Patentinhaber nahm weder zu der Beschwerdeschrift noch zu der Beschwerdebegründung Stellung.

Als Erwiderung auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung erklärte der Vertreter des Patentinhabers, daß dieser bei der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde, und beantragte, ihm zu gegebener Zeit Abschriften der Niederschrift der mündlichen Verhandlung und der Entscheidung der Beschwerdekammer zu übersenden.

V. Die mündliche Verhandlung fand am 1. Juni 1995 in Abwesenheit des Patentinhabers statt.

Zu Beginn der mündlichen Verhandlung wies der Einsprechende darauf hin, daß vom Patentinhaber zu keinem Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren Anträge gestellt worden seien; insbesondere sei kein Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents gestellt worden; auch habe der Patentinhaber zur Beschwerdebegründung nicht Stellung genommen.

Der Einsprechende machte geltend, daß die Stellung eines diesbezüglichen Antrags durch den Patentinhaber im Beschwerdeverfahren ein wesentliches Verfahrenserfordernis sei und stützte sich dabei insbesondere auf Regel 66 (2) e) EPÜ. Da ein entsprechender Antrag nicht vorgelegen habe, beantragte der Einsprechende, daß der Beschwerde stattzugeben, das Patent zu widerrufen und eine Kostenverteilung anzuordnen sei. Hilfsweise beantragte er, die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage zu befassen.

Nach Beratungen über diesen Punkt wurde die Entscheidung verkündet, der Antrag des Einsprechenden auf Widerruf des Patents aus dem oben genannten Grund sei zurückzuweisen. Der Einsprechende wurde daher aufgefordert, das angebliche Fehlen der erfinderischen Tätigkeit zu substantiieren.

...

VII. Am Schluß der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, daß das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit aufgehoben wird.

...

IV. The proprietor did not file any observations in response to the notice of appeal or statement of grounds of appeal.

In reply to the summons to oral proceedings, the representative of the proprietor stated that the proprietor would not be represented at the oral proceedings, and requested that copies of the minutes of the oral proceedings and of the decision of the board of appeal be sent to him in due course.

V. Oral proceedings took place on 1 June 1995 in the absence of the proprietor.

At the beginning of the oral proceedings, the opponent drew attention to the fact that at no time during the appeal proceedings had the proprietor filed any request; in particular no request for maintenance of the patent had been filed, and no observations in reply to the grounds of appeal had been filed either.

The opponent submitted that the filing of such a request by the proprietor in the appeal proceedings was an essential procedural requirement, and relied in particular upon Rule 66(2)(e) EPC. In the absence of such a request, the opponent submitted that the appeal should be allowed and the patent revoked, and that an apportionment of costs should be ordered. Alternatively he requested that a question on this point should be referred to the Enlarged Board of Appeal.

After deliberation on this point, the decision was announced that the opponent's request for revocation on the above ground was rejected. The opponent was therefore asked to present his case concerning alleged lack of inventive step.

...

VII. At the conclusion of the oral proceedings the decision was announced that the patent is revoked on the ground of lack of inventive step.

...

IV. Le titulaire du brevet n'a pas formulé d'observations en réponse à l'acte de recours ou au mémoire exposant les motifs du recours.

Dans sa réponse à la citation à la procédure orale, le mandataire du titulaire a fait savoir que le titulaire ne serait pas représenté à cette procédure, et a demandé qu'une copie du procès-verbal de la procédure orale et de la décision de la Chambre lui soient envoyées dans les meilleurs délais.

V. La procédure orale a eu lieu le 1^{er} juin 1995, en l'absence du titulaire du brevet.

A l'ouverture de la procédure, l'opposant a signalé qu'à aucun stade de la procédure de recours le titulaire n'avait formulé de requête, et notamment de requête en vue du maintien en vigueur du brevet, ni présenté d'observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

Se fondant notamment sur la règle 66(2)(e) CBE, il a fait valoir que d'après les règles de procédure, il était essentiel que le titulaire formule une telle requête durant la procédure de recours, faute de quoi il devrait être fait droit au recours, le brevet devrait être révoqué et il devrait être ordonné une répartition des frais entre les parties. Au cas où il n'obtiendrait pas satisfaction, l'opposant demandait que cette question soit soumise à la Grande Chambre de recours.

Après délibération, la Chambre a annoncé qu'elle décidait de rejeter la requête en révocation du brevet que l'opposant avait présentée en se fondant sur le motif exposé ci-dessus. L'opposant a donc été invité à expliquer pourquoi il estimait que l'objet du brevet n'impliquait pas d'activité inventive.

...

VII. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a annoncé sa décision de révoquer le brevet au motif que son objet n'impliquait pas d'activité inventive.

Entscheidungsgründe*1. Verfahrensfrage: Fehlen eines Antrags des Patentinhabers*

Wie weiter oben in Absatz V dargelegt, hatte der Einsprechende zu Beginn der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, das Versäumnis des Patentinhabers, einen formellen "Antrag" auf Aufrechterhaltung des europäischen Patents zu stellen, führe automatisch zum Widerruf des Patents, weshalb es unter diesen Umständen nicht erforderlich sei, die Einspruchsgründe - insbesondere die mangelnde erfinderische Tätigkeit - in der Sache zu prüfen.

Der Einsprechende hat dieses Argument vor der mündlichen Verhandlung nicht schriftlich vorgebracht. Der Patentinhaber war bei der mündlichen Verhandlung nicht vertreten und somit nicht in der Lage, dort zu diesem Argument Stellung zu nehmen. Mit seinem Vorbringen führt der Einsprechende einen neuen rechtlichen Grund ein, mit dem die Beschwerde begründet werden soll; da sich das Vorbringen auf die aus den Akten ersichtlichen Tatsachen stützt, stellt es nicht lediglich ein neues Argument, sondern einen neuen "Grund" im Sinne des Artikels 113 (1) EPÜ dar. Es wäre daher unvereinbar mit Artikel 113 (1) EPÜ und den in der Stellungnahme G 4/92 (ABl. EPA 1994, 149) vertretenen Grundsätzen, wenn die Kammer der Beschwerde aus diesem Grund stattgeben und das Patent widerrufen würde, ohne zuvor dem Patentinhaber Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; zwar enthielt das Vorbringen des Einsprechenden keine neuen Tatsachen oder Beweismittel, sondern stellte im wesentlichen ein neues Argument dar, das sich auf die aus den Akten ersichtlichen Tatsachen stützt, doch wurde damit erstmals in der mündlichen Verhandlung ein neuer Rechtsgrund in das Beschwerdeverfahren eingeführt, um die Beschwerde zu begründen. Hätte man dem Patentinhaber Gelegenheit gegeben, sich hierzu zu äußern, so hätte dies eine Vertagung der mündlichen Verhandlung und die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens auf schriftlichem Wege zur Folge gehabt. Nach sorgfältiger Prüfung des Vorbringens des Einsprechenden befand die Kammer jedoch, daß ein solches Vorgehen nicht erforderlich sei, um von der Gegendarstellung des Patentinhabers Kenntnis zu erhalten,

Reasons for the decision*1. Procedural point: absence of a request from the proprietor*

As stated in paragraph V above, the opponent submitted at the beginning of the oral proceedings that the failure by the proprietor to file a formal "request" for maintenance of the European patent should lead automatically to revocation of the patent, and that there was in this circumstance no need to consider the substantive grounds of opposition - in particular lack of inventive step.

The opponent did not make this submission in writing before the oral hearing. The proprietor was not represented at the oral hearing and was therefore unable to reply to this submission at the oral hearing. The submission is a new legal reason why the appeal should be allowed, based upon the facts as set out in the file record, and is therefore a new "ground" within the meaning of Article 113(1) EPC, rather than merely a new argument. It would be contrary to Article 113(1) EPC, and contrary to the principles underlying opinion G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) if the board was to allow the appeal and revoke the patent on the basis of this submission, without first giving the proprietor an opportunity to present comments in reply; because although the opponent's submission did not include new facts or evidence and was essentially a new argument, based upon the facts set out in the file, such new argument brought forward for the first time at the oral hearing in the appeal proceedings a new legal reason for allowing the appeal. Giving the proprietor an opportunity to present comments in reply would have involved an adjournment of the oral hearing and continuation of the appeal proceedings in writing. However, having carefully considered the opponent's submissions, the board decided that there was no need to take such a course in order to hear submissions in reply from the proprietor, because the board is satisfied that the absence of a "request" from the proprietor, and indeed the absence of any substantive reply to the opponent's contentions during the appeal proceedings, does not mean that the patent has to be revoked on procedural grounds. The reasons for this

Motifs de la décision*1. Question de procédure absence de requête formulée par le titulaire*

Comme il a été indiqué au point V ci-dessus, l'opposant a fait valoir au début de la procédure orale que lorsque le titulaire du brevet ne présente pas de "requête" en bonne et due forme visant au maintien en vigueur du brevet européen, le brevet doit être automatiquement révoqué, sans que l'Office ait dans ce cas à examiner les motifs de fond de l'opposition, et notamment ceux relatifs à l'absence d'activité inventive.

L'opposant n'avait pas exposé cet argument par écrit avant la procédure orale. Quant au titulaire, n'ayant pas été représenté à cette procédure, il n'a pu répondre à cet argument, qui constitue un nouveau motif juridique que l'opposant, se fondant sur les faits consignés dans le dossier, avait invoqué pour demander qu'il soit fait droit au recours; il s'agit donc d'un nouveau "motif" au sens de l'article 113(1) CBE, et non pas simplement d'un nouvel argument. Il serait contraire à l'article 113(1) CBE et aux principes sur lesquels se fonde l'avis G 4/92 (JO OEB 1994, 149) que la Chambre fasse droit au recours et révoque le brevet sur cette base sans avoir au préalable donné au titulaire du brevet la possibilité de répondre en formulant des observations: en effet, bien que l'opposant n'ait pas fait valoir de nouveaux faits ou justifications et se soit borné pratiquement à avancer un nouvel argument fondé sur les faits consignés dans le dossier, ce nouvel argument, qui avait été avancé pour la première fois lors de la procédure orale de recours, constituait un nouveau motif juridique invoqué pour demander qu'il soit fait droit au recours. S'il avait été donné au titulaire la possibilité de répondre en formulant des observations, la procédure orale aurait dû être ajournée et la procédure de recours poursuivie par écrit. Toutefois, après avoir soigneusement examiné les conclusions de l'opposant, la Chambre a décidé qu'elle n'avait pas à procéder de la sorte pour entendre la réponse du titulaire, car elle estime, pour les raisons qui vont être exposées ci-après, que ce n'est pas parce que le titulaire n'a pas présenté de "requête" et qu'il n'a pas répondu sur le fond aux arguments avancés par l'opposant

da nach Überzeugung der Kammer das Fehlen eines "Antrags" seitens des Patentinhabers und auch das Fehlen einer sachlichen Stellungnahme zu den Behauptungen des Einsprechenden im Beschwerdeverfahren nicht bedeutet, daß das Patent aus verfahrensrechtlichen Gründen zu widerrufen ist. Die Gründe für diese Schlußfolgerung sind im folgenden dargelegt.

1.1 Wie in Absatz I weiter oben ausgeführt, hatte der Patentinhaber im Verfahren vor der Einspruchsabteilung erklärt, daß er sich zur Stützung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung auf die Akten im Verfahren vor der Prüfungsabteilung beziehe. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung konnte diese Erklärung zweifelsfrei dahingehend ausgelegt werden, daß der Patentinhaber die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung wünschte. In der Entscheidung T 34/90 (ABI. EPA 1992, 454) wurde jedoch hervorgehoben, daß "das Beschwerdeverfahren" für alle verfahrenstechnischen Belange "ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes, unabhängiges Verfahren" ist. Aus diesem Grund ist auch ein von einem Beteiligten im erstinstanzlichen Verfahren vor dem EPA gestellter Antrag für ein späteres Beschwerdeverfahren vor einer Beschwerdekammer unwirksam und nicht zu berücksichtigen. Im erstinstanzlichen Verfahren abgegebene Erklärungen, die für das erstinstanzliche Verfahren von Belang sein können, sind in einem späteren Beschwerdeverfahren nicht zu berücksichtigen und müssen, um verfahrensrechtlich wirksam zu sein, in diesem späteren Verfahren erneut vorgebracht werden.

Im vorliegenden Fall hatte der Patentinhaber, wie in Absatz IV oben dargelegt, keine Erklärung abgegeben, die ausdrücklich oder stillschweigend als Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents ausgelegt werden konnte, vielmehr hatte er lediglich beantragt, über das Endergebnis des Verfahrens unterrichtet zu werden.

1.2 Zur Einleitung von Einspruchsbeschwerdeverfahren ist innerhalb der in Artikel 108 EPÜ vorgeschriebenen Frist von einem am Verfahren vor der Einspruchsabteilung Beteiligten, der durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwert ist, Beschwerde einzulegen. Nach Regel 64 b) EPÜ hat die Beschwerdeschrift u. a. "einen Antrag" zu enthalten,

conclusion are set out below.

1.1 During the proceedings before the opposition division, as indicated in paragraph I above, the proprietor stated that he relied upon the file record during proceedings before the examining division to support the patentability of the claimed invention. Within the proceedings before the opposition division, such statement could clearly be interpreted as indicating the proprietor's wish that the patent should be maintained as granted. However, as stated in decision T 34/90 (OJ EPO 1992, 454), "appeal proceedings are wholly separate and independent from first instance proceedings" for all procedural purposes. Thus any procedural request made by a party to first instance proceedings before the EPO is not effective or applicable within subsequent appeal proceedings before a board of appeal. Any statement during first instance proceedings which may affect the procedure within the first instance proceedings is not applicable in any subsequent appeal proceedings, and has to be repeated during subsequent appeal proceedings if it is to be procedurally effective during such appeal proceedings.

In the present case, as indicated in paragraph IV above, the proprietor made no statement which could be interpreted either explicitly or implicitly as a request for maintenance of the patent, and merely requested that he be informed of the final result of the proceedings.

1.2 Opposition appeal proceedings are commenced by the filing of a notice of appeal within the prescribed time limit under Article 108 EPC by a party to the proceedings before the opposition division who is adversely affected by the decision of the opposition division. According to Rule 64(b) EPC, a notice of appeal shall contain inter alia "a statement

pendant la procédure de recours qu'il y a lieu pour autant de révoquer le brevet pour une question de procédure.

1.1 Au cours de la procédure devant la division d'opposition, comme il a été rappelé ci-dessus au point I, le titulaire a fait savoir que selon lui la brevetabilité de l'invention qu'il revendiquait ressortait du dossier soumis à la division d'examen. Or, dans une procédure devant la division d'opposition, une telle requête ("statement", cf. règle 64 b) pourrait manifestement être interprétée comme signifiant que le titulaire souhaite que le brevet soit maintenu tel qu'il a été délivré. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé dans la décision T 34/90 (JO OEB 1992, 454), "la procédure de recours est totalement distincte et indépendante de la procédure en première instance" pour tout ce qui concerne les questions de procédure. C'est ainsi qu'une requête en matière de procédure présentée par une partie à une procédure de première instance devant l'OEB n'est pas valable et ne peut produire d'effet dans le cadre d'une procédure ultérieure de recours devant une chambre de recours. Une requête ("statement") présentée au cours de la procédure de première instance, qui est susceptible d'avoir une incidence sur ladite procédure, ne peut valoir dans une procédure de recours ultérieure et doit être renouvelée au stade de cette procédure de recours pour pouvoir produire des effets à ce stade.

Dans la présente espèce, comme la Chambre l'a signalé au point IV ci-dessus, le titulaire n'a fait aucune déclaration pouvant être interprétée comme une requête explicite ou implicite visant au maintien en vigueur du brevet; il s'est contenté de demander à être informé de l'issue de la procédure.

1.2 La procédure de recours contre une décision de la division d'opposition est engagée dès lors qu'une partie à la procédure devant la division d'opposition dépose un acte de recours dans le délai prescrit à l'article 108 CBE, si cette décision n'a pas fait droit à ses prétentions. En vertu de la règle 64 b) CBE, l'acte de recours doit contenir entre autres

"der die angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird." Der Beschwerdeführer muß somit zu Beginn des Beschwerdeverfahrens erklären, in welchem Umfang er die Entscheidung anfecht, die Gegenstand der Beschwerde ist. Dies ist der "Antrag" des Beschwerdeführers, mit dem der rechtliche Rahmen des Beschwerdeverfahrens abgesteckt wird (vgl. Absätze 7 bis 12 der Entscheidung G 9/92, ABI. EPA 1994, 875; in Absatz 9 wird insbesondere hervorgehoben, daß es stets die Beschwerde selbst ist, die den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens darstellt).

Im Anschluß daran hat der Beschwerdeführer innerhalb der vorgeschriebenen Frist "die Beschwerde schriftlich zu begründen" (Artikel 108 EPÜ), d. h., es ist darzulegen, "aus welchen rechtlichen und tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben werden soll" (vgl. z. B. T 145/88, ABI. EPA 1991, 251 und T 220/83, ABI. EPA 1986, 249).

1.3 Ist die Beschwerde zulässig, so schließt sich "die Prüfung der Beschwerde" (Artikel 110 EPÜ) an. Nach Artikel 110 (2) EPÜ ist die Prüfung der Beschwerde "nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen". Gemäß Regel 66 (1) EPÜ sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung "im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden".

Im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen "fordert" die Einspruchsabteilung nach Eingang der Einspruchsschrift gemäß Artikel 99 (1) EPÜ (die in der Regel einer Kombination von Beschwerdeschrift und Beschwerdebeurteilung im Beschwerdeverfahren gleichkommt) und nach Prüfung des Einspruchs im Hinblick auf Zulässigkeit gemäß Regel 56 EPÜ den Patentinhaber auf ("invite", "inviter"), gemäß Regel 57 (1) EPÜ als Teil der "Vorbereitung der Einspruchsprüfung" innerhalb einer bestimmten Frist eine "Stellungnahme" einzureichen. Regel 57 (3) EPÜ sieht vor, daß "die Stellungnahme des Patentinhabers und gegebenenfalls die Änderungen" den übrigen Beteiligten mitgeteilt werden. Die Formulierung "die Stellungnahme" ("**The** observations") im Gegensatz zu "gegebenenfalls die Änderungen" ("**any** amendments") deutet darauf hin, daß die Stellungnahme vom

identifying the decision which is impugned and the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested". Thus an appellant must state at the outset of appeal proceedings the extent to which the decision which is the subject of the appeal is challenged. This is the "request" of the appellant, and it defines the legal framework of the appeal proceedings (see paragraphs 7 to 12 of decision G 9/92, OJ EPO 1994, 875; in particular, paragraph 9 states that the subject-matter of the appeal proceedings is always the appeal itself.)

Subsequently the appellant must file within the prescribed time limit "a written statement setting out the grounds of appeal" (Article 108 EPC), that is, "the legal and factual reasons why the decision under appeal should be set aside and the appeal allowed" (see eg decisions T 145/88, OJ EPO 1991, 251, and T 220/83, OJ EPO 1986, 249).

1.3 If the appeal is admissible, the "examination of the appeal" follows (Article 110 EPC). Pursuant to Article 110(2) EPC the examination of the appeal "shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations". Under Rule 66(1) EPC, in an opposition appeal the procedural provisions relating to proceedings before the opposition division are "applicable to appeal proceedings mutatis mutandis", unless otherwise provided.

In proceedings before the opposition divisions, following the filing of a notice of opposition under Article 99(1) EPC (which is generally equivalent to the combination of a notice of appeal and a statement of grounds of appeal in appeal proceedings), and following examination of the notice of opposition for admissibility pursuant to Rule 56 EPC, under Rule 57(1) EPC as part of the "Preparation of the examination of the opposition" the opposition division shall "invite" ("auffordern", "inviter") the proprietor to file "observations" within a fixed period. Rule 57(3) EPC states that "The observations and any amendments filed by the proprietor" shall be communicated to the other parties. The use of the words "**The** observations" in contrast to "**any** amendments" appears to assume that such observations will be filed by the proprietor. The other parties may be invited to reply to the

"une requête ("statement") identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée". Ainsi, un requérant doit indiquer dès le début de la procédure de recours dans quelle mesure il conteste la décision qui fait l'objet du recours. Il s'agit là de la "requête" du requérant, qui définit le cadre juridique dans lequel doit se dérouler la procédure de recours (cf. points 7 à 12 des motifs de la décision G 9/92, JO OEB 1994, 875 ; en particulier, il est indiqué au point 9 des motifs que "la procédure de recours a toujours pour objet le recours lui-même").

Ensuite, le requérant doit déposer par écrit dans le délai prescrit "un mémoire exposant les motifs du recours, (article 108 CBE), c'est-à-dire "les motifs de droit ou de fait pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de faire droit au recours" (cf. par ex. les décisions T 145/88, JO OEB 1991, 251 et T 220/83, JO OEB 1986, 249).

1.3 Si le recours est recevable, la chambre de recours l'"examine" (article 110 CBE). En vertu de l'article 110(2) CBE, l'examen du recours "doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution". La règle 66(1) CBE stipule que dans le cas d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, les dispositions relatives à la procédure devant la division d'opposition "sont applicables à la procédure de recours", à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

Dans la procédure devant la division d'opposition, à la suite du dépôt de l'acte d'opposition visé à l'article 99(1) CBE (qui est généralement le pendant à la fois de l'acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours produits dans la procédure de recours), la division d'opposition, après avoir examiné la recevabilité de l'acte d'opposition en application de la règle 56 CBE, invite ("to invite", "auffordern") le titulaire à présenter ses "observations" dans un délai qu'elle lui impartit, en application de la règle 57(1) CBE. Cette invitation fait partie des "mesures préparatoires à l'examen de l'opposition". Il est dit à la règle 57(3) CBE que "les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu'il a soumises sont notifiées aux autres parties intéressées". L'utilisation de l'article défini "**les** observations", par opposition à "**toutes** modifications" semble laisser entendre que ces ob-

Patentinhaber eingereicht wird. Die übrigen Beteiligten können aufgefordert werden, sich ebenfalls innerhalb einer bestimmten Frist zu der Stellungnahme des Patentinhabers zu äußern.

Artikel 101 EPÜ betrifft die "Prüfung des Einspruchs". Artikel 101 (1) EPÜ bestimmt: "Ist der Einspruch zulässig, so prüft die Einspruchsabteilung, ob die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen." Im Rahmen dieser Prüfung sehen Artikel 101 (2) EPÜ und Regel 58 EPÜ vor, daß ein oder mehrere Bescheide der Einspruchsabteilung an die Beteiligten ergehen. Aus den einschlägigen Artikeln und Regeln des EPÜ läßt sich nicht ableiten, daß die Prüfung des Einspruchs nur dann erfolgt, wenn der Patentinhaber als Erwiderung auf die Einspruchsschrift einen "Antrag" auf Aufrechterhaltung des Patents (entweder in der erteilten oder in einer vorgeschlagenen geänderten Fassung) eingereicht hat. Im Gegenteil, nach Auffassung der Kammer ist aus der Bezugnahme auf "bestimmte Fristen" in Regel 57 EPÜ zweifelsfrei darauf zu schließen, daß, sofern ein Patentinhaber der Aufforderung zur Stellungnahme innerhalb einer bestimmten Frist nicht nachkommt, die Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 101 EPÜ nach Ablauf dieser Frist aufgenommen wird.

1.4 Bei sinngemäßer Anwendung dieser Verfahrensvorschriften auf das Einspruchsbeschwerdeverfahren ist nach Ansicht der Kammer nach Einreichung einer (zulässigen) Beschwerdebegründung durch den Einsprechenden/Beschwerdeführer der Patentinhaber aufzufordern, innerhalb einer bestimmten Frist hierzu Stellung zu nehmen. In der Praxis übersenden die Beschwerdekammern dem Patentinhaber/Beschwerdegegner die Beschwerdebegründung zusammen mit einem Formblatt, das den folgenden Vermerk trägt: "Eine etwaige Erwiderung ist innerhalb einer" (festgesetzten) "Frist von ... einzureichen."

Reicht der Patentinhaber/Beschwerdegegner innerhalb der festgesetzten Frist keine Stellungnahme ein, so beginnt nach Artikel 110 (1) EPÜ die Prüfung der Beschwerde; gemäß Artikel 111 (1) Satz 1 EPÜ "entscheidet die Beschwerdekammer" nach der Prüfung "über die Beschwerde". Auch hier enthalten die einschlägigen Bestimmungen keinerlei Hinweis darauf, daß die Prüfung einer Entscheidung im Beschwerdeverfahren nur dann erfolgt, wenn der

proprietor's observations, again within a fixed period.

Article 101 EPC is concerned with "Examination of the opposition". Article 101(1) EPC states that "If the opposition is admissible, the opposition division shall examine whether the grounds of opposition laid down in Article 100 prejudice the maintenance of the European patent". During this examination, Article 101(2) EPC and Rule 58 EPC envisage that the opposition division may issue one or more communications to the parties. There is nothing in the relevant articles or rules of the EPC to suggest that such examination of the opposition shall only take place if the proprietor has filed a "request" for maintenance of the patent (either as granted or as proposed to be amended) in reply to the notice of opposition. On the contrary, in the board's view the clear implication from the references to "fixed periods" in Rule 57 EPC is that, if a proprietor is invited to file observations within a fixed period and fails to do so within that period, examination of the opposition in accordance with Article 101 EPC shall commence upon expiry of the fixed period.

1.4 Applying these procedural provisions mutatis mutandis to the opposition appeal procedure, in the board's view it follows that following the filing of (an admissible) statement of grounds of appeal by an opponent/appellant, the proprietor has to be invited to file observations in reply within a fixed period. The practice of the boards of appeal is to send the statement of grounds of appeal to the proprietor/respondent under cover of a form stating "Any submissions in answer hereupon must be filed within ..." a fixed period.

If no observations are filed by the proprietor/respondent within the fixed period, examination of the appeal is commenced in accordance with Article 110(1) EPC, and following such examination, "the board of appeal shall decide on the appeal" in accordance with Article 111(1), first sentence, EPC. Again there is nothing in the relevant provisions concerning appeal procedure which suggests that examination of a decision upon an appeal shall only take place

servations seront formulées par le titulaire du brevet. Les autres parties intéressées peuvent être invitées à répondre aux observations du titulaire, là encore dans un délai donné.

L'article 101 CBE traite de "l'examen de l'opposition". Il y est dit au paragraphe 1 que "si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen". Au cours de cet examen, il est prévu (article 101(2) et règle 58 CBE) que la division d'opposition peut adresser une ou plusieurs notifications aux parties. Rien dans les articles ou règles de la CBE concernant ce point ne permet de conclure que cet examen de l'opposition ne doit avoir lieu que si, en réponse à l'acte d'opposition, le titulaire a présenté une "requête" visant au maintien en vigueur du brevet (soit tel que déposé, soit dans le texte modifié qu'il propose). Au contraire, la Chambre estime qu'il ressort clairement de la référence faite aux "délais impartis" à la règle 57 CBE que si le titulaire, invité à présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti, n'accomplit pas cet acte dans ce délai, la division d'opposition entreprend à l'expiration de ce délai l'examen de l'opposition conformément à l'article 101 CBE.

1.4 Si l'on applique par analogie ces règles de procédure à la procédure de recours faisant suite à une opposition, il s'ensuit, d'après la Chambre, qu'après le dépôt par un opposant/requérant d'un mémoire (recevable) exposant les motifs du recours, le titulaire du brevet doit être invité à présenter des observations en réponse dans un délai donné. Les chambres de recours ont coutume de joindre à l'exposé des motifs du recours envoyé au titulaire du brevet/intimé un formulaire dans lequel il est précisé: "Un délai de ... vous est accordé pour y répondre éventuellement".

Si le titulaire du brevet/intimé ne présente pas d'observations dans le délai qui lui a été imparti, l'examen du recours s'engage conformément à l'article 110(1) CBE, puis, à la suite de l'examen au fond du recours, "la chambre de recours statue sur le recours", aux termes de l'article 111(1) CBE, première phrase. Là encore, rien dans les dispositions relatives à la procédure de recours ne permet de penser que la chambre n'examinera au fond le recours que

Beschwerdegegner in Erwiderung auf die Beschwerdebegründung einen formellen "Antrag" gestellt hat.

Aus den einschlägigen Bestimmungen (insbesondere Artikel 110 und 111 EPÜ) läßt sich vielmehr darauf schließen, daß die Beschwerdekammer bei Zulässigkeit der Beschwerde zu prüfen und darüber zu entscheiden hat, ob diese begründet ist (d. h., ob also die Entscheidung der Einspruchsabteilung gemäß dem Beschwerdeantrag des Einsprechenden/Beschwerdeführers abzuändern oder aufzuheben ist), wobei es unerheblich ist, ob der Patentinhaber/Beschwerdegegner einen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents gestellt hat oder nicht.

1.5 Im vorliegenden Verfahren hat sich der Einsprechende/Beschwerdeführer zur Stützung seines Vorbringens, wonach ein formeller "Antrag" des Patentinhabers/Beschwerdegegners ein Verfahrenserfordernis darstelle, wenn dieser die Aufrechterhaltung des Patents wünsche, insbesondere auf Regel 66 (2) e) EPÜ berufen. Nach dieser Regel muß die schriftliche Entscheidung im Beschwerdeverfahren u. a. "die Anträge der Beteiligten" ("a statement of the issues to be decided", "les conclusions des parties") enthalten. Zwar scheint im deutschen und französischen Wortlaut dieser Regel besondere Betonung darauf zu liegen, daß die "Anträge" der Beteiligten in der schriftlichen Entscheidung angegeben werden, während die englische Fassung neutraler von "issues to be decided" spricht, jedoch betrifft diese Regel nur den Inhalt der schriftlichen Entscheidung, nicht aber das Verfahren vor oder während der Prüfung der Beschwerde. Im vorliegenden Fall kann der Einsprechende/Beschwerdeführer diese Regel daher nicht geltend machen. Die Bezugnahme auf "die Anträge" in der deutschen Fassung ist dahin auszulegen, daß sie sich auch auf "den Antrag" im Singular bezieht, wenn nur ein einziger formeller Antrag, nämlich (wie im vorliegenden Verfahren) der des Beschwerdeführers, eingereicht worden ist.

1.6 Der Einsprechende hat darauf verwiesen, daß nach den verfahrensrechtlichen Vorschriften des deutschen Rechts in Fällen mit ähnlichem Sachverhalt wie dem hier vorliegenden ein Beschwerdegegner, der der Beschwerde entgegengetreten will, den Antrag des Beschwerdeführers mit einem Gegenantrag zu beantworten

if the respondent has filed a formal "request" in reply to the statement of grounds of appeal.

On the contrary, the relevant provisions (in particular, those of Articles 110 and 111 EPC) clearly suggest that if the appeal is admissible, the board of appeal shall examine and decide upon the allowability of the appeal (that is, whether the decision of the opposition division should be amended or cancelled in accordance with the opponent/appellant's request in the notice of appeal), whether or not the proprietor/respondent has filed a request for maintenance of the patent.

1.5 The opponent/appellant in the present case relied in particular upon Rule 66(2)(e) EPC in support of his argument that a formal "request" by the proprietor/respondent was a procedural necessity if he wished that the patent should be maintained. This rule requires that the written decision in every appeal must contain inter alia "a statement of the issues to be decided" ("die Anträge der Beteiligten", "les conclusions des parties"). While it is true that the German and French versions of this rule appear to emphasise that the "requests" of the parties shall be stated in the written decision, while the English version refers more neutrally to the "issues to be decided", nevertheless, this rule is only concerned with the contents of the written decision, and is not concerned with the procedure prior to or during the examination of the appeal. Thus the existence of this rule does not assist the opponent/appellant in the present case. The reference to "die Anträge" in the German text must be interpreted as including "der Antrag" in the singular, if only one formal request, namely that of the appellant, has been filed (as in the present case).

1.6 The opponent relied upon the fact that the procedural provisions of German law require in the circumstances of a case such as the present that the respondent must file a formal request in reply to the appellant's request, if he wishes to contest the appeal. However, the present appeal proceedings are governed by the rel-

si l'intimé a présenté en bonne et due forme une "requête" en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

Au contraire, il ressort clairement des dispositions concernées (notamment celles des articles 110 et 111 CBE) que si le recours est recevable, la chambre de recours examine et décide s'il peut y être fait droit (c'est-à-dire examine et décide si la décision de la division d'opposition doit être modifiée ou annulée conformément à la requête présentée par l'opposant/requérant dans l'acte de recours), que le titulaire/intimé ait ou non présenté une requête visant au maintien en vigueur du brevet.

1.5 Dans la présente espèce, l'opposant/requérant s'est en particulier fondé sur la règle 66(2)(e) CBE pour étayer sa thèse selon laquelle le titulaire du brevet/intimé est tenu, sur le plan de la procédure, de présenter une "requête" en bonne forme s'il désire que son brevet soit maintenu. Or cette règle dispose que quel que soit le recours, la décision écrite prise au sujet du recours contient entre autres "les conclusions des parties" ("die Anträge der Beteiligten", "a statement of the issues to be decided"). S'il est vrai que les versions allemande et française de ladite règle semblent mettre l'accent sur le fait que les "requêtes" (requests) des parties doivent figurer dans la décision écrite, alors que la version anglaise, plus neutre, fait simplement référence aux "issues to be decided" - littéralement: aux points à trancher, il n'en demeure pas moins que cette règle porte uniquement sur le contenu de la décision écrite, et qu'elle ne régit pas la procédure avant ou durant l'examen du recours, si bien qu'elle ne peut en l'espèce être invoquée comme argument par l'opposant/requérant. Le terme "Anträge" (conclusions) figurant dans le texte allemand doit être interprété comme pouvant également signifier "Antrag" (requête) au singulier, s'il n'a été présenté qu'une seule requête en bonne et due forme, à savoir la requête du requérant (comme c'est le cas dans la présente espèce).

1.6 L'opposant a fait valoir que, dans le droit processuel allemand, si l'intimé souhaite contester l'appel qui a été formé, les règles de procédure exigent en pareil cas qu'il dépose une requête en bonne et due forme en réponse à la requête formulée par l'appelant. Toutefois, la présente procédure de recours est régie par

hat. Für das vorliegende Beschwerdeverfahren sind jedoch die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ maßgebend, die sich von denjenigen des deutschen Rechts unterscheiden.

1.7 Der Einsprechende hat des weiteren beantragt, der Großen Beschwerdekammer eine auf das Beschwerdeverfahren bezogene Rechtsfrage vorzulegen. Diesbezüglich hat die Kammer jedoch entschieden, den Antrag abzuweisen, da die korrekte Auslegung der einschlägigen Bestimmungen des EPÜ zu dem oben dargelegten eindeutigen Ergebnis führt.

1.8 Desgleichen wird der Antrag des Einsprechenden auf Kostenverteilung, der sich auf das Versäumnis des Patentinhabers beruft, im Beschwerdeverfahren einen formellen Antrag zu stellen, als unbegründet zurückgewiesen.

1.9 Die Kammer stellt daher fest, daß auch bei Fehlen eines "Antrags" oder einer Erwiderung des Beschwerdegegners im Beschwerdeverfahren des Inhalts, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung unverändert aufrechtzuerhalten sei, die Beschwerdekammer gemäß Artikel 110 und 111 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden hat, ob die Beschwerde begründet ist.

2. Erfinderische Tätigkeit

...

3. Da der Gegenstand des Patents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist das Patent nach Artikel 102 (1) EPÜ zu widerrufen. Aus diesem Grund kann davon abgesehen werden, das Vorbringen des Einsprechenden zu prüfen, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen könne.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag des Einsprechenden auf Widerruf des Patents aus dem in Absatz V weiter oben genannten Grund und die damit verbundenen Anträge auf Kostenverteilung und Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer werden zurückgewiesen.

2. Der Beschwerde wird stattgegeben; das europäische Patent wird wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen.

ent provisions of the EPC, which are discussed above and which are different from the provisions of the German law.

1.7 The opponent also requested that a question on the point at issue should be referred to the Enlarged Board of Appeal. However, the board decided to reject this request, because the proper interpretation of the relevant provisions of the EPC seems to lead to a clear result as discussed above.

1.8 Similarly the request by the opponent for an apportionment of costs because of the failure by the proprietor to file a formal request during the appeal proceedings has no legal basis and is rejected.

1.9 In conclusion, therefore, in the board's judgment, in the absence of a "request" or reply from a respondent during opposition appeal proceedings indicating that the decision of the opposition division should not be amended or cancelled, a board of appeal must still examine and decide whether the appeal is allowable, in accordance with Articles 110 and 111 EPC.

2. Inventive step

...

3. Since the subject-matter of the patent does not involve an inventive step, the patent has to be revoked pursuant to Article 102(1) EPC. It is therefore not necessary to consider the opponent's submission that the patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The opponent's request for revocation of the patent on the ground set out in paragraph V above, and the associated requests for an apportionment of costs and for referral of a question to the Enlarged Board of Appeal, are rejected.

2. The appeal is allowed, and the European patent is revoked on the ground of lack of inventive step.

les dispositions de la CBE dont il a été discuté ci-dessus, qui diffèrent des dispositions du droit allemand.

1.7 L'opposant a également demandé que la question qui se pose en l'espèce soit soumise à la Grande Chambre de recours. La Chambre a toutefois décidé de rejeter cette requête, car, comme il a été montré ci-dessus, si l'on interprète correctement les dispositions pertinentes de la CBE, la conclusion à tirer paraît claire.

1.8 De même, la Chambre a rejeté comme mal fondée la requête de l'opposant, qui avait demandé la répartition des frais entre les parties sous prétexte que le titulaire du brevet n'avait pas déposé de requête en bonne et due forme au cours de la procédure de recours.

1.9 En conclusion, la Chambre estime par conséquent que même si, au cours de la procédure de recours faisant suite à une opposition, l'intimé n'a pas présenté de "requête" ou de réponse en vue d'obtenir que la décision de la division d'opposition ne soit ni modifiée, ni annulée, elle reste néanmoins tenue d'examiner et de décider si elle peut faire droit au recours, conformément aux articles 110 et 111 CBE.

2. Activité inventive

...

3. Son objet n'impliquant pas d'activité inventive, le brevet doit être révoqué en application de l'article 102(1) CBE. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si, comme l'a fait valoir l'opposant, le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La Chambre rejette la requête de l'opposant visant à la révocation du brevet pour le motif exposé au point V ci-dessus, ainsi que ses autres requêtes visant à la répartition des frais entre les parties et à la saisine de la Grande Chambre de recours.

2. Il est fait droit au recours et le brevet européen est révoqué au motif qu'il n'implique pas d'activité inventive.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 21. September 1995 T 514/92 - 3.2.2
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. J. Seidenschwarz
Mitglieder: P. W. Dropmann
J. H. van Moer

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Ethicon Inc.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
United States Surgical Corporation

Stichwort: Beschichtete chirurgische Klammer/ETHICON

Artikel: 52 (1), 100, 112 (1) a) EPÜ

Schlagwort: "im Beschwerdeverfahren eingeführter neuer Einspruchsgrund" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, und behauptet der Einsprechende erst im Beschwerdeverfahren, daß sie gegenüber einer der früher angeführten Entgegenhaltungen oder einem im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftstück nicht neu sind, muß dann die Beschwerdekammer die neue Behauptung ausschließen, weil damit ein neuer Einspruchsgrund eingeführt wird?"

Sachverhalt und Anträge

I. Der mit dem Formblatt "Einspruch gegen ein europäisches Patent" vom 16. Juli 1990 gegen das europäische Patent Nr. 0 170 512 in seiner Gesamtheit eingelegte Einspruch wurde damit **begründet**, daß der Gegenstand des angefochtenen Patents nicht patentfähig sei (Art. 100 a) EPÜ), weil er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Art. 52 (1), 56 EPÜ) und die Erfindung in diesem Patent nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, daß ein Fachmann sie ausführen könne (Art. 100 b) EPÜ; s. Art. 83 EPÜ).

II. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit Entscheidung vom 2. April 1992 gemäß Artikel 102 (2) EPÜ zurück, da die Einspruchsgründe der

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 21 September 1995 T 514/92 - 3.2.2
(Official text)

Composition of the board:

Chairman: H. J. Seidenschwarz
Members: P. W. Dropmann
J. H. van Moer

Patent proprietor/Respondent:
Ethicon Inc.

Opponent/Appellant: United States Surgical Corporation

Headword: Coated surgical staple/ETHICON

Article: 52(1), 100, 112(1)(a) EPC

Keyword: "New ground for opposition introduced during the appeal" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

"In the case where a patent has been opposed under Article 100(a) EPC, on the basis that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the opposition statement, and the opponent introduces during appeal proceedings a new allegation that the claims lack novelty in view of one of the documents previously cited or in view of a document introduced during the appeal proceedings, must a board of appeal exclude the new allegation because it introduces a new ground of opposition?"

Summary of facts and submissions

I. According to the "Notice of Opposition against a European patent" dated 16 July 1990, the opposition filed against European patent No. 0 170 512 as a whole was based on the **grounds** that the subject-matter of the European patent opposed was not patentable (Art. 100(a) EPC) because it did not involve an inventive step (Art. 52(1); 56 EPC) and the patent opposed did not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art (Art. 100(b) EPC; see Art. 83 EPC).

II. The opposition division issued on 2 April 1992 a decision rejecting the opposition in accordance with Article 102(2) EPC, considering the grounds

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2 en date du 21 septembre 1995 T 514/92 - 3.2.2
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: H.J. Seidenschwarz
Membres: P.W. Dropmann
J.H. van Moer

Titulaire du brevet/intimé: Ethicon Inc.

Opposant/requérant: United States Surgical Corporation

Référence: Cavaliers chirurgicaux enrobés/ETHICON

Article: 52(1), 100, 112(1)(a) CBE

Mot-clé: "Nouveau motif d'opposition présenté lors d'un recours" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

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

"Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'article 100a) CBE, pour défaut d'activité inventive des revendications par rapport aux documents cités dans la déclaration exposant les motifs de l'opposition, et que l'opposant introduit pendant la procédure de recours un nouveau grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport à l'un des documents cités précédemment ou à un document produit pendant la procédure de recours, la chambre de recours doit-elle exclure ce nouveau grief comme introduisant un nouveau motif d'opposition ?"

Exposé des faits et conclusions

I. D'après "l'acte d'opposition contre un brevet européen" daté du 16 juillet 1990, l'opposition concernant le brevet européen n° 0 170 512 pris dans sa totalité a été formée aux **motifs** que l'objet du brevet n'était pas brevetable (Art. 100(a) CBE) parce qu'il n'impliquait pas une activité inventive (Art. 52(1), 56 CBE) et que le brevet n'exposait pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (Art. 100(b) CBE, voir l'article 83 CBE).

II. Le 2 avril 1992, la division d'opposition a rendu une décision au sens de l'article 102(2) CBE et a rejeté l'opposition parce qu'elle estimait

Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstünden.

III. Daraufhin legte der Beschwerdeführer (Einsprechende) ordnungsgemäß Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Entscheidung sowie den Widerruf des Patents. Die Beschwerdegebühr wurde entrichtet und die Beschwerdebegründung fristgerecht eingereicht.

IV. In seinem Schreiben vom 17. Dezember 1993 erhob der Beschwerdeführer erstmals einen Einwand wegen mangelnder Neuheit (Art. 52 (1), 54 EPÜ) und legte vier neue Dokumente vor.

V. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) bezeichnete diesen neuen Einwand als neuen, unzulässigen Einspruchsgrund, da er drei Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgebracht worden sei und sich zudem auf die Entgegenhaltung EP-A-0 092 383 (D4) stütze, die von Anfang an im Verfahren vorgelegen habe. Daher beantragte er, daß die Beschwerdekammer diesen Grund aus dem Beschwerdeverfahren ausschließen solle (s. Schreiben vom 2. November 1994, Nummer 5).

VI. Daraufhin erwiderte der Beschwerdeführer (s. Schreiben vom 13. Januar 1995), daß es ganz davon abhängt, was man unter einem "neuen" Grund versteht; da sich der Ausgangspunkt (Entgegenhaltung D4) nicht geändert habe, könne von einem neuen Grund nicht die Rede sein. Die neuen Dokumente seien lediglich zur Erläuterung der Aussage auf Seite 2 (Zeilen 11 bis 14) der Entgegenhaltung D4 herangezogen worden.

VII. In ihrem Bescheid vom 23. Februar 1995 bezog sich die Beschwerdekammer auf die Zwischenentscheidung T 937/91 (ABI. EPA 1996, 25), mit der der Große Beschwerdekammer die Frage vorgelegt wurde, ob ein auf Artikel 52 (2) EPÜ gestützter Einspruchsgrund in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden dürfe, obwohl der Einspruch ursprünglich auf die Artikel 54 und 56 EPÜ gestützt worden sei (Aktenzeichen G 1/95), und entschied sich dafür, das Verfahren auszusetzen, bis die Große Beschwerdekammer in der Sache T 937/91 entschieden habe.

VIII. Mit Schreiben vom 10. März 1995 beantragte der Beschwerdegegner, daß der Großen Beschwerdekammer zwei weitere Fragen vorgelegt werden sollten, damit alle drei Fragen gleichzeitig behandelt werden könnten.

of opposition did not prejudice maintenance of the patent.

III. The appellant (opponent) duly filed an appeal requesting reversal of the decision and revocation of the patent. The fee for appeal was paid and the statement of grounds was filed in due time.

IV. In its letter of 17 December 1993 the appellant raised an objection of lack of novelty (Art. 52(1); 54 EPC) for the first time and filed four new documents.

V. The respondent (patentee) considered the new objection to be a new and inadmissible ground of opposition since it was raised three years after the end of the opposition period and since it was based on document EP-A-0 092 383 (D4) which was in the proceedings from the beginning. Therefore, it requested that the board of appeal exclude this ground from the appeal proceedings (see letter of 2 November 1994, point 5).

VI. The appellant replied (see letter of 13 January 1995) that it all depended on what constitutes a "new" ground and that the starting point (document D4) had not changed and therefore the ground was not new. New documents were only used to clarify what was meant by the statement on page 2 (lines 11 to 14) of document D4.

VII. In a communication of 23 February 1995 the board of appeal considering interlocutory decision T 937/91 (OJ EPO 1996, 25) according to which the question whether introduction, during appeal proceedings, of an opposition ground under Article 52(2) EPC, when the opposition had been based on Articles 54 and 56 EPC, was allowable, had been referred to the Enlarged Board (Ref. No. G 1/95), deemed it necessary not to proceed further until the Enlarged Board had issued a decision on case T 937/91.

VIII. By letter of 10 March 1995, the respondent requested that two supplementary questions be put to the Enlarged Board so all three questions could be addressed simultaneously.

que les motifs invoqués par l'opposant ne s'opposaient pas au maintien du brevet.

III. Le requérant (opposant) a formé un recours en bonne et due forme pour demander l'annulation de cette décision et la révocation du brevet. La taxe de recours a été payée et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans les délais.

IV. Dans une lettre du 17 décembre 1993, le requérant a, pour la première fois, fait valoir que l'objet du brevet n'était pas nouveau (Art. 52(1), 54 CBE) et a déposé quatre documents supplémentaires.

V. L'intimé (titulaire du brevet) a estimé que cette dernière objection constituait un motif d'opposition nouveau, irrecevable car avancé trois ans après la fin de la période d'opposition et basé sur le document EP-A-0 092 383 (D4) lequel faisait dès le début partie du dossier. Aussi a-t-il demandé à la Chambre de ne pas tenir compte de ce motif dans la procédure (voir lettre du 2 novembre 1994, point 5).

VI. Le requérant a répondu (voir lettre du 13 janvier 1995) que tout dépend de ce qu'il faut entendre par motif "nouveau" et que le point de départ (le document D4) n'avait pas changé; le motif n'était par conséquent pas nouveau. La citation des nouveaux documents a eu uniquement pour but de préciser le sens de l'exposé fourni à la page 2 (lignes 11 à 14) du document D4.

VII. Se basant sur la décision intermédiaire T 937/91 (JO OEB 1996, 25), dans laquelle a été posée à la Grande Chambre de recours (réf n° G 1/95) la question de la recevabilité d'un motif d'opposition basé sur l'article 52(2) CBE, introduit au cours de la procédure de recours, dès lors que l'opposition était fondée sur les articles 54 et 56 CBE, la Chambre a estimé dans une notification du 23 février 1995 qu'il fallait suspendre la procédure en attendant la décision de la Grande Chambre de recours dans l'affaire T 937/91.

VIII. Dans une lettre du 10 mars 1995, l'intimé a demandé que deux questions supplémentaires soient soumises à la Grande Chambre de recours afin qu'elle puisse se prononcer en même temps sur les trois.

IX. Auf den Bescheid der Beschwerdekammer hin verwies der Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 12. April 1995 auf die Entscheidung T 796/90 und insbesondere auf die Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe. Er argumentierte, daß die Entgegenhaltung D4, auf die er den neuen Einwand wegen mangelnder Neuheit gestützt habe, von Anfang an im Einspruchsverfahren vorgelegen habe und zur Stützung eines Einspruchsgrunds im Sinne des Artikels 100 a) EPÜ diene. Der vorliegende Fall unterscheide sich daher von den in den Entscheidungen T 937/91 und T 796/90 behandelten Fällen.

X. Mit Bescheid vom 27. Juni 1995 teilte die Beschwerdekammer mit, daß sie es für angemessen halte, die zweite der vorgeschlagenen Fragen mit einem Zusatz der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

XI. Die Beteiligten kamen überein, daß das Verfahren im vorliegenden Fall so lange ausgesetzt werden solle, bis die Große Beschwerdekammer die Frage beantwortet habe.

Entscheidungsgründe

1. In der Stellungnahme G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420) befand die Große Beschwerdekammer, daß in der Beschwerdephase **grundsätzlich** keine neuen Einspruchsgründe vorgebracht werden dürfen und daß neue Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden dürfen.

Der Begriff "**Einspruchsgründe**" wurde aber nicht näher erläutert.

2. In der Entscheidung T 937/91 wurden diesbezüglich zwei Auslegungsmöglichkeiten genannt (s. Nr. 3 bis 7 der Entscheidungsgründe).

Bei einer weiten Auslegung des Begriffs wären die Artikel 52 bis 57 als ein und derselbe Einspruchsgrund zu betrachten.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (z. B. T 796/90, Nummer 2.1, T 18/93, Nummer 3.2 und T 646/91, Nummer 3) fallen nämlich sowohl ein Einwand wegen mangelnder Neuheit als auch ein Einwand wegen mangelnder erfindischer Tätigkeit unter den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ.

Eine enge Auslegung des Begriffs hingegen könnte im vorliegenden

IX. In response to the communication of the board of appeal, the appellant referred in his letter of 12 April 1995 to decision T 796/90, in particular to point 2.1 of the reasons for this decision. According to the appellant, document D4, on which the new attack concerning lack of novelty has been based, was in the proceedings from the beginning of the opposition procedure, and was the basis of a ground of opposition within the meaning of Article 100(a) EPC. Therefore, the present case differed from the cases dealt with in decisions T 937/91 and T 796/90.

X. By a communication of 27 June 1995 the board of appeal considered it appropriate to put the second proposed question including an addition to the Enlarged Board.

XI. The parties agreed that the proceedings in the present case should be stayed until the question had been answered by the Enlarged Board.

Reasons for the decision

1. In opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) the Enlarged Board ruled that a new ground for opposition may, **in principle**, not be introduced at the appeal stage and that fresh grounds for opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee.

The concept of "**grounds for opposition**" was, however, not further elaborated.

2. Decision T 937/91 has given in this respect two possible interpretations (see reasons for the decision: points 3 to 7).

A broad interpretation would imply that Articles 52 to 57 EPC can be considered as being a single ground for opposition.

According to decisions of boards of appeal (eg T 796/90, point 2.1; T 18/93, point 3.2, and T 646/91, point 3), an objection against novelty as well as an objection against inventive step fall under the **ground** for opposition pursuant to Article 100(a) EPC.

A narrow interpretation of this concept could lead, in the present case,

IX. Dans sa lettre du 12 avril 1995 répondant à la notification de la chambre de recours, le requérant s'est référé à la décision T 796/90, et notamment au point 2.1 des motifs de la décision. Le requérant fait valoir que le document D4, fondement de la nouvelle contestation de la nouveauté, faisait partie du dossier dès le début de la procédure d'opposition et constituait bien la base d'un motif d'opposition au sens de l'article 100(a) CBE. La présente affaire était donc différente de celles tranchées par les décisions T 937/91 et T 796/90.

X. Dans une notification du 27 juin 1995, la Chambre de recours considérait qu'il convenait de soumettre la deuxième question à la Grande Chambre de recours ainsi qu'un ajout.

XI. Les parties sont convenues de surseoir à toute action dans la présente affaire jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait répondu à la question qui lui a été soumise.

Motifs de la décision

1. Dans la décision G 10/91 (JO OEB 1993, 420), la Grande Chambre de recours a estimé que l'introduction d'un nouveau motif d'opposition au stade du recours n'était **en principe** pas admise et que de nouveaux motifs d'opposition ne pouvaient être pris en considération à ce stade qu'avec le consentement du titulaire.

Le concept de "**motif de recours**" n'a cependant pas été davantage précisé.

2. La décision T 937/91 a donné deux interprétations possibles à ce propos (voir points 3 à 7 de l'exposé des motifs).

Une interprétation large signifierait que les éléments visés par les articles 52 à 57 CBE constituent un seul et unique motif d'opposition.

Dans un certain nombre de décisions de chambres de recours (par exemple, T 796/90, point 2.1, T 18/93, point 3.2 et T 646/91, point 3), il a été statué que les attaques concernant la nouveauté ainsi que celles portant sur l'activité inventive constituent des **motifs** d'opposition au sens de l'article 100(a) CBE.

Une interprétation restrictive de ce concept pourrait en l'espèce obliger

Fall dazu führen, daß die Kammer über den erfinderischen Charakter des Gegenstands des Anspruchs 1 zu entscheiden hätte, ohne vorher geprüft zu haben, ob er neu ist oder nicht.

3. In der Einspruchsschrift selbst ist im Feld VI keine eindeutige Klassifizierung der Einspruchsgründe vorgenommen worden.

4. Die Kammer hält daher die Definition des Begriffs "**Einspruchsgründe**" für eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (Art. 112(1) EPÜ), die eine Befassung der Großen Beschwerdekammer rechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird gemäß Artikel 112(1) a) EPÜ folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100a) EPU mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, und behauptet der Einsprechende erst im Beschwerdeverfahren, daß sie gegenüber einer der früher angeführten Entgegenhaltungen oder einem im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftstück nicht neu sind, muß dann die Beschwerdekammer die neue Behauptung ausschließen, weil damit ein neuer Einspruchsgrund eingeführt wird?"

to the situation where the board would have to decide on inventiveness of the subject-matter of claim 1 without having first decided on whether the subject-matter is novel or not.

3. The notice of opposition itself, under heading VI, does not make an unambiguous classification of the grounds for opposition.

4. This board therefore considers the definition of the legal concept "**grounds for opposition**" to be an important point of law (Art. 112(1) EPC) justifying reference to the Enlarged Board.

Order

For these reasons it is decided that:

The following question of law is referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

"In the case where a patent has been opposed under Article 100(a) EPC, on the basis that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the opposition statement, and the opponent introduces during appeal proceedings a new allegation that the claims lack novelty in view of one of the documents previously cited or in view of a document introduced during the appeal proceedings, must a board of appeal exclude the new allegation because it introduces a new ground of opposition?"

la Chambre à se prononcer sur l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 sans avoir au préalable statué sur sa nouveauté.

3. Le mémoire d'opposition lui-même, au point VI, n'établit pas clairement la classification des motifs d'opposition.

4. La Chambre estime par conséquent que la définition du concept "**motif d'opposition**" constitue une question de droit d'importance fondamentale (Art. 112 (1) CBE) justifiant une saisine de la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)(a) CBE :

"Lorsqu'une opposition formée contre un brevet au titre de l'article 100(a) CBE se fonde sur l'absence d'activité inventive des revendications eu égard à des documents cités dans le mémoire d'opposition, et que l'opposant fait valoir au cours d'une procédure de recours que, compte tenu de l'un des documents cités précédemment ou d'un document introduit au cours de la procédure de recours, l'objet des revendications n'est pas nouveau, la Chambre de recours doit-elle écarter le nouvel argument ainsi invoqué au motif qu'il introduit un nouveau motif d'opposition ?"

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1
vom 15. Mai 1995
T 82/93 - 3.4.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
 Mitglieder: Y. Van Henden
 H. Reich

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
 Teletronics N. V.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
 Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin

Stichwort: Herzphasensteuerung/
 TELETRONICS

Artikel: 52 (4), 84, 123 (3) EPÜ

Schlagwort: "erteiltes Patent enthält nur Ansprüche, die auf ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers gerichtet sind - Ansprüche in der erteilten Fassung verstoßen gegen Artikel 52 (4) EPÜ, vorgeschlagene geänderte Ansprüche, die ein Gerät definieren, erweitern den Schutzbereich und verstoßen gegen Artikel 123 (3) EPÜ - unentrinnbare Falle - Patent widerrufen"

Leitsätze

I. Nach Artikel 52 (4) EPÜ ist ein Anspruch nicht gewährt, wenn er auch nur ein Merkmal enthält, das eine Tätigkeit oder eine Maßnahme (z.B. einen Verfahrensschritt) definiert, die ein "Verfahren zur... therapeutischen Behandlung des menschlichen ...Körpers" darstellt (im Anschluß an Entscheidung T 820/92, ABI. EPA 1995, 113). Ob der Anspruch Merkmale umfaßt, die auf einen an einem technischen Gegenstand ausgeführten technischen Vorgang gerichtet sind, ist für die Anwendung des Artikels 52 (4) EPÜ nicht rechtserheblich.

II. Eine im Einspruchsverfahren vorgeschlagene Änderung der Patentansprüche in Form eines Kategoriewechsels von einem "Verfahren zum Betreiben eines Geräts" zu einem "Gerät" ist nach Artikel 123 (3) EPÜ grundsätzlich nicht zulässig.

III. Enthält ein Patent in der erteilten Fassung nur Ansprüche, die bei richtiger Auslegung ein Verfahren zum Betreiben eines Geräts definieren, das eigentlich ein "Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1
dated 15 May 1995
T 82/93 - 3.4.1
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
 Members: Y. Van Henden
 H. Reich

Patent proprietor/Respondent:
 Teletronics N.V.

Opponent/Appellant: Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin

Headword: Cardiac pacing/
 TELETRONICS

Article: 52(4), 84, 123(3) EPC

Keyword: "Granted patent only containing claims defining a method for treatment of the human body by therapy - claims as granted violate Article 52(4) EPC- proposed amended claims defining a device extend the protection conferred, and violate Article 123(3) EPC- inescapable trap - patent revoked"

Headnote

I. Under Article 52(4) EPC, a claim is not allowable if it includes at least one feature defining a physical activity or action (eg a method step) which constitutes a "method for treatment of the human ... body by therapy" (following decision T 820/92, OJ EPO 1995, 113). Whether or not the claim includes features directed to a technical operation performed on a technical object is legally irrelevant to the application of Article 52(4) EPC.

II. The proposed amendment of the claims of a patent during opposition proceedings by way of change of category from a "method of operating a device" to a "device" is in principle not allowable under Article 123(3) EPC.

III. If a patent as granted only contains claims which, on their proper interpretation, each define a method of operating a device which is in fact a "method for treatment of the human or animal body by therapy or surgery", and such patent is opposed under Article 52(4) EPC, then Articles

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 15 mai 1995
T 82/93 - 3.4.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson
 Membres : Y. Van Henden
 H. Reich

Titulaire du brevet/intimé :
 Teletronics N.V.

Opposant/requérant : Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin

Référence : Stimulation cardiaque/
 TELETRONICS

Article : 52(4), 84, 123(3) CBE

Mot-clé : "Brevet délivré contenant uniquement des revendications définissant une méthode de traitement thérapeutique du corps humain - revendications du brevet tel que délivré contraires à l'article 52(4) CBE - la définition d'un dispositif dans le texte modifié des revendications qui a été proposé étend la protection conférée et va à l'encontre de l'article 123(3) CBE - situation inextricable - brevet révoqué"

Sommaire

I. En vertu de l'article 52(4) CBE, il n'est pas possible d'admettre une revendication qui comprend une ou plusieurs caractéristiques définissant une activité ou action physique (par ex. une étape de procédé), si cette activité ou action physique constitue une "méthode de traitement thérapeutique du corps humain" (même prise de position que dans la décision T 820/92, JO OEB 1995, 113). Peu importe à cet égard que la revendication comprenne ou non des caractéristiques relatives à une action technique exercée sur un objet technique.

II. L'article 123(3) CBE ne permet pas en tout état de cause de proposer au stade de la procédure d'opposition une modification qui conduirait à faire passer les revendications du brevet de la catégorie "revendications de méthode pour faire fonctionner un dispositif" à la catégorie "revendications de dispositif".

III. Dans le cas où, interprétées correctement, toutes les revendications du brevet tel que délivré définissent une méthode pour faire fonctionner un dispositif, laquelle constitue en fait une "méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal", et où une

tierischen Körpers" ist, und wird gegen dieses Patent Einspruch nach Artikel 52 (4) EPÜ eingelegt, so können die Artikel 52 (4) und 123 (3) EPÜ in Verbindung miteinander insofern eine unentrinnbare Falle bilden, die unweigerlich zum Widerruf des Patents führt, als

a) das Patent nicht in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden kann, weil die Ansprüche einen nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand definieren;

b) das Patent nicht in geänderterem Umfang aufrechterhalten werden kann, weil die Ansprüche dann nur noch das Gerät definieren, aber keine Merkmale mehr enthalten, die das Betreiben des Geräts in einem durch Artikel 52 (4) EPÜ ausgeschlossenen therapeutischen Verfahren definieren, und eine Änderung der erteilten Ansprüche durch Streichen dieser "Verfahrensmerkmale" gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen würde (in Abgrenzung gegen die Entscheidungen T 378/86, ABI. EPA 1988, 386 und T 426/89, ABI. EPA 1992, 172).

52(4) and 123(3) EPC may operate in combination as an inescapable trap resulting inevitably in revocation of the patent, in that:

(a) the patent cannot be maintained as granted because its claims define subject-matter which is unpatentable having regard to Article 52(4) EPC;

(b) the patent cannot be maintained in amended form with claims which only define the device itself and which no longer contain features defining a therapeutic method of operating it contrary to Article 52(4) EPC, because amendment of the claims as granted by deletion of such "method features" defining therapeutic operation of the device would be contrary to Article 123(3) EPC (decisions T 378/86, OJ EPO 1988, 386, and T 426/89 OJ EPO 1992, 172, distinguished).

opposition est formée à l'encontre dudit brevet au titre de l'article 52(4) CBE, le jeu des dispositions conjuguées des articles 52(4) et 123(3) CBE peut créer une situation inextricable, le titulaire ne pouvant échapper à la révocation du brevet du fait que :

a) le brevet ne peut être maintenu tel que délivré, car ses revendications définissent un objet non brevetable au regard de l'article 52(4) CBE;

b) le brevet ne peut pas non plus être maintenu sous une forme modifiée avec des revendications définissant uniquement le dispositif lui-même, sans les caractéristiques qui allaient à l'encontre de l'article 52(4) CBE, c'est-à-dire celles qui définissaient une méthode thérapeutique d'utilisation dudit dispositif, car il serait contraire à l'article 123(3) CBE de modifier les revendications du brevet tel que délivré en vue de supprimer ces "caractéristiques de méthode" qui définissaient l'utilisation thérapeutique du dispositif (distinction à établir par rapport aux décisions T 378/86, JO OEB 1988, 386, et T 426/89, JO OEB 1992, 172).

Sachverhalt und Anträge

I. Anspruch 1 des europäischen Patents Nr. 0 178 528 lautet in der erteilten Fassung wie folgt:

"Verfahren zum Betreiben eines Schrittmachers entsprechend der unter Belastung erforderlichen Herzleistung, wobei der Schrittmacher für die Implantierung in den menschlichen Körper ausgelegt ist und folgendes aufweist: einen Impulsgenerator mit Regelschaltkreis; eine für die Implantierung in das Herz ausgelegte Schrittmacherleitung, die mit einer distalen Elektrode versehen ist, welche ihrerseits dazu ausgelegt ist, in den rechten Ventrikel eingebracht zu werden und diesem schrittmachende Impulse zu liefern; eine auf der Schrittmacherleitung angeordnete Druckmeßeinrichtung zum Messen des ventrikulären systolischen Drucks, wobei der Regelschaltkreis außerdem Mittel umfaßt, die die Änderung des gemessenen rechtsventrikulären systolischen Drucks und/oder der Zeitableitung des rechtsventrikulären systolischen Drucks in Beziehung setzen zu der jeweiligen Rate, die benötigt wird, um die gewünschte Herzleistung für die Druckänderung zu bewirken, und Mittel, die den Schrittmacher veranlassen, das Herz mit der erforderli-

Summary of facts and submissions

I. Claim 1 of European patent No. 0 178 528 as granted reads as follows:

"A method of operating a pacer in accordance with the required cardiac output while a person is exercising, said pacer being adapted to be implanted in a human body and comprising a pulse generator and control circuitry therein; a pacing lead adapted to be implanted in a heart and having a distal electrode adapted to engage and supply pacing pulses to a right ventricle of the heart; pressure sensing means mounted on said pacing lead for sensing ventricular systolic pressure, wherein said control circuitry further includes means for relating changes in the right ventricular systolic pressure sensed and/or the time derivative of the right ventricular systolic pressure with the required rate needed to supply a desired cardiac output for the change in pressure and means for causing said pacer to pace the heart at the required rate when the heart is not naturally paced while the person is exercising, characterized in that said pressure sensing means (24) is used to sense the right ventricular systolic pressure and this pressure value and/or its time

Exposé des faits et conclusions

I. La revendication 1 du brevet européen n° 0 178 528 tel que délivré s'énonce comme suit:

"Procédé permettant de faire travailler un stimulateur en fonction du débit cardiaque requis pendant qu'un individu est en train de pratiquer un exercice physique, ce stimulateur étant agencé de façon à être implanté dans un corps humain et comprenant intérieurement un générateur d'impulsions et un circuit de commande, une sonde filaire de stimulation agencée de façon à être implantée dans un coeur, comportant une électrode distale destinée à venir au contact du ventricule droit du coeur et à lui fournir des impulsions de stimulation, des moyens de détection de pression montés sur cette sonde filaire de stimulation et destinés à détecter la pression systolique ventriculaire, le circuit de commande comprenant en outre des moyens permettant d'établir une relation entre des variations apparaissant dans la pression systolique ventriculaire droite détectée et/ou la dérivée de cette pression systolique ventriculaire droite par rapport au temps, et le rythme requis nécessaire pour fournir un débit cardiaque voulu correspondant à la variation

chen Rate schlagen zu lassen, wenn dieses unter körperlicher Belastung nicht auf natürliche Weise zum Schlagen veranlaßt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckmeßeinrichtung (24) verwendet wird, um den rechtsventrikulären systolischen Druck zu messen, und dieser Druckwert und/oder seine Zeitableitung verwendet wird, um die Schrittmacherrate zu regeln."

Die Ansprüche 2 bis 11 sind von Anspruch 1 abhängig.

II. Die Firma Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin legte gegen dieses europäische Patent Einspruch ein.

In der Einspruchsschrift wurde beantragt, das europäische Patent in vollem Umfang zu widerrufen, weil sein Gegenstand nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig sei. Folgende drei Dokumente wurden dem beanspruchten Gegenstand als Stand der Technik entgegeng gehalten:

D1: US-A-3 857 399
D2: US-A-3 358 690
D3: Circulation, Band 69, Nr. 4, April 1984, S. 703 - 710

In der Einspruchsschrift wurde geltend gemacht, daß sich das beanspruchte Verfahren zum Betreiben eines Schrittmachers von dem in D1 offenbarten Schrittmacher nur dadurch unterscheidet, daß der Drucksensor im rechten statt im linken Ventrikel positioniert werde. Der gemessene Druckwert diene dazu, die Rate des Schrittmachers zu regeln. Es bestehe also ein funktioneller Zusammenhang zwischen dem gemessenen Druck und der therapeutischen Behandlung des Herzens (im Gegensatz zum Sachverhalt der Entscheidung T 245/87, ABI. EPA 1989, 171, wo es einen funktionellen Zusammenhang zwischen den Meßwerten und der anschließenden therapeutischen Behandlung nicht gegeben habe). Das beanspruchte Verfahren sei somit ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers, das nach Artikel 52(4) EPÜ nicht gewerblich anwendbar und deshalb nicht patentfähig sei.

Außerdem wurde in der Einspruchsschrift vorgebracht, daß die beanspruchte Erfindung gegenüber den Dokumenten D1 und D2 nicht erfinderisch sei.

III. Der Patentinhaber Teletronics N. V. reichte daraufhin am 20. Dezember

derivative are used to control the pacer rate."

Claims 2 to 11 are dependent upon claim 1.

II. The firm Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin filed an opposition against this European patent.

The notice of opposition requested that the European patent should be revoked in its entirety, because its subject-matter is not patentable having regard to Articles 52 to 57 EPC. The following three documents were cited as prior art in relation to the claimed subject-matter:

D1: US-A-3 857 399
D2: US-A-3 358 690
D3: Circulation, Vol. 69, No. 4, April 1984, pp. 703-710.

The notice of opposition contended that the claimed method of operating a pacer was distinguished from the pacer which is disclosed in document D1 merely by the positioning of the pressure sensor in the right ventricle of a heart rather than the left ventricle. The sensed pressure value is used to control the pacer rate. There is thus a functional link between the sensed pressure value and the therapeutic treatment which is applied to the heart (contrary to the factual situation in decision T 245/87, OJ EPO 1989, 171, where there was no such functional link between what was measured and the therapeutic treatment which was subsequently applied). The claimed method is therefore a method of treating the human body by therapy, which pursuant to Article 52(4) EPC is to be regarded as not susceptible of industrial application, and therefore not patentable.

The notice of opposition also contended that the claimed invention lacked inventive step having regard to documents D1 and D2.

III. In reply, on 20 December 1990 the proprietor Teletronics N.V. filed an

de pression, et des moyens pour que le stimulateur stimule le coeur au rythme requis lorsque le coeur n'est pas stimulé naturellement alors que l'individu est en train de pratiquer un exercice physique, caractérisé en ce qu'on utilise les moyens de détection de pression (24) pour détecter la pression systolique ventriculaire droite et qu'on utilise cette valeur de pression et/ou sa dérivée par rapport au temps pour assurer la régulation du rythme du stimulateur".

Les revendications 2 à 11 dépendent de la revendication 1.

II. La société Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co. Ingenieurbüro à Berlin a formé une opposition contre ce brevet européen.

Il est demandé dans l'acte d'opposition de révoquer en totalité le brevet européen, son objet n'étant pas brevetable au regard des articles 52 à 57 CBE. Les documents cités comme constituant l'état de la technique pertinent pour l'objet revendiqué sont les trois documents suivants:

D1: US-A-3 857 399
D2: US-A-3 358 690
D3: Circulation, vol. 69, n°4, avril 1984, p. 703 à 710.

D'après l'acte d'opposition, le procédé revendiqué permettant de faire travailler un stimulateur ne diffère du stimulateur divulgué dans le document D1 qu'en ce que les détecteurs de pression sont placés dans le ventricule droit du coeur et non dans le ventricule gauche. La valeur de pression détectée sert à contrôler le rythme du stimulateur. Il existe donc un rapport fonctionnel entre la valeur de pression détectée et le traitement thérapeutique appliqué au coeur (ce qui n'est pas le cas dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision T 245/87, JO OEB 1989, 171, où il n'y avait pas de rapport fonctionnel entre la dose mesurée et le traitement thérapeutique qui s'ensuivait). La méthode revendiquée est dès lors une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, laquelle, aux termes de l'article 52(4) CBE, doit être considérée comme non susceptible d'application industrielle et donc comme non brevetable.

Il est également affirmé dans l'acte d'opposition que l'invention revendiquée n'implique pas d'activité inventive par rapport aux documents D1 et D2.

III. Le titulaire du brevet, Teletronics N.V. a déposé en riposte le

1990 einen Satz geänderter Ansprüche 1 bis 11 ein, die statt auf ein "Verfahren zum Betreiben eines Schrittmachers" auf einen "Schrittmacher" gerichtet waren. Er brachte vor, daß die geänderten Ansprüche nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen, da die Ansprüche 1 bis 19 in der ursprünglich eingereichten Fassung auf einen Schrittmacher gerichtete "Vorrichtungsansprüche" seien und Merkmale aufwiesen, wie sie nun beansprucht würden. Auch stellten die geänderten Ansprüche keinen Verstoß gegen die Artikel 52 (4) und 123 (3) EPÜ dar, weil sich Anspruch 1 in der erteilten Fassung auf Schritte eines technischen Verfahrens beziehe - wobei bauliche Merkmale eines Schrittmachers mit Hilfe funktioneller Merkmale definiert würden - und nicht auf ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers. So definiere der erteilte Anspruch 1, wenn man ihn nach Artikel 69 EPÜ auslege, gar kein Verfahren, sondern eine Vorrichtung - nämlich einen Schrittmacher - durch Bezugnahme auf die "Funktion der Bestandteile" und "in Form von Gerätemerkmalen". Möglicherweise aber sei Anspruch 1 in der erteilten Fassung nicht deutlich genug, denn aus dem Wortlaut der Ansprüche gehe nicht klar hervor, daß die funktionellen Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs eigentlich eine Vorrichtung definieren.

Die vorgeschlagene Änderung, die nur scheinbar eine Änderung sei, weil der erteilte Anspruch 1, wie dargestellt, bereits auf eine Vorrichtung gerichtet sei, solle diesem Mangel an Klarheit abhelfen. Zur Stützung seines Vorbringens zog der Patentinhaber die Entscheidungen T 378/86 (ABI.EPA 1988, 386) und T 426/89 (ABI.EPA 1992, 172) an.

Der Patentinhaber widersprach ferner der Behauptung des Einsprechenden, daß angesichts der Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit vorliege.

IV. Die Einspruchsabteilung stellte in einem Bescheid fest, daß der geänderte Anspruch 1 ("Schrittmacher") nicht deutlich sei, weil die "Vorrichtung", auf die er gerichtet sei, durch "Verfahrensschritte" in Form von Verfahrensmerkmalen definiert werde. Im übrigen scheinere der Gegenstand von Anspruch 1 in der erteilten Fassung ("Verfahrensanspruch") nicht gegen Artikel 52 (4)

amended set of claims 1 to 11, defining "A pacer for pacing a heart...", rather than "a method of operating a pacer". These amended claims were said not to contravene Article 123(2) EPC, because claims 1 to 19 as originally filed were "device claims" defining a pacer and having features as now claimed. Moreover, the amended claims were said not to contravene either Article 52(4) EPC or Article 123(3) EPC because claim 1 as granted represents steps of a technical procedure defining assembling features of a pacer by means of functional features, rather than a method for treatment of the human body by therapy. Thus claim 1 as granted, when interpreted in accordance with Article 69 EPC, does not define a method, but defines a device, ie a pacer, by reference to the "function of its parts" and "by means of some hardware features". However, claim 1 as granted might suffer from lack of clarity because the claim language does not make clear that the functional features in the characterising part of the claim in fact define a device.

The proposed amendment is intended to meet this lack of clarity and is "only an apparent amendment because granted claim 1 already relates to a device", for the reasons set out above. In support of these contentions, the proprietor referred to decisions T 378/86 (OJ EPO 1988, 386) and T 426/89 (OJ EPO 1992, 172).

The proprietor also contested the opponent's allegation of lack of inventive step having regard to the cited documents.

IV. The opposition division issued a communication which indicated that the amended claim 1 (ie "the pacer") lacked clarity, because the pacing "device" to which it is directed is defined by way of "procedural steps" in terms of process features. The communication also stated that the subject-matter of claim 1 as granted (ie the "method" claim) did not appear to contravene either Article

20 décembre 1990 un jeu de revendications modifiées 1 à 11 définissant un "Stimulateur pour stimuler le rythme du coeur...", et non plus un "Procédé permettant de faire travailler un stimulateur." Selon lui, ces revendications modifiées n'étaient pas contraires à l'article 123(2) CBE, car les revendications 1 à 19 déposées à l'origine étaient des "revendications de dispositif" qui définissaient un stimulateur et qui comportaient les mêmes caractéristiques que celles qui étaient désormais revendiquées. Le titulaire estimait en outre que les revendications modifiées n'étaient contraires ni à l'article 52(4), ni à l'article 123(3) CBE, vu que la revendication 1 du brevet qui avait été délivré ne portait pas sur une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, mais sur les étapes d'un procédé technique définissant en termes fonctionnels les caractéristiques d'assemblage d'un stimulateur". Par conséquent, interprétée conformément à l'article 69 CBE, la revendication 1 du brevet tel que délivré ne définissait pas une méthode, mais plutôt un dispositif, à savoir un stimulateur, et cela par référence à la "fonction exercée par ses parties" et "en faisant appel à certaines caractéristiques matérielles". Il pourrait toutefois être objecté que la revendication 1 du brevet tel que délivré manquait de clarté, car il ne ressortait pas clairement du texte de cette revendication que les caractéristiques fonctionnelles figurant dans sa partie caractérisante définissaient en réalité un dispositif.

La modification proposée visait à remédier à ce manque de clarté et ne constituait "qu'en apparence une modification, puisque la revendication 1 du brevet tel que délivré portait déjà sur un dispositif", pour les raisons énoncées plus haut. À l'appui de ses dires, le titulaire du brevet citait les décisions T 378/86 (JO OEB 1988, 386) et T 426/89 (JO OEB 1992, 172).

Le titulaire du brevet contestait par ailleurs les allégations de l'opposant concernant le manque d'activité inventive par rapport aux documents cités.

IV. La division d'opposition a envoyé une notification signalant que la revendication 1 modifiée ("le stimulateur") manquait de clarté, car elle portait sur un "dispositif" de stimulation qui était défini par le biais "d'étapes de procédé", c'est à dire en faisant appel à des caractéristiques relatives à un procédé. Il était également déclaré dans la notification que l'objet de la revendication 1 du bre-

oder 56 EPÜ zu verstoßen.

V. In einer Erwiderung vom 16. Juni 1992 reichte der Patentinhaber einen Satz neuer, auf ein "Verfahren zum Betreiben eines Schrittmachers" gerichteter Ansprüche 1 bis 11 ein, die sich nur geringfügig vom erteilten Anspruch 1 unterscheiden, und beantragte, das Patent auf dieser Grundlage aufrechtzuerhalten. Der Einsprechende reichte keine weiteren Schriftstücke ein.

VI. Mit Zwischenentscheidung vom 12. November 1992 hielt die Einspruchsabteilung das Patent in der so geänderten Fassung aufrecht, wobei Anspruch 1 wie folgt lautete:

"1. Verfahren zum Betreiben eines Schrittmachers entsprechend der unter Belastung erforderlichen Herzleistung, wobei der Schrittmacher für die Implantierung in den menschlichen Körper ausgelegt ist und folgendes aufweist: einen Impulsgenerator mit Regelschaltkreis;

eine für die Implantierung in das Herz ausgelegte Schrittmacherleitung, die mit einer distalen Elektrode versehen ist, die in den rechten Ventrikel eingebracht wird und diesem schrittmachende Impulse liefert;

eine auf der Schrittmacherleitung angeordnete Druckmeßeinrichtung (24),

gekennzeichnet durch

das Messen des rechtsventrikulären systolischen Drucks unter Verwendung der Druckmeßeinrichtung (24),

das Bilden der Zeitableitung des rechtsventrikulären systolischen Drucks,

das In-Beziehung-Setzen von Änderungen des gemessenen rechtsventrikulären systolischen Drucks und/oder der Zeitableitung des rechtsventrikulären systolischen Drucks mit der erforderlichen Rate, die benötigt wird, um die gewünschte Herzleistung für die Druckänderung zu bewirken, wobei das In-Beziehung-Setzen über den Regelschaltkreis erfolgt, und

das Veranlassen des Schrittmachers, das Herz mit der erforderlichen Rate

52(4) or Article 56 EPC.

V. In a reply dated 16 June 1992 the proprietor filed a new set of claims 1 to 11 directed to "a method of operating a pacer", having only minor amendments compared to claim 1 as granted, and requested maintenance of the patent on the basis of such claims. The opponent did not file any further submissions.

VI. In its interlocutory decision dated 12 November 1992, the opposition division maintained the patent as so amended, with claim 1 reading as follows:

"1. A method of operating a pacer in accordance with the required cardiac output while a person is exercising, said pacer being adapted to be implanted in a human body and comprising a pulse generator and control circuitry therein;

a pacing lead adapted to be implanted in a heart and having a distal electrode to engage and supply pacing pulses to a right ventricle of the heart;

pressure sensing means (24) mounted on said pacing lead,

characterized by

sensing a right ventricular systolic pressure using said pressure sensing means (24);

forming the time derivative of said right ventricular systolic pressure;

relating changes in the right ventricular systolic pressure sensed and/or the time derivative of said right ventricular systolic pressure with the required rate needed to supply a desired cardiac output for the change in pressure by means of said control circuitry; and

causing said pacer to pace the heart at the required rate when the heart is

vet tel que délivré (la revendication de "procédé") ne paraissait contraire ni à l'article 52(4) ni à l'article 56 CBE.

V. Dans sa réponse en date du 16 juin 1992, le titulaire du brevet a déposé un nouveau jeu de revendications 1 à 11 portant sur un procédé permettant de faire travailler un stimulateur, avec une revendication 1 ne différant que légèrement de la revendication 1 du brevet tel que délivré, et il a demandé que le brevet soit maintenu sur la base de ces revendications. L'opposant n'a pas produit d'autres conclusions.

VI. Dans sa décision intermédiaire en date du 12 novembre 1992, la division d'opposition a maintenu le brevet sous cette forme modifiée, avec la revendication 1 suivante:

"1. Procédé permettant de faire travailler un stimulateur en fonction du débit cardiaque requis pendant qu'un individu est en train de pratiquer un exercice physique, ce stimulateur étant agencé de façon à être implanté dans un corps humain et comprenant intérieurement un générateur d'impulsions et un circuit de commande ;

une sonde filaire de stimulation agencée de façon à être implantée dans un cœur et comportant une électrode distale destinée à venir au contact du ventricule droit du cœur et à lui fournir des impulsions de stimulation ;

des moyens de détection de pression (24) montés sur cette sonde filaire de stimulation,

caractérisé en ce que

on utilise lesdits moyens de détection de pression (24) pour détecter la pression systolique ventriculaire droite ;

on forme la dérivée par rapport au temps de cette pression systolique ventriculaire droite ;

une relation est établie au moyen dudit circuit de commande entre les variations apparaissant dans la pression systolique ventriculaire droite détectée (et/ou la dérivée de cette pression systolique ventriculaire droite par rapport au temps) et le rythme requis nécessaire pour fournir un débit cardiaque voulu correspondant à la variation de pression, et

et on stimule le cœur au rythme requis lorsque le cœur n'est pas

schlagen zu lassen, wenn dieses unter Belastung nicht auf natürliche Weise zum Schlagen veranlaßt wird."

Gegenüber dem erteilten Anspruch 1 enthält der obige Anspruch nun im kennzeichnenden Teil auch den Schritt "Bilden der Zeitableitung des rechtsventrikulären systolischen Drucks"; ferner wurde die zweiteilige Untergliederung so geändert, daß dem Inhalt der Entgegenhaltung D1 Rechnung getragen wurde.

In der Entscheidung wurde das Vorbringen des Einsprechenden, daß Artikel 52 (4) EPÜ verletzt werde, mit der Begründung zurückgewiesen, daß die Ausführung der beanspruchten Schritte die Implementierung eines bestimmten Algorithmus in den Schrittmacher voraussetze und die Regelung der Schrittmacherrate nach einem vorgegebenen Algorithmus **"ein an einem technischen Gegenstand ausgeführter technischer Vorgang"** ist, der nicht als Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers im Sinne des Artikels 52 EPÜ angesehen werden kann". Der beanspruchte Gegenstand falle somit nicht unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (4) EPÜ. Ferner wurde in der Entscheidung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber den Entgegenhaltungen erkannt, insbesondere, weil das beanspruchte Verfahren die Schritte Bereitstellen eines rechtsventrikulären systolischen Drucksignals, In-Beziehung-Setzen von Änderungen des Signals und/oder seiner Zeitableitung mit der erforderlichen Schrittmacherrate und Regelung des Schrittmachers entsprechend dieser Rate umfasse, die Entgegenhaltungen aber keinerlei Hinweis auf die Überwachung des rechtsventrikulären Drucks oder des systolischen Drucks im rechten Ventrikel enthielten.

VII. Der Einsprechende legte ordnungsgemäß Beschwerde ein. In der Beschwerdebegründung bestritt er unter Anziehung zweier weiterer Dokumente, daß der beanspruchte Gegenstand erfinderisch sei. Der Patentinhaber brachte in seiner Erwiderung vor, daß die Beschwerde zurückzuweisen sei, weil der beanspruchte Gegenstand in der von der Einspruchsabteilung gebilligten Fassung sehr wohl erfinderisch sei. Beide Beteiligten beantragten hilfsweise eine mündliche Verhandlung.

VIII. Am 6. März 1995 ließ die Kammer zusammen mit der Ladung zur

not naturally paced while the person is exercising."

Compared to claim 1 as granted, the above claim also includes the step of "forming the time derivative of said right ventricular systolic pressure" in the characterising portion, and the two-part presentation has been amended to recognise the actual content of document D1.

The decision rejected the opponent's submissions concerning violation of Article 52(4) EPC on the basis that the performance of the claimed steps implies a specific algorithm being implemented in the pacer, and the control of the pacing rate in accordance with a predetermined algorithm is **"a technical operation performed on a technical object, which cannot be considered as a method for treatment of the human or animal body by therapy in the sense of Article 52 EPC"**. Thus the claimed subject-matter was held not to be excluded from patentability under Article 52(4) EPC. Furthermore, the decision held that such subject-matter was novel and inventive having regard to the cited documents, in particular because the claimed method included the steps of providing a right ventricular systolic pressure signal, relating changes in said signal and/or its time derivative to a required pacing rate, and controlling the pacer at said rate, and none of such documents hints either at monitoring pressure in the right ventricle, or at monitoring the systolic pressure therein.

VII. The opponent duly filed an appeal. The statement of grounds of appeal contested the finding that the claimed subject-matter involved an inventive step, with reference to two further documents. The proprietor submitted in reply that the appeal should be rejected, because the claimed subject-matter as allowed by the opposition division involved an inventive step. Both parties requested oral proceedings on an auxiliary basis.

VIII. The board issued a communication on 6 March 1995 pursuant to

stimulé naturellement pendant que l'individu est en train de pratiquer un exercice physique".

Comparée à la revendication 1 du brevet tel que délivré, la revendication ci-dessus comprend en plus dans sa partie caractérisante l'étape consistant à "former la dérivée par rapport au temps de ladite pression systolique ventriculaire droite," et la présentation en deux parties a été modifiée pour tenir compte du contenu réel du document D1.

Dans sa décision intermédiaire, la division d'opposition rejetait les arguments de l'opposant relatifs à la violation de l'article 52(4) CBE, estimant que la réalisation des étapes revendiquées impliquait la mise en oeuvre d'un algorithme spécifique dans le stimulateur, et que la régulation du rythme de stimulation conformément à un algorithme prédéterminé constituait **"une opération technique effectuée sur un objet technique"**, qui ne peut être considérée comme une méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal au sens de l'article 52 CBE". Elle a jugé par conséquent que l'objet revendiqué n'était pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE, et a conclu en outre que cet objet était nouveau et impliquait une activité inventive par rapport aux documents cités, du fait notamment que la méthode revendiquée comprenait les étapes consistant à fournir un signal de détection de la pression systolique ventriculaire droite, à établir une relation entre les variations de la valeur dudit signal et/ou de sa dérivée par rapport au temps et le rythme de stimulation requis, et à assurer la régulation du rythme du stimulateur, et que dans aucun des documents cités il n'était suggéré de surveiller la pression dans le ventricule droit ou la pression systolique dans ledit ventricule droit.

VII. L'opposant a dûment formé un recours. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il contestait que l'objet revendiqué implique une activité inventive, en citant deux autres documents à l'appui de ses dires. En réponse, le titulaire du brevet a demandé le rejet du recours, l'objet revendiqué admis par la division d'opposition impliquant selon lui une activité inventive. Les deux parties ont demandé à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale.

VIII. Le 6 mars 1995, en même temps qu'elle citait les parties à une

mündlichen Verhandlung eine Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ergehen, in der sie unter anderem die vorläufige Auffassung vertrat, daß "das in allen Ansprüchen des am 16. Juni 1992 eingereichten Anspruchssatzes beanspruchte Verfahren (in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung) bei richtiger Auslegung ein nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossenes Verfahren definiert."

Daraufhin reichte der Patentinhaber am 27. April 1995 als Hauptantrag einen neuen Satz von Ansprüchen ein, die jeweils auf einen "Schrittmacher" gerichtet waren, der - so der Patentinhaber - durch funktionelle Merkmale gekennzeichnet sei, nämlich durch die Verfahrensschritte des Anspruchs 1 in der von der Einspruchsabteilung gebilligten Fassung. Ein solcher "Kategoriewechsel" sei nach den (in Nr. III bereits genannten) Entscheidungen T 378/86 und T 426/89 zulässig. Anspruch 1 des Anspruchssatzes lautet wie folgt:

"1. Schrittmacher zur Stimulation des Herzentsprechend der unter Belastung erforderlichen Herzleistung, wobei der Schrittmacher für die Implantierung in den menschlichen Körper ausgelegt ist und folgendes aufweist: einen Impulsgenerator mit Regelschaltkreis;

eine für die Implantierung in das Herz ausgelegte Schrittmacherleitung, die mit einer distalen Elektrode versehen ist, die in den rechten Ventrikel eingebracht wird und diesem schrittmachende Impulse liefert;

eine auf der Schrittmacherleitung angeordnete Druckmeßeinrichtung (24),

gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:

Messen des rechtsventrikulären systolischen Drucks unter Verwendung der Druckmeßeinrichtung (24),

Bilden der Zeitableitung des rechtsventrikulären systolischen Drucks,

In-Beziehung-Setzen von Änderungen des gemessenen rechtsventrikulären systolischen Drucks und/oder der Zeitableitung des rechtsventrikulären systolischen Drucks mit der erforderlichen Rate, die benötigt

Article 11(2) RPBA, accompanying the summons to oral proceedings, which inter alia stated its preliminary view that "the method claimed in each claim of the set of claims filed on 16 June 1992 (ie as maintained by the opposition division) on its proper interpretation does define a method which is excluded from patentability under Article 52(4) EPC".

In response thereto, on 27 April 1995 the proprietor filed a new set of claims as its main request, each being directed to "a pacer", which was said to be characterised by its functional features, namely by the method steps according to claim 1 as allowed by the opposition division. Such "change of category" was said to be allowable in the light of decisions T 378/86 and T 426/89 (referred to in paragraph III above). Claim 1 of this set reads as follows:

"1. A pacer for pacing a heart in accordance with the required cardiac output while a person is exercising, said pacer being adapted to be implanted in a human body and comprising a pulse generator and control circuitry therein;

a pacing lead adapted to be implanted in a heart and having a distal electrode to engage and supply pacing pulses to a right ventricle of the heart;

pressure sensing means (24) mounted on said pacing lead,

characterized by the following method steps:

sensing a right ventricular systolic pressure using said pressure sensing means (24);

forming the time derivative of said right ventricular systolic pressure;

relating changes in said right ventricular systolic pressure sensed and/or the time derivative of said right ventricular systolic pressure with the required rate needed to supply a desired cardiac output for the

procédure orale, la Chambre leur a notifié, conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, qu'elle considérait à titre provisoire que "la méthode revendiquée dans chacune des revendications du jeu de revendications déposé le 16 juin 1992 (c'est-à-dire le jeu de revendications maintenu par la division d'opposition) était, si on interprétait correctement cette revendication, une méthode exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE."

En réponse à cette notification, le titulaire du brevet a déposé le 27 avril 1995, à titre de requête principale, un nouveau jeu de revendications, portant chacune sur "un stimulateur" qu'il disait caractérisé par ses éléments fonctionnels, notamment par les étapes de procédé selon la revendication 1 qui avait été admise par la division d'opposition. Un tel "changement de catégorie" de la revendication lui paraissait admissible, vu les décisions T 378/86 et T 426/89 (mentionnées plus haut au point III). La revendication 1 de ce nouveau jeu s'énonçait comme suit :

"1. Stimulateur pour stimuler le coeur en fonction du débit cardiaque requis pendant qu'un individu est en train de pratiquer un exercice physique, ce stimulateur étant agencé de façon à être implanté dans un corps humain et comprenant intérieurement un générateur d'impulsions et un circuit de commande;

une sonde filaire de stimulation agencée de façon à être implantée dans un coeur et comportant une électrode distale destinée à venir au contact du ventricule droit du coeur et à lui fournir des impulsions de stimulation ;

des moyens de détection de pression (24) montés sur cette sonde filaire de stimulation,

caractérisé par les étapes de procédé suivantes :

détection de la pression systolique ventriculaire droite au moyen desdits moyens de détection de la pression (24) ;

formation de la dérivée par rapport au temps de cette pression systolique ventriculaire droite ;

établissement au moyen dudit circuit de commande d'une relation entre des variations apparaissant dans la pression systolique ventriculaire droite détectée et/ou la dérivée de ladite pression systolique ventriculaire

wird, um die gewünschte Herzleistung für die Druckänderung zu bewirken, wobei das In-Beziehung-Setzen über den Regelschaltkreis erfolgt, und

Veranlassen des Schrittmachers, das Herz mit der erforderlichen Rate schlagen zu lassen, wenn dieses unter Belastung nicht auf natürliche Weise zum Schlagen veranlaßt wird."

IX. Am 15. Mai 1995 fand in Anwesenheit beider Beteiligten eine mündliche Verhandlung statt.

X. Der Einsprechende beantragte den Widerruf des Patents, weil laut Anspruch 1 in der am 27. April 1995 eingereichten Fassung der Drucksensor im rechten Ventrikel positioniert und dessen systolischer Druck verwendet werde, um den Schrittmacher zu veranlassen, das Herz mit **der bei körperlicher Belastung** erforderlichen Rate schlagen zu lassen. Der Anspruch sei somit auf ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers gerichtet und nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, auch wenn der Anspruch mit einer auf einen Schrittmacher bezüglichen Formulierung beginne.

Falls die Ansprüche nicht schon deshalb von der Patentierbarkeit auszuschließen seien, so mangle es ihrem Gegenstand auf jeden Fall an erfinderischer Tätigkeit.

Während der Anhörung zog der Patentinhaber den am 27. April 1995 eingereichten Anspruchssatz zurück und beantragte als Hauptantrag die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (d. h. mit den "Verfahrensansprüchen", siehe oben Nr. I). Hilfsweise reichte er als Grundlage eines neuen Anspruchssatzes einen neuen Anspruch 1 ein, der sich auf einen "Schrittmacher" bezog und wie folgt lautete:

"Bedarfsschrittmacher zur Stimulation des Herzens entsprechend der erforderlichen Herzleistung, der für die Implantierung in den menschlichen Körper ausgelegt ist und folgendes aufweist: einen Impulsgenerator mit Regelschaltkreis;

eine für die Implantierung in das Herzausgelegte Schrittmacherleitung, die mit einer distalen Elektrode versehen ist, die in den rechten Ventrikel eingebracht wird und diesem schrittmachende Impulse liefert;

change in pressure by means of said control circuitry; and

causing said pacer to pace the heart at the required rate when the heart is not naturally paced while the person is exercising."

IX. Oral proceedings were held on 15 May 1995, both parties being represented.

X. The opponent requested that the patent be revoked, initially because claim 1 as filed on 27 April 1995 requires that the pressure sensor is located in the right ventricle of the heart, the systolic pressure from such ventricle being used to cause the pacer to pace the heart at the required rate **while the person is exercising**. Thus such claim defined a method for treatment of the human body by therapy, and is excluded from patentability under Article 52(4) EPC, even though the initial words of the claim were directed to a pacer.

If the claims were not excluded from patentability on that basis, the subject-matter of the claims in any event did not involve an inventive step.

During the hearing, the proprietor withdrew the set of claims filed on 27 April 1995, and requested as the main request that the patent be maintained as granted (ie with "method" claims, see paragraph I above). He also filed a new claim 1 as the basis for a new set of claims constituting an auxiliary request, such new claim 1 defining a "pacer", and reading as follows:

"A demand pacer for pacing a heart in accordance with the required cardiac output, said pacer being adapted to be implanted in a human body and comprising a pulse generator and control circuitry therein;

a pacing lead adapted to be implanted in a heart and having a distal electrode to engage and supply pacing pulses to a right ventricle of the heart;

droite par rapport au temps, et le rythme requis nécessaire pour fournir un débit cardiaque voulu correspondant à la variation de pression; et

stimulation du coeur au rythme requis au moyen dudit stimulateur lorsque le coeur n'est pas stimulé naturellement pendant que l'individu est en train de pratiquer un exercice physique."

IX. Le 15 mai 1995 s'est tenue une procédure orale, à laquelle les deux parties se sont fait représenter.

X. L'opposant a demandé que le brevet soit révoqué, au départ parce que d'après la revendication 1 déposée le 27 avril 1995, le détecteur de pression doit être placé dans le ventricule droit du coeur, la valeur de la pression systolique dudit ventricule étant utilisée pour amener le stimulateur à stimuler le coeur au rythme requis **pendant que l'individu est en train de pratiquer un exercice physique**. Cette revendication définit ainsi une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE, bien que les premiers mots utilisés dans la revendication désignent un stimulateur.

L'opposant a ajouté que même si les revendications ne se voyaient pas exclues de la brevetabilité à ce titre, l'objet de ces revendications serait de toute façon dépourvu d'activité inventive.

Au cours de la procédure orale, le titulaire de brevet a retiré le jeu de revendications déposées le 27 avril 1995, et a demandé à titre principal que le brevet soit maintenu tel que délivré (c'est à dire avec des revendications de "procédé", cf. point I supra). Il a également déposé à titre subsidiaire un nouveau jeu de revendications, dont la nouvelle revendication 1, définissant un "stimulateur", s'énonçait comme suit :

"Stimulateur à la demande pour stimuler le coeur en fonction du débit cardiaque requis, ce stimulateur étant agencé de façon à être implanté dans un corps humain et comprenant intérieurement un générateur d'impulsions et un circuit de commande ;

une sonde filaire de stimulation agencée de façon à être implantée dans un coeur et comportant une électrode distale destinée à venir au contact du ventricule droit du coeur et à lui fournir des impulsions de stimulation ;

eine auf der Schrittmacherleitung angeordnete Druckmeßeinrichtung (24), die ausgelegt ist, in den rechten Ventrikel positioniert zu werden und den rechtsventrikulären systolischen Druck zu messen, wobei der Schrittmacher

die Zeitableitung des rechtsventrikulären systolischen Drucks bildet,

über den Regelschaltkreis Änderungen des gemessenen rechtsventrikulären systolischen Drucks und/oder der Zeitableitung des rechtsventrikulären systolischen Drucks in Beziehung setzt mit der erforderlichen Rate, die benötigt wird, um eine gewünschte Herzleistung für die Druckänderung zu bewirken, und

mit der erforderlichen Rate Stimulationsimpulse erzeugt, wenn das Herz unter Belastung nicht auf natürliche Weise zum Schlagen veranlaßt wird."

Zur Stützung des Hauptantrags brachte der Patentinhaber vor, daß Anspruch 1 in der erteilten Fassung bauliche Merkmale des Schrittmachers mit Hilfe funktioneller Merkmale definiere und der Gegenstand daher eine Vorrichtung und nicht etwa ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers sei.

Zur Stützung des Hilfsantrags brachte der Patentinhaber unter Hinweis auf die Entscheidungen T 378/86 und T 426/89 erneut vor, daß der geänderte Anspruch 1 nicht mit einem unzulässigen Kategoriewechsel einhergehe, der im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ den Schutzbereich gegenüber Anspruch 1 in der erteilten Fassung erweitern würde. Selbst wenn Anspruch 1 in der erteilten Fassung teilweise ein therapeutisches Verfahren definierte, sei der geänderte Anspruch 1 des Hilfsantrags nicht auf eine Erweiterung, sondern immer noch auf dieselbe Erfindung und somit denselben Gegenstand gerichtet wie Anspruch 1 in der erteilten Fassung. Daher liege nach der Streichung der Verfahrensschritte im hilfsweise beantragten Anspruch 1 gegenüber Anspruch 1 in der erteilten Fassung auch keine Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ vor.

Der Patentinhaber beantragte ferner, der Großen Beschwerdekammer

pressure sensing means (24) mounted on said pacing lead, adapted to be located within a right ventricle, to thereby sense a right ventricular systolic pressure, wherein said pacer

forms the time derivative of said right ventricular systolic pressure;

relates changes in said right ventricular systolic pressure sensed and/or the time derivative of said right ventricular systolic pressure with the required rate needed to supply a desired cardiac output for the change in pressure by means of said control circuitry;

and generates stimulation pulses at the required rate when the heart is not naturally paced while the person is exercising."

In support of the main request, the proprietor submitted that claim 1 as granted defines constructional features of the pacer by means of functional features, and its subject-matter is therefore not a method of treatment of the human body, but a device.

In support of the auxiliary request, the proprietor continued to rely on decisions T 378/86 and T 426/89 as a basis for submitting that the amended claim 1 did not involve an allowable change of category causing an extension of protection as compared to claim 1 as granted, in the sense of Article 123(3) EPC. Furthermore, even if claim 1 as granted did in part define a therapeutic method, the amended claim 1 of the auxiliary request did not define any extra subject-matter, but was still defining the same invention and therefore the same subject-matter as in claim 1 as granted. The removal of the method steps in claim 1 of the auxiliary request as compared to claim 1 as granted therefore for this reason also did not involve any extension of protection in the sense of Article 123(3) EPC.

The proprietor also requested that the following questions be referred

des moyens de détection de pression (24) montés sur cette sonde filaire de stimulation, agencés de façon à être placés dans le ventricule droit pour détecter ainsi la pression systolique ventriculaire droite, ledit stimulateur

formant la dérivée par rapport au temps de cette pression systolique ventriculaire droite ;

établissant une relation entre des variations apparaissant dans la pression systolique ventriculaire droite détectée (et/ou la dérivée de ladite pression systolique ventriculaire droite par rapport au temps), et le rythme requis nécessaire pour fournir au moyen dudit circuit de commande un débit cardiaque voulu correspondant à la variation de pression ;

et générant des impulsions de stimulation au rythme requis lorsque le coeur n'est pas stimulé naturellement pendant que l'individu est en train de pratiquer un exercice physique."

A l'appui de sa requête principale, le titulaire du brevet a fait valoir que la revendication 1 du brevet tel que délivré définissait en termes fonctionnels des caractéristiques de construction du stimulateur et que de ce fait l'invention portait sur un dispositif, et non sur une méthode de traitement thérapeutique du corps humain.

A l'appui de sa requête subsidiaire, le titulaire du brevet a invoqué une fois de plus les décisions T 378/86 et T 426/89 pour montrer que la nouvelle revendication 1 ne modifiait pas de manière inadmissible la catégorie de revendication en étendant au sens de l'article 123(3) CBE la protection conférée par cette revendication par rapport à celle que conférerait la revendication 1 du brevet tel que délivré. Par ailleurs, même si la revendication 1 du brevet tel que délivré définissait dans une certaine mesure une méthode thérapeutique, le texte modifié de la revendication 1 selon la requête subsidiaire ne définissait pas de nouvel objet, mais un objet identique correspondant à la même invention que celle sur laquelle portait la revendication 1 du brevet tel que délivré. Par conséquent, la suppression, dans la revendication 1 selon la requête subsidiaire, des étapes de procédé définies dans la revendication 1 du brevet tel que délivré n'entraînait pas une extension de la protection au sens de l'article 123(3) CBE.

Le titulaire du brevet a demandé en outre que les questions suivantes

folgende Fragen vorzulegen:

1. Verstößt ein "Verfahren zum Betreiben eines Schrittmachers" gegen Artikel 52 (4) EPÜ?

2. Wenn ja, verstößt es gegen Artikel 123 (3) EPÜ, wenn nach der Erteilung die Anspruchskategorie von einem Verfahren zum Betreiben eines Schrittmachers geändert wird in einen Schrittmacher, der auch das Verfahren der Betriebsschritte in der erteilten Fassung umfaßt?

XI. Der Einsprechende beantragte, den Haupt- und den Hilfsantrag zurückzuweisen und das Patent zu widerrufen, weil der Hauptantrag gegen Artikel 52 (4) EPÜ und der Hilfsantrag gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoße. Abgesehen davon sei der Gegenstand des Patents nicht erfindersch.

XII. Am Ende der mündlichen Verhandlung erging die Entscheidung, daß der Antrag des Patentinhabers auf Befassung der Großen Beschwerdekammer abgewiesen, der Beschwerde stattgegeben und das europäische Patent widerrufen wird.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag:

1. *Therapeutische Behandlung - Einspruchsgrund nach Artikel 52 (4) EPÜ*

1.1 Die Einspruchsabteilung wies diesen Einwand, der zunächst gegen die Ansprüche des erteilten Patents (gleichbedeutend mit dem Hauptantrag des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren) und dann gegen den geänderten Anspruch 1 des Hauptantrags erhoben worden war, zurück; letzterem hatte sie mit der Begründung stattgegeben, daß das definierte Verfahren zum Betreiben eines Schrittmachers zwangsläufig den Einbau eines Algorithmus in den Schrittmacher und seine Verwendung zur Regelung der Impulsrate impliziere. Da die Regelung der Impulsrate "ein an einem technischen Gegenstand ausgeführter technischer Vorgang" sei, könne das beanspruchte Verfahren -so die Einspruchsabteilung - nicht als Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ betrachtet

to the Enlarged Board of Appeal:

(1) Does a "method of operating a pacer" violate Article 52(4) EPC?

(2) If yes, does a change of the claim category after grant, from a method of operating a pacer to a pacer including the method of operating steps as granted, violate Article 123(3) EPC?

XI. The opponent requested that the main and auxiliary requests be rejected and the patent revoked, because the main request contravened Article 52(4) EPC and the auxiliary request contravened Article 123(3) EPC. In any event the subject-matter of the patent did not involve an inventive step.

XII. At the conclusion of the oral proceedings the decision was announced that the proprietor's request for referral of questions to the Enlarged Board of Appeal is rejected, that the appeal is allowed and that the European patent is revoked.

Reasons for the decision

Main request:

1. *Therapeutic treatment - ground of opposition under Article 52(4) EPC*

1.1 The opposition division in its decision rejected this ground of objection, which was initially raised against the claims of the patent as granted (ie the patent proprietor's main request in the appeal proceedings) and was also raised against the amended claim 1 which was the subject of the main request granted by the opposition division, on the ground that the defined method of operating a pacer included steps which necessarily implied that an algorithm was implanted in the pacer and used to control its pacing rate. Since such control of the pacing rate was "a technical operation performed on a technical object", the opposition division held that the claimed method could not be considered as a method for treatment of the human body by therapy in the sense of Article 52(4) EPC, and that it was a method which was susceptible

soient soumises à la Grande Chambre de recours :

(1) Un "procédé permettant de faire travailler un stimulateur" est-il exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE ?

(2) Dans l'affirmative, est-il contraire à l'article 123(3) CBE de changer la catégorie de revendication après la délivrance du brevet, de manière à remplacer une revendication relative à un procédé permettant de faire travailler un stimulateur par une revendication relative à un stimulateur couvrant les étapes du procédé d'utilisation définies dans le brevet tel que délivré ?

XI. L'opposant a demandé que les requêtes principale et subsidiaire soient rejetées comme contraires respectivement à l'article 52(4) et à l'article 123(3) CBE, et que le brevet soit révoqué. De toute manière, l'objet du brevet n'impliquait pas d'activité inventive.

XII. Au terme de la procédure orale, la Chambre a annoncé sa décision de rejeter la demande de saisine de la Grande Chambre de recours formulée par le titulaire du brevet, de faire droit au recours et de révoquer le brevet européen.

Motifs de la décision

Requête principale :

1. *Traitement thérapeutique - motif d'opposition au titre de l'article 52(4) CBE*

1.1 Dans sa décision, la division d'opposition a rejeté ce motif d'opposition qui avait été invoqué à l'origine à l'encontre des revendications du brevet tel que délivré (correspondant au texte du brevet selon la requête principale présentée par le titulaire du brevet durant la procédure de recours), et qui avait également été opposé par la suite à la revendication 1 modifiée selon la requête principale présentée par le titulaire durant la procédure d'opposition, requête à laquelle la division d'opposition avait fait droit au motif que le procédé permettant de faire travailler un stimulateur comportait des étapes qui impliquaient nécessairement la mise en oeuvre d'un algorithme dans le stimulateur afin de réguler le rythme de stimulation. La régulation du rythme de stimulation constituant "une opération technique effectuée sur un objet technique", la division

werden; es handle sich um ein gewerblich anwendbares Verfahren im Sinne des Artikels 57 EPÜ.

Wie die Kammer jedoch in ihrer Mitteilung vom 6. März 1995 feststellte (siehe oben Nr. VIII), ist es für die Anwendung des Artikels 52 (4) EPÜ rechtlich unerheblich, ob der Anspruch Merkmale umfaßt, die auf "einen an einem technischen Gegenstand ausgeführten technischen Vorgang" gerichtet sind.

Selbst wenn ein Anspruch nur technische Merkmale enthielte, die auf einen an einem technischen Gegenstand ausgeführten technischen Vorgang und einen anschließenden am menschlichen oder tierischen Körper ausgeführten technischen Vorgang gerichtet wären, so wäre er nach Artikel 52 (4) EPÜ nicht gewährbar, wenn er ein Verfahren zur therapeutischen oder chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers definieren würde.

Dies steht in direktem Gegensatz zur Rechtslage nach Artikel 52 (2) EPÜ, nach der beanspruchte Erfindungen, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale bestehen, durchaus patentiert werden können - siehe beispielsweise die Entscheidung T 769/93 (wird im ABI. EPA veröffentlicht), wo auf die unterschiedlichen Betrachtungen verwiesen wird, die im Hinblick auf Artikel 52 (2) EPÜ bzw. Artikel 52 (4) EPÜ anzustellen sind.

1.2 Im ersten Satz des Artikels 52 (4) EPÜ heißt es, daß "Verfahren zur ... therapeutischen Behandlung des menschlichen ... Körpers ... nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen ... (gelten)". Der im EPÜ verankerte Ausschluß solcher Verfahren von der Patentierbarkeit basiert bekanntlich auf dem Grundsatz, daß die therapeutische **Behandlung** von Menschen dem europäischen Patentschutz nicht zugänglich sein soll, damit sie nicht kraft eines Patents in irgendeiner Weise unterbunden werden kann.

Allerdings wird im zweiten Satz des Artikels 52 (4) EPÜ klargestellt, daß der erste Satz "nicht für **Erzeugnisse**, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur **Anwendung** in einem der vorstehend genannten Verfahren (gilt)" (Hervorhebung durch die Kammer), was unterstreicht, daß der im ersten Satz verfügte Ausschluß von

of industrial application in the sense of Article 57 EPC.

However, as pointed out by the board in its communication dated 6 March 1995 (see paragraph VIII above), whether or not the claim includes features directed to "a technical operation performed on a technical object" is legally irrelevant to the application of Article 52(4) EPC.

In fact, a claim could contain nothing but technical features directed to a technical operation performed on a technical object and a subsequent technical operation performed on a human or animal body, but such a claim would be unallowable under Article 52(4) EPC if it defines a method for treatment of such a body by therapy or surgery.

This is in direct contrast to the legal situation under Article 52(2) EPC, where a claimed invention including a mix of technical and non-technical features may be patentable - see for example decision T 769/93 (to be published in OJ EPO), where attention is drawn to the different considerations which are applicable under Article 52(2) EPC and Article 52(4) EPC, respectively.

1.2 The first sentence of Article 52(4) EPC provides that "Methods for treatment of the human ... body by ... therapy ... shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application ...". It is well established that the policy underlying the exclusion of such methods from patentability under the EPC is that the **treatment** of human beings by therapy should not fall within the protection which is conferred by a European patent, so that such treatment cannot be in any way inhibited by such a patent.

By way of contrast, the second sentence of Article 52(4) EPC makes it clear that the provision in the first sentence "shall not apply to **products**, in particular substances or compositions, **for use in** any of these methods" (emphasis added); thus emphasising that the exclusion from patentability set out in the first sen-

d'opposition avait estimé que le procédé revendiqué ne pouvait être assimilé à une méthode de traitement thérapeutique du corps humain au sens de l'article 52(4) CBE et qu'il était susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57CBE.

Toutefois, comme l'a fait observer la Chambre dans sa notification du 6 mars 1995 (cf. point VIII supra), il est juridiquement sans importance pour l'application de l'article 52(4) CBE que la revendication comporte ou non des caractéristiques relatives à "une opération technique effectuée sur un objet technique".

En fait, il pourrait fort bien arriver qu'une revendication ne contienne que des caractéristiques techniques relatives à une opération technique effectuée sur un objet technique, suivie d'une opération technique effectuée sur un corps humain ou animal, et qu'elle demeure néanmoins inadmissible au regard de l'article 52(4) CBE, si elle définit une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps en question.

La situation juridique dans ce cas est totalement différente de celle visée à l'article 52(2) CBE, qui considère qu'une invention comprenant une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques peut être brevetable - cf. p. ex. la décision T 769/93 (qui sera publiée dans le JO OEB), où sont signalées les différentes considérations qu'appelle l'application de l'article 52(2) CBE d'une part, et de l'article 52(4) CBE d'autre part.

1.2. Aux termes de l'article 52(4) CBE, première phrase: "Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle... les méthodes de traitement... thérapeutique du corps humain...". Comme chacun sait, si dans la CBE ces méthodes ont été exclues de la brevetabilité, c'est pour éviter que le **traitement** thérapeutique d'êtres humains ne se heurte à la protection conférée par un brevet européen et ne se voie par conséquent entravé d'une manière ou d'une autre par ledit brevet.

A l'inverse, il est clairement précisé à l'article 52(4) CBE, deuxième phrase, que la disposition de l'article 52(4), première phrase "ne s'applique pas aux **produits**, notamment aux substances ou compositions, **pour la mise en oeuvre** d'une de ces méthodes" (c'est la Chambre qui souligne), ce qui montre bien que seules les

der Patentierbarkeit nur für Behandlungsverfahren gilt.

1.3 Artikel 84 EPÜ schreibt vor, daß die Ansprüche eines europäischen Patents "den Gegenstand angeben (müssen), für den Schutz begehrt wird", und Regel 29 (1) EPÜ, daß "der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben" ist. Bei den technischen Merkmalen einer Erfindung kann es im Grunde nur um Zweierlei gehen, nämlich entweder um Gegenstände oder um Tätigkeiten. Definiert ein Anspruch eine Erfindung nur durch Merkmale, die sich auf Gegenstände beziehen, so wird er in der Regel als "Erzeugnisanspruch" bezeichnet; definiert ein Anspruch eine Erfindung nur durch Merkmale, die sich auf Tätigkeiten beziehen, so wird er in der Regel als "Verfahrensanspruch" bezeichnet. Wie die Große Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 (ABI. EPA 1990, 93 und 114) festhielt, gibt es im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Ansprüche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen). Diese beiden grundlegenden Arten von Ansprüchen werden gewöhnlich als die beiden möglichen Anspruchskategorien bezeichnet. Darüber hinaus aber, so die Große Beschwerdekammer weiter, "sind auch Ansprüche möglich, die Merkmale enthalten, die sich sowohl auf Tätigkeiten als auch auf Gegenstände beziehen. Zwischen den einzelnen Anspruchsformen gibt es keine starren Grenzen."

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren werden Ansprüche mit Merkmalen, die sich sowohl auf Gegenstände als auch auf Tätigkeiten beziehen, als "Mischansprüche" bezeichnet.

1.4 Angesichts der Überlegungen, die der Ausschlußbestimmung des Artikels 52 (4) EPÜ zugrunde liegen (s. oben Nr. 1.2), hält die Kammer einen Anspruch für nicht gewährtbar im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ, wenn er auch nur ein Merkmal enthält, das eine Tätigkeit oder eine Maßnahme (z. B. einen Verfahrensschritt) definiert, die wiederum ein "Verfahren zur therapeutischen

tence only applies to **methods** of treatment.

1.3 Article 84 EPC requires that the claims of a European patent "shall define the matter for which protection is sought", and Rule 29(1) EPC requires that claims "shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention". The technical features of an invention may basically be of two kinds, namely physical entities and physical activities. If an invention is defined in a claim solely by features which are physical entities, then the claim as a whole is what is generally described as a "product" claim, and if an invention is defined in a claim solely by features which are physical activities, such a claim is generally described as a "method" claim, or process claim. As stated by the Enlarged Board in decisions G 2 and 6/88 (OJ EPO 1990, 93 and 114), there are basically two different types of claim, namely a claim to a physical entity (eg product, apparatus) and a claim to a physical activity (eg method, process, use). These two basic types of claim are sometimes referred to as two possible categories of claim. However, as also stated by the Enlarged Board, "claims including both features relating to physical activities and features relating to physical entities are also possible. There are no rigid lines of demarcation between the various possible forms of claim".

In the present appeal proceedings, claims including features relating to both physical entities and physical activities were referred to as "hybrid" claims.

1.4 Bearing in mind the considerations underlying the exclusion provision in Article 52(4) EPC as set out in paragraph 1.2 above, in the board's view a claim is not allowable having regard to Article 52(4) EPC if it includes at least one feature defining a physical activity or action (eg a method step), and if such activity or action constitutes a "method for treatment of the human body by

méthodes de traitement sont exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4), première phrase.

1.3. L'article 84 CBE prévoit que les revendications d'un brevet européen "définissent l'objet de la protection demandée", et la règle 29(1) CBE dispose que "Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée". D'une manière générale, les caractéristiques techniques de l'invention peuvent être de deux types: elles peuvent être relatives soit à des choses, soit à des activités physiques. Si dans une revendication une invention n'est définie que par des caractéristiques relatives à des choses, la revendication dans son ensemble doit être considérée comme une revendication dite de "produit"; en revanche, si dans la revendication l'invention est définie par des caractéristiques relatives uniquement à des activités physiques, ladite revendication est généralement désignée sous le nom de "revendication de méthode" ou de "revendication de procédé". Comme l'a fait observer la Grande Chambre de recours dans ses décisions G 2 et G 6/88 (JO OEB 1990, 93 et 114), il existe deux grands types de revendications: les revendications portant sur une chose (par exemple: produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité physique (par exemple: méthode, procédé, utilisation). Il est considéré parfois que ces deux grands types de revendications constituent les deux "catégories" possibles de revendications. La Grande Chambre ajoute cependant: "il peut également y avoir des revendications comportant des caractéristiques relatives les unes à des activités physiques, et les autres à des choses. Entre les différentes formes possibles de revendications, les lignes de démarcation sont floues".

Dans la présente procédure de recours, les revendications comprenant des caractéristiques relatives les unes à des choses, les autres à des activités physiques sont dites "revendications hybrides".

1.4. Compte tenu des considérations développées ci-dessus (point 1.2) au sujet des raisons qui ont amené à introduire dans la CBE l'exclusion énoncée à l'article 52(4), la Chambre estime qu'eu égard à l'article 52(4) CBE, il ne convient pas d'admettre une revendication qui comprend une ou plusieurs caractéristiques définissant une activité ou une action physique (par ex. une étape d'un procé-

Behandlung des menschlichen Körpers" darstellt.

Dies steht im Einklang mit einer Feststellung der Entscheidung T 820/92 (ABI. EPA 1995, 113). Dort heißt es nach der Erörterung einiger früherer Beschwerdekammerentscheidungen unter Nr. 5.5: "Die bisherigen Entscheidungen zeigen, daß es bei der Klärung der Frage, ob ein Antrag mit einem bestimmten Anspruchssatz nach Artikel 52 (4) EPÜ gewährtbar ist, entscheidend darauf ankommt, ob ein Verfahren offenbart wird, bei dem **keiner der Schritte unter das Verbot des Artikels 52 (4) EPÜ fällt**, das also weder ein Verfahren zur therapeutischen oder chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers noch ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenes diagnostisches Verfahren ist" (Hervorhebung durch die Kammer).

1.5 In der vorliegenden Sache ist Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung ein Mischanspruch im obigen Sinne. Er enthält eine Reihe von Merkmalen, bei denen es sich um Gegenstände handelt: Es heißt beispielsweise, daß der "Schrittmacher" einen "Impulsgenerator mit Regelschaltkreis", eine "Schrittmacherleitung", eine "Druckmeßeinrichtung" usw. umfaßt. Daneben enthält er Merkmale, die Tätigkeiten oder Maßnahmen beschreiben. So beginnt der Anspruch mit den Worten "Ein Verfahren zum Betreiben eines Schrittmachers entsprechend der unter Belastung erforderlichen Herzleistung", wobei das Verfahren am Ende des Anspruchs wie folgt definiert wird: "dadurch gekennzeichnet, daß die Druckmeßeinrichtung (24) verwendet wird, um den rechtsventrikulären systolischen Druck zu messen, und dieser Druckwert und/oder seine Zeitableitung verwendet wird, um die Schrittmacherrate zu regeln."

Die Kammer läßt das Vorbringen des Patentinhabers nicht gelten, der diese auf Tätigkeiten oder Maßnahmen bezogenen Merkmale als funktionelle Merkmale des Schrittmachers verstanden wissen wollte, die lediglich dessen technische Tauglichkeit illustrieren. Nach Ansicht der Kammer bestehen die im Anspruch dargelegten Tätigkeiten oder Maßnahmen vielmehr darin, daß mittels

therapy".

This conclusion is in line with what was stated in decision T 820/92 (OJ EPO 1995, 113). Following consideration of a number of previous board of appeal decisions, paragraph 5.5 of this decision states that "The decided cases show that in considering whether a request for a particular set of claims is allowable under Article 52(4) EPC, the critical question is whether there is any disclosure of a method **none of whose steps fall under the prohibition of Article 52(4) EPC**, ie none of whose steps are either a method for the treatment of the human or animal body by therapy or surgery, or a diagnostic method practised on the human or animal body" (emphasis added).

1.5 In the present case, claim 1 of the patent as granted is a hybrid claim, in the above sense. It includes a number of features which are physical entities: for example, the "pacer" is defined as comprising "a pulse generator and control circuitry therein"; a "pacing lead"; "pressure sensing means"; and so on. The claim also includes a number of features defining physical activities or actions. Thus the opening words of the claim are "A method of operating a pacer in accordance with the required cardiac output while a person is exercising"; and this method is further defined at the end of the claim as "characterised in that said pressure sensing means (24) is used to sense the right ventricular systolic pressure and this pressure value and/or its time derivative are used to control the pacer rate".

The board does not accept the proprietor's submission to the effect that these features defining physical activities or actions should be interpreted as functional features of the pacer, merely explaining the technical capability of the pacer. On the contrary, in the board's view the above activities or actions which are set out in the claim consist of the use of a sensed pressure value derived

dé), si cette activité ou cette action constitue une "méthode de traitement thérapeutique du corps humain".

La Chambre suit en cela la décision T 820/92 (JO OEB 1995, 113), dans laquelle la chambre compétente, après avoir passé en revue plusieurs décisions antérieures des chambres de recours, déclarait au point 5.5 des motifs: "cette jurisprudence montre que lorsqu'il s'agit d'examiner l'admissibilité, au regard de l'article 52(4) CBE, d'une requête portant sur un jeu de revendications donné, la question à poser est essentiellement de savoir s'il est divulgué une méthode **qui ne comporte aucune étape tombant sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE**, c'est à dire aucune étape représentant une méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal, ou une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal" (c'est la Chambre qui souligne).

1.5 Dans la présente espèce, la revendication 1 du brevet tel que délivré est une revendication hybride au sens qui a été défini plus haut. Elle comprend plusieurs caractéristiques définissant des choses: par exemple, "le stimulateur" est défini comme comprenant "intérieurement un générateur d'impulsions et un circuit de commande", "une sonde filaire de stimulation", "des moyens de détection de pression", etc. La revendication comporte également un certain nombre de caractéristiques définissant des activités ou des actions physiques. C'est ainsi qu'elle commence en ces termes "Procédé permettant de faire travailler un stimulateur en fonction du débit cardiaque requis pendant qu'un individu est en train de pratiquer un exercice physique", ledit procédé étant défini plus en détail à la fin de la revendication comme "caractérisé en ce qu'on utilise les moyens de détection de pression (24) pour détecter la pression systolique ventriculaire droite et qu'on utilise cette valeur de pression et/ou sa dérivée par rapport au temps pour contrôler le rythme du stimulateur".

Contrairement au titulaire du brevet, la Chambre ne saurait considérer qu'il faut voir dans ces caractéristiques définissant des activités ou actions physiques des caractéristiques fonctionnelles du stimulateur visant uniquement à expliquer les possibilités techniques de ce dernier. Elle estime au contraire que ces activités ou actions qui ont été exposées dans la revendication consistent à

eines Druckmeßwerts, der an einer bestimmten Stelle des menschlichen Körpers abgeleitet wird, die Rate des Schrittmachers gesteuert wird, der zur Erzielung einer therapeutischen Wirkung auf den menschlichen Körper verwendet wird. Anders als in der Entscheidung T 245/87 (ABI. EPA 1989, 171) besteht also in der vorliegenden Sache ein funktioneller Zusammenhang zwischen dem gemessenen Wert und der angewandten therapeutischen Behandlung.

Deshalb definieren die Merkmale "Messen des rechtsventrikulären systolischen Drucks" und "Verwenden des Druckwerts und/oder seiner Zeitableitung zur Regelung des Schrittmachers entsprechend der unter Belastung erforderlichen Herzleistung" nach Ansicht der Kammer eine Verwendung des Schrittmachers zur Ausführung von Tätigkeiten, die ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers darstellen. Die Kammer schließt daraus, daß Anspruch 1 in der erteilten Fassung (ebenso wie die abhängigen Ansprüche 2 bis 11) auf einen nach Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gegenstand gerichtet ist.

2. Hilfsantrag: Artikel 123 (3) EPÜ

2.1 Wie in den Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 (ABI. EPA 1990, 93 und 114) ausgeführt, muß bei der Prüfung der Frage, ob eine im Einspruchsverfahren beantragte Änderung im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ zulässig ist, "als erstes der Schutzbereich des Patents vor der Änderung ermittelt werden" (d. h. in der erteilten Fassung).

Sodann gilt es, den Schutzbereich des Patents nach der Änderung zu ermitteln und ihn mit dem durch das Patent in der erteilten Fassung gewährten Schutz zu vergleichen. Gewährt das Patent nach der Änderung denselben oder einen geringeren Schutz als in der erteilten Fassung, so wird der Schutzbereich nicht erweitert und die Änderung verstößt nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ. Geht der Schutzbereich des Patents nach der Änderung jedoch über den des Patents in der erteilten Fassung hinaus, so liegt eine Schutzbereichserweiterung vor, und die Änderung verstößt gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

from a particular part of the human body for quantitatively controlling the output of the pacer which is applied to the human body in order to obtain a therapeutic effect. Contrary to the situation in decision T 245/87 (OJ EPO 1989, 171), in the present case there is therefore a functional link between the value which is measured and the therapeutic treatment which is applied.

Thus in the board's view the features of sensing the right ventricular systolic pressure and using this pressure value and/or its time derivative to control the pacer in accordance with the required cardiac output, while a person is exercising, define the use of the pacer to carry out physical actions which constitute a method for treatment of a human body by therapy. Consequently, in the board's judgment, claim 1 as granted (and each of its dependent claims 2 to 11) defines subject-matter which is excluded from patentability by the first sentence of Article 52(4) EPC.

2. Auxiliary request: Article 123(3) EPC

2.1 As explained in decisions G 2 and 6/88 (OJ EPO 1990, 93 and 114), when deciding upon the allowability of an amendment requested during opposition proceedings having regard to the provisions of Article 123(3) EPC, "a first step must be to determine the extent of protection which is conferred by the patent before the amendment" (ie as granted).

Subsequently, the extent of protection conferred by the patent after amendment must be determined, and compared with the protection conferred by the patent as granted. If the patent after amendment confers the same protection as, or less protection than, the patent as granted, there is no extension of protection, and the amendment does not contravene Article 123(3) EPC. On the other hand, if the patent after amendment confers additional protection compared to the patent as granted, there is an extension of protection, and the amendment contravenes Article 123(3) EPC.

utiliser une valeur de pression détectée à un endroit donné du corps humain en vue de réguler d'un point de vue quantitatif le débit du stimulateur appliqué au corps humain pour produire un effet thérapeutique. Il existe en l'espèce un lien fonctionnel entre la valeur qui a été mesurée et le traitement thérapeutique administré, ce qui n'était pas le cas dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision T 245/87 (JO OEB 1989, 171).

De l'avis de la Chambre, les caractéristiques relatives à la détection de la pression systolique ventriculaire droite et à l'utilisation de cette valeur de pression qui a été mesurée et/ou de sa dérivée par rapport au temps pour réguler le rythme du stimulateur en fonction du débit cardiaque requis pendant qu'un individu est en train de pratiquer un exercice physique définissent l'utilisation du stimulateur en vue d'exécuter des actions physiques constituant une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. Par conséquent, la Chambre estime que la revendication 1 du brevet tel que délivré (ainsi que chacune de ses revendications dépendantes 2 à 11) définit un objet exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE, première phrase.

2. Requête subsidiaire l'article 123(3) CBE

2.1 Comme il est expliqué dans les décisions G 2 et G 6/88 (JO OEB 1990, 93 et 114), avant de décider si une modification proposée pendant la procédure d'opposition est admissible au regard des dispositions de l'article 123(3) CBE, "il convient, dans un premier temps, de déterminer l'étendue de la protection que conférerait le brevet avant cette modification" (c'est-à-dire le brevet tel que délivré).

Il convient ensuite de déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet après la modification et de la comparer à la protection conférée par le brevet tel que délivré. Si le brevet modifié confère la même protection ou une protection moindre que celle que conférerait le brevet tel que délivré, il n'y a pas extension de la protection, et la modification n'est pas contraire à l'article 123(3) CBE. En revanche, si le brevet modifié confère une protection plus large que celle que conférerait le brevet tel que délivré, il y a extension de la protection, et la modification est contraire à l'article 123(3) CBE.

Der Schutzbereich des Patents muß im übrigen gemäß Artikel 69 (1) EPÜ und dem zugehörigen Protokoll ermittelt werden.

2.2 In der vorliegenden Sache definieren die erteilten Ansprüche 1 bis 11 (siehe oben Nr. I) "ein Verfahren zum Betreiben eines Schrittmachers entsprechend der unter Belastung erforderlichen Herzleistung ...". Wie oben in Nr. 1.5 dargelegt, ist Anspruch 1 (wie auch die abhängigen Ansprüche 2 bis 11) ein Mischanspruch mit Merkmalen, die sowohl physische Eigenschaften des Schrittmachers als auch Tätigkeiten definieren. Der von den Ansprüchen geschützte Gegenstand ist also ein Schrittmacher, der die in mehreren technischen Merkmalen des Anspruchs festgelegten physischen Eigenschaften aufweist, **wenn er in Gebrauch ist**, d. h. wenn er am Körper einer unter körperlicher Belastung stehenden Person angebracht ist, und **während** "die Druckmeßeinrichtung verwendet wird, um den rechtsventrikulären systolischen Druck zu messen, und dieser Druckwert und/oder seine Zeitableitung verwendet wird, um die Schrittmacherrate zu regeln". Mit anderen Worten: Die Ansprüche 1 bis 11 schützen einen Schrittmacher mit den definierten physischen Eigenschaften **nur dann**, wenn er am Körper einer unter Belastung stehenden Person verwendet wird und die erforderliche Herzleistung bewirkt; das Patent gewährt also einem durch die Ansprüche definierten Schrittmacher nur dann Schutz, **wenn er in Gebrauch ist**.

2.3 Dagegen umfaßt Anspruch 1 des Hilfsantrags (siehe oben Nr. X) nach Ansicht der Kammer nur technische Merkmale, die physische Eigenschaften des Schrittmachers an sich definieren. So ist der Schrittmacher "für die Implantierung in den menschlichen Körper ausgelegt". Seine "Schrittmacherleitung" ist "für die Implantierung in das Herz ausgelegt". Seine "Druckmeßeinrichtung" ist ausgelegt, "in den rechten Ventrikel positioniert zu werden". Für solche technischen Merkmale des Schrittmachers kommt es nicht darauf an, wo er sich befindet: sie kennzeichnen den Schrittmacher unab-

Furthermore, determination of the extent of protection of the patent has to be carried out in accordance with Article 69(1) EPC and its Protocol.

2.2 In the present case, each of claims 1 to 11 as granted (see paragraph I above) defines "A method of operating a pacer in accordance with the required cardiac output while a person is exercising ...". As discussed in paragraph 1.5 above, claim 1 (and each of dependent claims 2 to 11) is a hybrid claim which includes a number of features defining physical characteristics of the pacer device, as well as features defining physical activities. Thus the subject-matter which is protected by each claim is a pacer having all the physical characteristics which are set out in a number of the technical features of the claim, **when in use**, that is, when attached to the body of a person who is exercising, and **while** "the pressure sensing means is used to sense the right ventricular systolic pressure and this pressure value and/or its time derivative are used to control the pacer rate". In other words, each of claims 1 to 11 does not protect a pacer which has the physical characteristics which are defined therein, **unless** it is in use on a person taking exercise and delivering the required cardiac output; the patent therefore confers protection upon a pacer as defined in the claims, **when in use**.

2.3 In contrast, in the board's view claim 1 of the auxiliary request (see paragraph X above) only includes technical features which define physical characteristics of the pacer device itself. Thus the pacer is "adapted to be implanted in a human body". Its "pacing lead" is "adapted to be implanted in a heart". Its "pressure sensing means" is "adapted to be located within a right ventricle" of a heart. Such technical features of the pacer are not dependent on its location: they characterise the pacer whether or not it is in use. In fact such features only help to define the physical characteristics of the pacer

En outre, la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet doit s'effectuer conformément à l'article 69(1) CBE et à son protocole interprétatif.

2.2 Dans la présente espèce, chacune des revendications 1 à 11 du brevet tel que délivré (cf. point I ci-dessus) définit un "Procédé permettant de faire travailler un stimulateur en fonction du débit cardiaque requis pendant qu'un individu est en train de pratiquer un exercice physique...". Comme il est dit plus haut au point 1.5, la revendication 1 (ainsi que chacune des revendications dépendantes 2 à 11) est une revendication hybride qui comprend un certain nombre de caractéristiques définissant des particularités physiques du dispositif de stimulation, ainsi que des caractéristiques relatives à des activités physiques. Par conséquent, chaque revendication a pour objet un stimulateur dont toutes les particularités physiques sont définies par certaines des caractéristiques techniques figurant dans ladite revendication, **lorsque** ce stimulateur est **en cours d'utilisation**, c'est-à-dire lorsqu'il est fixé au corps d'un individu en train de pratiquer un exercice physique, et **pendant** que "l'on utilise des moyens de détection de pression pour détecter la pression systolique ventriculaire droite et qu'on utilise cette valeur de pression et/ou sa dérivée par rapport au temps pour assurer la régulation du rythme du stimulateur". En d'autres termes, la protection conférée par chacune des revendications 1 à 11 ne vaut pour un stimulateur présentant les particularités physiques définies dans cette revendication **qu'à la condition** que ce stimulateur soit utilisé sur un individu en train de pratiquer un exercice physique et qu'il fournisse la stimulation cardiaque requise; le brevet protège dans ce cas un stimulateur tel que défini dans les revendications, **pendant l'utilisation** de ce stimulateur.

2.3 Par contre, la Chambre estime que la revendication 1 selon la requête subsidiaire (cf. point X supra) comporte uniquement des caractéristiques techniques définissant des particularités physiques du dispositif de stimulation proprement dit. Ainsi, le stimulateur est "agencé de façon à être implanté dans un corps humain". Sa "sonde filaire de stimulation" est "agencée de façon à être implantée dans un coeur". Ses "moyens de détection de pression" sont "agencés de façon à être placés dans le ventricule droit" au coeur. Ces caractéristiques techniques du stimulateur ne dépendent pas de son

hängig davon, ob er in Gebrauch ist. Im Grunde genommen lassen sich die physischen Eigenschaften des Schrittmachers anhand solcher Merkmale nur sehr unzureichend definieren. So bedeutet z. B. die Tatsache, daß der Schrittmacher "für die Implantierung in das Herz ausgelegt" ist, im wesentlichen, daß er baulich für die Implantierung geeignet ist. Die Druckmeßeinrichtung muß geeignet sein, "in den rechten Ventrikel" positioniert zu werden. Ist sie das, so wäre sie ebenso geeignet, in den linken Ventrikel positioniert zu werden.

Was den zweiten Teil des Anspruchs - beginnend mit den Worten "wobei der Schrittmacher" - betrifft, so hält die Kammer die darin genannten Merkmale ("die Zeitableitung des rechtsventrikulären systolischen Drucks bildet" usw.) für funktionelle Merkmale des Schrittmachers.

Der Anspruch definiert und schützt also einen "Schrittmacher", ob er nun im menschlichen Körper in Gebrauch ist oder nicht. Das erteilte Patent gewährt dem beanspruchten Schrittmacher Schutz, wenn er in Gebrauch ist und betriebsbereit. Der vorliegende Anspruch gewährt also einen gegenüber Anspruch 1 in der erteilten Fassung erweiterten Schutz. Eine solche Erweiterung des Schutzbereichs verstößt gegen Artikel 123 (3) EPÜ. Aus diesem Grund ist Anspruch 1 des Hilfsantrags nicht gewährbar.

2.4 Sollte die obige Auslegung des hilfsweise beantragten Anspruchs 1 insofern unzutreffend sein, als es sich etwa bei den Merkmalen im zweiten Teil des Anspruchs (nach "wobei der Schrittmacher") bei richtiger Auslegung nicht um funktionelle Merkmale des Schrittmachers, sondern um Verfahrensschritte handelt, so wäre hinzuzufügen, daß die Patentierung dann aufgrund des Artikels 52 (4) EPÜ ausgeschlossen wäre.

2.5 Allgemein ist also festzuhalten: Enthält ein Patent in der erteilten Fassung nur Ansprüche, die auf das Betreiben eines Geräts gerichtet sind und daher sowohl "Vorrichtungs-" als auch "Verfahrensmerkmale" aufweisen, während es in der im Einspruchsverfahren vorgeschlagenen geänderten Fassung nur Ansprüche mit "Vorrichtungsmerkmalen" aufweist, so ist die vorgeschlagene

to a very limited extent. For example, the fact that the pacer is "adapted to be implanted in a human body" essentially means that it is physically suitable for such implantation. The pressure sensing means must be suitable for being located "within a right ventricle". If it is, it would be equally suitable for being located in a left ventricle.

As to the second part of the claim, beginning with the words "wherein the pacer", in the board's view the subsequent features of the claim ("forms the time derivative of said right ventricular systolic pressure", etc.) are functional characteristics of the pacer.

Thus the claim defines and confers protection upon a "pacer" whether or not the pacer is in use on a human body. The patent confers protection upon the claimed pacer both when it is in use, and when it is ready for use. This claim therefore confers additional protection compared to claim 1 as granted. Such an extension of protection is contrary to Article 123(3) EPC. Claim 1 of the auxiliary request is therefore not allowable.

2.4 It may be added that if the above interpretation of claim 1 of the auxiliary request is incorrect, for example in that any of the features in the second part of the claim (following "wherein said pacer") on their proper interpretation are not functional characteristics of the pacer but are method steps, then the claim would be unpatentable having regard to Article 52(4) EPC.

2.5 Thus in general terms, if a patent as granted only includes claims defining the operation of a device and therefore containing both "device features" and "method features", and the patent as proposed to be amended during opposition proceedings includes claims which only contain "device features", the proposed amendment is not allowable having regard to Article 123(3) EPC,

emplacement : elles caractérisent le stimulateur, qu'il soit ou non en cours d'utilisation. En réalité, ces caractéristiques ne servent que de façon très limitée à définir les particularités physiques du stimulateur. Par exemple, le fait que le stimulateur soit "agencé de façon à être implanté dans un corps humain" signifie essentiellement qu'il se prête matériellement à une telle implantation. Les moyens de détection de pression doivent être agencés de façon à être placés "dans le ventricule droit". S'ils peuvent être agencés de cette façon, ils peuvent tout aussi bien être agencés pour être placés dans le ventricule gauche.

En ce qui concerne la deuxième partie de la revendication, commençant par les mots "ledit stimulateur", la Chambre estime que les caractéristiques figurant ensuite dans la revendication ("formant la dérivée par rapport au temps de cette pression systolique ventriculaire droite", etc.) sont des caractéristiques fonctionnelles dudit stimulateur.

Ainsi, la revendication définit et protège un "stimulateur", que celui-ci soit ou non utilisé sur un corps humain. Le brevet protège le stimulateur revendiqué aussi bien lorsqu'il est en cours d'utilisation que lorsqu'il est prêt à être utilisé. Cette revendication confère donc une protection plus large que celle que conférerait la revendication 1 du brevet tel que délivré. Une telle extension de la protection est contraire à l'article 123(3) CBE. Par conséquent, la revendication 1 selon la requête subsidiaire ne peut être admise.

2.4 Ajoutons que si cette interprétation qui vient d'être donnée de la revendication 1 selon la requête subsidiaire était inexacte, du fait par exemple qu'interprétée correctement, toute caractéristique figurant dans la deuxième partie de la revendication (après "ledit stimulateur"), fait partie des étapes de procédé et non des caractéristiques fonctionnelles du stimulateur, l'objet de la revendication serait exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE.

2.5 Donc, d'une manière générale, si un brevet tel que délivré ne comprend que des revendications définissant le fonctionnement d'un dispositif et comportant par conséquent à la fois des "caractéristiques relatives à un dispositif" et des caractéristiques relatives à un procédé, et si le texte modifié du brevet qui a été proposé durant la procédure d'opposition comprend des revendications

Änderung nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zulässig, weil das erteilte Patent das Gerät nur schützt, wenn es in Gebrauch ist und das Verfahren ausführt, während das Patent mit den vorgeschlagenen Änderungen das Gerät unabhängig davon, ob es in Gebrauch ist, schützen und ihm somit gegenüber dem Patent in der erteilten Fassung einen erweiterten Schutz verleihen würde. Anders ausgedrückt: Eine im Einspruchsverfahren vorgeschlagene Änderung der Patentansprüche, mit der ein Kategoriewechsel von einem "Verfahren zum Betreiben eines Geräts" zu einem "Gerät" einhergeht, ist nach Artikel 123 (3) EPÜ grundsätzlich nicht zulässig.

2.6 Der Patentinhaber zog zur Stützung seines Hilfsantrags die Entscheidung T 426/89 (ABI. EPA 1992, 172) an. In der betreffenden Sache definierte der erteilte Anspruch 1 ein "Verfahren zum Betreiben eines Herzschrittmachers zum Beenden einer Tachykardie ...". Es wurde die Auffassung vertreten, daß der kennzeichnende Teil des Anspruchs ausschließlich Merkmale enthalte, die die Funktion des Schrittmachers definierten, und er deshalb "bereits ein Sachanspruch mit funktioneller Definition eines Herzschrittmachers" sei (Nr. 3.1 der Begründung). Die Beschwerdekammer entschied, daß durch den "nur scheinbaren Kategoriewechsel der Inhalt des Anspruchs nicht geändert, sondern der Anspruch lediglich klargestellt" werde und Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag gewählbar sei.

Demgegenüber vertritt die Kammer hier die Auffassung, daß der erteilte Anspruch 1 deutlich gefaßt ist, die Verwendung einer Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers definiert und - da er auch Verfahrensschritte umfaßt - kein reiner "Vorrichtungsanspruch" ist (siehe oben Nr. 1.5). Aus diesem Grund ist zwischen der genannten Entscheidung und der vorliegenden Sache ein Unterschied zu machen.

Der Patentinhaber zog ferner die Entscheidung T 378/86 (ABI. EPA 1988, 386) an. Diese war vor den (oben

because the patent as granted confers protection upon the device only when it is in use so as to carry out the method, whereas the patent as proposed to be amended would confer protection upon the device whether or not it is in use, and would therefore confer additional protection compared to the patent as granted. In other words, a proposed amendment of the claims of a patent during opposition proceedings by way of change of category from a "method of operating a device" to a "device" is in principle not allowable under Article 123(3) EPC.

2.6 The proprietor relied upon decision T426/89 (OJ EPO 1992, 172) in support of the auxiliary request. In that case, claim 1 of the patent in suit as granted defined a "Method for the operation of a pacemaker for arresting tachycardia ...". It was held that the characterising portion of the claim exclusively contained features defining the functioning of the pacemaker, and was therefore "already a product claim containing a functional definition of a pacemaker" (paragraph 3.1 of the reasons). Thus the board of appeal in that case held that "the seeming change of category does not alter the content of the claim but simply serves to clarify it", and that claim 1 of the auxiliary request in that case was allowable.

In contrast to the findings in that decision, in the present case the board has held that claim 1 as granted is clear, and that it defines the use of a device to carry out a method of treatment of the human body by therapy, and is not a pure "device claim" since it also includes method steps - see paragraph 1.5 above. Thus, such decision has to be distinguished from the present case.

Similarly, decision T 378/86 (OJ EPO 1988, 386) was relied upon by the proprietor. This decision was issued

dans lesquelles ne figurent que des "caractéristiques relatives à un dispositif", la modification proposée n'est pas admissible au regard de l'article 123(3) CBE, puisque le brevet tel que délivré ne protège le dispositif que lorsque celui-ci est en cours d'utilisation en vue de la mise en oeuvre du procédé, tandis que le brevet modifié qui a été proposé conférerait une protection à ce dispositif, que celui-ci soit ou non en cours d'utilisation, ce qui équivaldrait donc à un élargissement de la protection par rapport à celle que conférerait le brevet tel que délivré. Autrement dit, en vertu de l'article 123(3) CBE, il n'est en tout état de cause pas autorisé de proposer pendant une procédure d'opposition une modification visant à faire passer les revendications d'un brevet de la catégorie "revendication de procédé pour faire fonctionner un dispositif" à la catégorie "revendication de dispositif".

2.6 Le titulaire du brevet a cité la décision T 426/89 (JO OEB 1992, 172) à l'appui de sa requête subsidiaire. Dans cette affaire, la revendication 1 du brevet tel que délivré portait sur un "procédé pour faire fonctionner un stimulateur cardiaque en vue d'arrêter une tachycardie...". Il a été jugé que la partie caractérisante de la revendication ne comprenait que des caractéristiques définissant le fonctionnement du stimulateur, et qu'il s'agissait par conséquent déjà "d'une revendication de produit comportant une définition fonctionnelle d'un stimulateur cardiaque" (point 3.1 des motifs). Dans cette espèce, la chambre de recours a donc estimé que "le changement de catégorie, qui n'est un changement qu'en apparence, ne modifie en rien le contenu de la revendication, mais vise uniquement à rendre celle-ci plus claire", et qu'il était possible en l'occurrence d'admettre la revendication 1 selon la requête subsidiaire.

Dans la présente espèce au contraire, la Chambre estime que la revendication 1 du brevet tel que délivré est claire, qu'elle définit l'utilisation d'un dispositif en vue de mettre en oeuvre une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, et qu'elle ne constitue pas une simple revendication de "dispositif" puisqu'elle couvre aussi des étapes de procédé - cf. point 1.5 ci-dessus. La situation est donc différente de celle dont il était question dans la décision T 426/89.

Le titulaire du brevet a également excipé de la décision T 378/86 (JO OEB 1988, 386). Cette décision a

genannten) Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 der Großen Beschwerdekammer ergangen und steht mit diesen nicht ganz in Einklang. Die hier entscheidende Kammer ist angesichts der Ergebnisse, zu denen sie bei der Auslegung der Ansprüche in der erteilten und in der geänderten Fassung gelangt ist, der Auffassung, daß die Entscheidung T 378/86 dem Patentinhaber nicht weiterhilft.

2.7 Ein erteiltes Patent, dessen Ansprüche ausschließlich ein Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers unter Verwendung eines bestimmten Geräts oder Apparats definieren und gegen das nach Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt wird, daß der beanspruchte Gegenstand nach Artikel 52 (4) EPÜ nicht patentierbar sei, kann nach Ansicht der Kammer nicht durch die Aufnahme von Ansprüchen geändert werden, die das Gerät oder den Apparat (zur Verwendung in einem solchen Verfahren) definieren, da eine solche Änderung gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstößt.

Bei einem solchen Patent bilden also die Artikel 52 (4) und 123 (3) EPÜ in Verbindung miteinander eine Art unentrinnbarer Falle, ähnlich wie die Artikel 123 (2) und (3) EPÜ in dem in der Entscheidung G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) behandelten Fall - siehe insbesondere Nr. 13 der Entscheidungsgründe.

Die Kammer nimmt zur Kenntnis, daß im vorliegenden Fall die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die auf eine "Vorrichtung zum Herzschritt machen ..." gerichteten Ansprüche 1 bis 19 sowie die auf ein "Verfahren zum Herzschritt machen ..." gerichteten Ansprüche 20 bis 30 enthielt. Die Prüfungsabteilung stellte in ihrem ersten Bescheid fest, daß Anspruch 1 (der Vorrichtungsanspruch) gegenüber Dokument D1 (siehe oben Nr. II) nicht neu sei und daß ein gewählbarer Anspruch so aussehen könne, wie im Bescheid gezeigt (nämlich Anspruch 1 in der schließlich erteilten Fassung). Der Anmelder strich daraufhin die Ansprüche 1 bis 19 und reichte die vorgeschlagenen geänderten Verfahrensansprüche 1 bis 11 ein, woraufhin das Patent mit eben diesen Ansprüchen 1 bis 11 erteilt wurde. Wie jedoch die Große Beschwerdekammer in der Entschei-

before decisions G 2 and 6/88 (referred to above) were issued by the Enlarged Board of Appeal, and does not appear to be fully consistent with the Enlarged Board of Appeal's decisions. Having regard also to the findings made by this board concerning interpretation of the claims as granted and as amended in the present case, in the board's view decision T 378/86 does not assist the proprietor in the present case.

2.7 In the board's view, if a granted patent which only contains claims defining a method for treatment of a human or animal body by therapy or surgery using a defined device or apparatus is opposed under Article 100(a) EPC on the ground that the claimed subject-matter is not patentable having regard to Article 52(4) EPC, the patent cannot be amended so as to contain claims defining the device or apparatus (for use in such a method) because such an amendment contravenes Article 123(3) EPC.

Thus in relation to such a patent, Articles 52(4) and 123(3) EPC operate in combination to form what could be regarded as an inescapable trap, somewhat analogously to Article 123(2) and (3) EPC in the circumstances which were considered in decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541) - see in particular paragraph 13 of the reasons.

The board has noted that, in the present case, the application as filed contained claims 1 to 19 directed to "An apparatus for pacing a heart ...", and claims 20 to 30 directed to "A method for pacing a heart ...". During the proceedings before the examining division, the examining division in its first communication stated that claim 1 (the apparatus claim) lacked novelty in view of document D1 (see paragraph II above), and that an allowable claim could take the form set out in the communication (namely claim 1 as eventually granted). The applicant consequently deleted the apparatus claims 1 to 19 and filed amended method claims 1 to 11 as suggested, and the patent was granted containing such claims 1 to 11. However, as stated in the above Enlarged Board of Appeal decision G 1/93 "The ultimate responsibility for any amendment of a patent application (or a patent)

été rendue avant que la Grande Chambre de recours ne prononce les décisions G 2 et G 6/88 (citées plus haut), et elle ne semble pas être totalement en accord avec ces décisions. Compte tenu par ailleurs des constatations que la Chambre a faites dans la présente espèce au sujet de l'interprétation des revendications du brevet tel que délivré et du brevet tel que modifié, la Chambre estime que la décision T 378/86 ne peut en l'occurrence être invoquée par le titulaire du brevet.

2.7 De l'avis de la Chambre, s'il est fait opposition au titre de l'article 100 a) CBE à un brevet qui, tel qu'il a été délivré, ne contient que des revendications définissant une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal au moyen d'un dispositif ou appareil déterminé, et que l'opposant invoque comme motif que l'objet revendiqué n'est pas brevetable au regard de l'article 52(4) CBE, le brevet ne peut se voir apporter des modifications qui conduiraient à introduire des revendications définissant le dispositif ou l'appareil (destiné à être utilisé dans ladite méthode), car ces modifications seraient contraires à l'article 123(3) CBE.

Par conséquent, le jeu des dispositions conjuguées des articles 52(4) et 123(3) CBE engendre pour le titulaire d'un tel brevet une situation qui peut paraître inextricable, un peu comme celle créée par l'application de l'article 123(2) et (3) CBE dans l'affaire faisant l'objet de la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541) - cf. notamment le point 13 des motifs de cette décision.

La Chambre observe qu'en l'espèce, la demande telle que déposée comportait des revendications 1 à 19 relatives à un "appareil pour stimuler le coeur ...", et des revendications 20 à 30 relatives à un "procédé pour stimuler le coeur...". Au cours de la procédure d'examen, la division d'examen avait signalé dans sa première notification que la revendication 1 (revendication de dispositif) manquait de nouveauté par rapport au document D1 (cf. point II supra), mais qu'elle pourrait admettre une revendication se présentant sous la forme proposée dans la notification (revendication 1 du brevet qui a finalement été délivré). Le demandeur a par conséquent supprimé les revendications de dispositif 1 à 19 et a déposé les revendications modifiées de procédé 1 à 11 comme cela lui avait été suggéré, et le brevet a été délivré sur la base de ces revendications. Toutefois, comme il est indi-

derung G 1/93 feststellte "(trägt) die Verantwortung für Änderungen an einer Patentanmeldung (oder einem Patent) letztlich immer der Anmelder (bzw. der Patentinhaber)".

Die Kammer räumt zwar ein, daß dem Patentinhaber im vorliegenden Fall zumindest in gewissem Grade nahegelegt worden war, die Ansprüche in der Fassung einzureichen, in der das Patent dann erteilt wurde; die oben genannten Rechtsfolgen, die sich aus der Anwendung des Artikels 52 (4) EPÜ auf den Hauptantrag und des Artikels 123 (3) EPÜ auf den Hilfsantrag ergeben, scheinen aber vor dem Hintergrund des Einspruchsverfahrens unausweichlich.

3. Den Antrag des Patentinhabers, die Große Beschwerdekammer mit bestimmten Fragen dieses Verfahrens zu befassen (siehe oben Nr. X), weist die Kammer aus folgenden Gründen zurück:

Frage 1: Ob ein bestimmter Anspruch gegen Artikel 52 (4) EPÜ verstößt, hängt nach Ansicht der Kammer von seinem Wortlaut und vom Fazit der unter den Nrn. 1.1 bis 1.5 beschriebenen Betrachtungen ab. Daß solche Betrachtungen anzustellen sind, ergibt sich aus der ständigen Rechtsprechung früherer Beschwerdekammerentscheidungen.

Der Kammer erscheint es daher nicht zweckmäßig, die Große Beschwerdekammer, wie vom Patentinhaber vorgeschlagen, zu befassen.

Frage 2: Nach welchen Grundsätzen darüber zu befinden ist, ob ein Wechsel der Anspruchskategorie nach der Erteilung zulässig ist, wurde von der Großen Beschwerdekammer bereits in den oben genannten Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 entschieden und erläutert. Auch aus diesem Grund erscheint die Befassung der Großen Beschwerdekammer unzulässig und unnötig.

4. In Anbetracht des oben Gesagten erübrigt es sich für die Kammer, über die vom Einsprechenden eben-

always remains that of the applicant (or the patentee)".

In the present case, although the board appreciates that the proprietor was at least to some extent led towards the filing of the claims in the form in which the patent was granted, nevertheless the legal consequences set out above of applying Article 52(4) EPC in relation to the main request and Article 123(3) EPC in relation to the auxiliary request appear to be unavoidable in the context of the present opposition proceedings.

3. With reference to the proprietor's request that certain questions should be referred to the Enlarged Board of Appeal in the present proceedings (see paragraph X above), the board rejects this request for the following reasons:

Question (1): In the board's view, whether a particular claim violates Article 52(4) EPC depends upon its wording and upon the considerations which are set out in paragraphs 1.1. to 1.5 above. These considerations follow from a consistent jurisprudence set out in previous board of appeal decisions.

The referral of a question such as suggested by the proprietor therefore does not appear to the present board to be appropriate.

Question (2): The principles which are applicable to deciding whether or not a change of claim category after grant is allowable have previously been decided and set out by the Enlarged Board in decisions G 2 and 6/88 referred to above. Again, therefore, referral of a question such as suggested seems to be inappropriate and unnecessary.

4. Having regard to what is set out above, it is not necessary for the board to decide the question of

qué dans la décision précitée G 1/93 rendue par la Grande Chambre de recours: "En tout état de cause, c'est le demandeur (ou le titulaire du brevet) qui, en définitive, demeure responsable de toute modification apportée à une demande de brevet (ou à un brevet)."

Dans la présente espèce, bien que la Chambre reconnaisse que le titulaire du brevet a pu être amené dans une certaine mesure à déposer les revendications sous la forme sous laquelle elles se présentent dans le brevet qui a été délivré, il semble bien néanmoins que dans le contexte de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet ne puisse échapper en l'occurrence aux conséquences juridiques (cf. supra) découlant de l'application de l'article 52(4) CBE, pour ce qui est des revendications selon la requête principale, et de l'article 123(3) CBE, pour ce qui est des revendications selon la requête subsidiaire.

3. Le titulaire du brevet a demandé à la Chambre de soumettre dans le cadre de la présente procédure un certain nombre de questions à la Grande Chambre de recours (cf. point X supra); la Chambre rejette cette requête pour les raisons suivantes:

Question (1): De l'avis de la Chambre, la question de savoir si l'objet d'une revendication donnée est exclu de la brevetabilité par l'article 52(4) CBE dépend du libellé de cette revendication et de diverses autres considérations, exposées ci-dessus aux points 1.1 à 1.5. Ces considérations sont inspirées de la jurisprudence constante des chambres de recours.

Par conséquent, la Chambre ne pense pas qu'il convienne de soumettre à la Grande Chambre de recours une question comme celle qui a été suggérée par le titulaire du brevet.

Question (2): Les principes applicables lorsqu'il s'agit de décider de l'admissibilité d'un changement de catégorie de revendication après la délivrance du brevet ont déjà été arrêtés et énoncés par la Grande Chambre dans les décisions G 2 et G 6/88 auxquelles il est fait référence ci-dessus. Par conséquent, là encore, il ne semble ni opportun, ni nécessaire de saisir la Grande Chambre de cette question.

4. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre n'a pas à se prononcer sur la question de l'activité inventive

falls erhobene Frage zu befinden, ob der beanspruchte Gegenstand erfinderisch ist.

inventive step of the claimed subject-matter, which was also raised by the opponent.

qu'implique l'objet revendiqué, question qui avait également été soulevée par l'opposant.

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird abgelehnt.

1. The request for referral of questions to the Enlarged Board of Appeal is rejected.

1. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.

2. Der Beschwerde wird stattgegeben, das europäische Patent wird widerrufen.

2. The appeal is allowed, and the European patent is revoked.

2. Il est fait droit au recours et le brevet européen est révoqué.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office*

REPRESENTATION

Liste des
mandataires agréés
près l'Office européen des
brevets*

BE Belgien / Belgium / Belgique**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bird, Ariane (BE)
Bird Goën & Co
Termerestraat 1 A
B-3020 Winksele

Änderungen / Amendments / Modifications

Colens, Alain M.G.M. (BE)
c/o Bureau Colens SPRL
rue Frans Merjay 21
B-1050 Bruxelles

Gevers, Florent (BE)
Bureau GEVERS
Intellectual Property House
Holidaystraat 5
B-1831 Diegem

Löschungen / Deletions / Radiations

Van der Stock, Jean-Pierre (BE) - R. 102(2)a
GEVERS Patents S.A.
Brussels Airport Business Park
Holidaystraat 5
B-1831 Diegem

Wilhelm, Stefan (DE) - cf. DE
3M Europe S.A./N.V.
Office of Intellectual
Property Counsel
Hermeslaan 7
B-1831 Diegem

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bertschinger, Christoph (CH)
ETH Zentrum
HG E 66
Rämistrasse 101
CH-8092 Zürich

Tobler, Walter (CH) - R. 102(2)a
Infozen
Im Weingarten 15
CH-9242 Oberuzwil

Löschungen / Deletions / Radiations

ligner, Wolfgang Eugen (DE) - R. 102(1)
Im Holder 6
CH-4310 Rheinfelden

*Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).
Anschrift:

EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

*All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI).
Address:

EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI).
Adresse :

Secrétariat général EPI
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

DE Deutschland/ Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Niemeyer, Hans (DE)
Martin Schongauer Weg 6
D-70794 Filderstadt

Wilhelm, Stefan (DE)
3M Laboratories (Europe) GmbH
Office of Intellectual
Property Counsel
Hansastraße 9
D-41453 Neuss

Änderungen / Amendments / Modifications

Dietrich, Barbara (DE)
Friedrichstraße 145 a
D-41516 Grevenbroich

Ebert, Jutta (DE)
Patentanwältin
Dipl.-Ing. (FH) Jutta Ebert
Schutzackerstraße 18 a
D-79576 Weil am Rhein

Forstmeyer, Dietmar (DE)
Diepoldstraße 3
D-81373 München

Kahler, Kurt (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Kurt Kahler
Dorfstraße 52 a
D-86830 Schwabmünchen

Muley, Ralf (DE)
Hoechst Aktiengesellschaft
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt

Otte, Peter (DE)
Otte & Jakelski
Patentanwälte
Mollenbachstraße 37
D-71229 Leonberg

Reber, Gabriele (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Tesch, Rudolf (DE)
Hauptstraße 2
Postfach 11 22
D-79360 Sasbach

Tschammer, Joachim (DE)
Drosselweg 7
D-02953 Bad Muskau

Löschungen / Deletions / Radiations

Bird, Ariane (BE) - cf. BE
Alfred Neumann Anger 8
D-81737 München

Fincke, Karl Theodor (DE) - R. 102(2)a
H. Weickmann, Dr. K. Fincke
F.A. Weickmann, B. Huber
Dr. H. Liska, Dr. J. Prechtel
Postfach 860 820
D-81635 München

Froehlich, Günter (DE) - R. 102(1)
Paul-Gerhardt-Straße 63
D-09130 Chemnitz

Fromm, Karl-Georg (DE) - R. 102(1)
Richteberg 9
D-37308 Heilbad Heiligenstadt

Horn, Wilhelm (DE) - R. 102(1)
Allee der Kosmonauten 137
D-12681 Berlin

Nitschke, Gero (DE) - R. 102(1)
Dr.-Salvador-Allende-Straße 20
D-02625 Bautzen

Schulz, Manfred (DE) - R. 102(1)
Rennbahnring 26
D-06124 Halle

Selmeczi, Rosemarie (DE) - R. 102(1)
Magdeburger Wasser- und
Abwassergesellschaft mbH
Postfach 35 09
D-39010 Magdeburg

Steffen, Manfred (DE) - R. 102(1)
Mudder-Schulten-Straße 7
D-17034 Neubrandenburg

Stender, Jörgen (DE) - R. 102(1)
Maschinen- und
Anlagebau Grimma GmbH
Postfach 254/255
D-04662 Grimma

Sterba, Kurt (DE) - R. 102(1)
Deutsches Brennstoffinstitut GmbH
Halsbrücker Straße 34
D-09596 Freiberg

Wawrzyniak, Stephan (DE) - R. 102(1)
Tannenstraße 3
D-09113 Chemnitz

Wieland, Johannes (DE) - R. 102(1)
Bierstraße 7
D-09116 Chemnitz

Zimmermann, Eberhard (DE) - R. 102(1)
Teichstraße 6
D-08312 Lauter

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Löschungen / Deletions / Radiations**

Knudsen, Christian Egtved (DK) - R. 102(1)
 C E K Patents & Trademarks
 Symbion
 Fruebjergvej 3
 DK-2100 Copenhagen

Skamrits, Niels Kristian (DK) - R. 102(1)
 Strandmarken 3
 DK-3050 Humlebaek

ES Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Suarez Diaz, Jesus (ES)
 IKUR, S.L.
 Hermosilla, 30
 E-28001 Madrid

Iturralde Goni, Miguel (ES) - R. 102(1)
 Garcia Castanon 1-5.
 E-31007 Pamplona

Retuerta Carabella, Jaime Jesus (ES) - R. 102(1)
 51, Avenida America
 E-28002 Madrid

Löschungen / Deletions / Radiations

Bolibar Manich, Ana Maria (ES) - R. 102(1)
 Paseode Gracia, 45
 E-08007 Barcelona

Ruiz Collar, Alejandro (ES) - R. 102(1)
 Calle Serrano No. 72
 E-28001 Madrid

Francos-Florez Cristopulos, Amelia (ES) - R. 102(1)
 Calle Serrano, 72
 E-28001 Madrid

FI Finnland / Finland / Finlande**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Äkräs, Tapio Juhani (FI)
 Oy Kolster Ab
 Iso Roobertinkatu 23
 P.O. Box 148
 FIN-00121 Helsinki

Blomquist, Tuula Maria Ingeborg (FI)
 Turun Patenttitoimisto Oy
 P.O. Box 99
 FIN-20521 Turku

Alho, Tapani (FI)
 Neste Oy
 Patent Services
 P.O. Box 310
 FIN-06101 Porvoo

Boije-Backman, Solveig Magdalena (FI)
 Oy Kolster Ab
 Iso Roobertinkatu 23
 P.O. Box 148
 FIN-00121 Helsinki

Ansala, Jyrki Matti (FI)
 A. Ahlstrom Corporation
 Patent Department
 P.O. Box 18
 FIN-48601 Karhula

Brockman, Pertti Erik (FI)
 Patent Agency Teknopolis Kolster Oy
 Teknologiantie 4
 FIN-90570 Oulu

Antila, Harri Jukka Tapani (FI)
 Patent Agency Teknopolis Kolster Oy
 Teknologiantie 4
 FIN-90570 Oulu

Dahlström, Karl Krister (FI)
 Oy Kolster Ab
 Iso Roobertinkatu 23
 P.O. Box 148
 FIN-00121 Helsinki

Apunen, Raimo Pekka Olavi (FI)
 Technical Research Centre of Finland
 Legal Services
 P.O. Box 2107
 FIN-02044 VTT

Enwald-Luopa, Satu Kristiina (FI)
 Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab
 Iso Roobertinkatu 4-6 A
 FIN-00120 Helsinki

Baltscheffsky, Arne Johan Gustaf (FI)
 AWEK Industrial Patents Ltd Oy
 P.O. Box 230
 FIN-00101 Helsinki

Eriksson, Svante Johan Christer (FI)
 Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab
 Iso Roobertinkatu 4-6 A
 FIN-00120 Helsinki

Feiring, Knut Olof Finn (FI)
 Oy Kolster Ab
 Iso Roobertinkatu 23
 P.O. Box 148
 FIN-00121 Helsinki

- Finnilä, Kim Larseman (FI)
Keijo Heinonen Oy
Fredrikinkatu 61 A
P.O. Box 671
FIN-00101 Helsinki
- Forstén, Marita Kaarina (FI)
Neste Oy
Patent Services
P.O. Box 310
FIN-06101 Porvoo
- Friman, Esko Kalervo (FI)
Nokia Telecommunications
P.O. Box 33
Upseerinkatu 1
FIN-02601 Espoo
- Grew, Eva Regina (FI)
Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab
Iso Roobertinkatu 4-6-A
FIN-00120 Helsinki
- Gustafsson, Aulis Valdemar (FI)
AWEK Industrial Patents Ltd Oy
P.O. Box 230
FIN-00101 Helsinki
- Haapaniemi, Jukka Ilmari (FI)
A. Ahlstrom Corporation
Patent Department
P.O. Box 18
FIN-48601 Karhula
- Haimelin, Jukka Ilmari (FI)
Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab
Iso Roobertinkatu 4-6 A
FIN-00120 Helsinki
- Hakola, Unto Tapani (FI)
Tampereen Patenttitoimisto Oy
Kanslerinkatu 6
FIN-33720 Tampere
- Halmepuro, Riitta Liisa (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Hartikainen, Liisa Riika (FI)
Technical Research Centre of Finland
Legal Services
P.O. Box 2107
FIN-02044 VTT
- Heikkilä, Hannes Antero (FI)
AWEK Industrial Patents Ltd Oy
P.O. Box 230
FIN-00101 Helsinki
- Heikkinen, Esko Juhani (FI)
Berggren Oy Ab
P.O. Box 16
FIN-00101 Helsinki
- Heinänen, Pekka Antero (FI)
Oy Heinänen Ab
Annankatu 31-33 C
FIN-00100 Helsinki
- Helino, Timo Kalervo (FI)
Papula Rein Lahtela Oy
Fredrikinkatu 61 A
FIN-00100 Helsinki
- Helke, Kimmo Kalervo (FI)
Kespät Oy
Vapaudenkatu 60
P.O. Box 601
FIN-40101 Jyväskylä
- Herttuainen, Mauri Tapani (FI)
Forssén & Salomaa Oy
Yrjönkatu 30
FIN-00100 Helsinki
- Hiltunen, Pentti Juhani (FI)
Berggren Oy Ab
P.O. Box 16
FIN-00101 Helsinki
- Hjelt, Pia Dorrit Helene (FI)
Borenus & Co Oy Ab
Arkadiankatu 21 A
FIN-00100 Helsinki
- Hjelt, Dag Silvio Hjalmar Andrea (FI)
Borenus & Co Oy Ab
Arkadiankatu 21 A
FIN-00100 Helsinki
- Holmberg, Carl Erik Sigfrid (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Holmström, Stefan Mikael (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Honkanen, Jukka Samuli (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Hovi, Simo Pekka Tapani (FI)
Seppo Laine Oy
Lönnotinkatu 19 A
FIN-00120 Helsinki
- Huhtanen, Ossi Jaakko (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Hyömäki, Päivi Annikki (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Järveläinen, Pertti Tauno Juhani (FI)
Oy Heinänen Ab
Annankatu 31-33 C
FIN-00100 Helsinki

- Johansson, Folke Anders (FI)
Nokia Mobile Phones Ltd.
Metsänneidonkuja 6
P.O. Box 47
FIN-02131 Espoo
- Jyrämä, Hanna-Leena Maria (FI)
Forssén & Salomaa Oy
Yrjönkatu 30
FIN-00100 Helsinki
- Kahilainen, Hannu Juhani (FI)
Tampereen Patenttitoimisto Oy
Kanslerinkatu 6
FIN-33720 Tampere
- Kanerva, Arto (FI)
Kuortaneenkatu 2
FIN-00510 Helsinki
- Kangasmäki, Reijo Holger (FI)
Finnish Patent Consulting FPC
Patenttikonsultointi Kangasmäki Oy
Kanslerinkatu 14
FIN-33720 Tampere
- Karvinen, Leena Maria (FI)
Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab
Iso Roobertinkatu 4-6 A
FIN-00120 Helsinki
- Kaukonen, Juha Veikko (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Kauste, Markku (FI)
Leitzinger Oy
Ruoholahdenkatu 8
FIN-00180 Helsinki
- Kilpinen, Aarre (FI)
Nokia Telecommunications Oy
POB 44
Upseerinkatu 1
FIN-02601 Espoo
- Korpelainen, Seppo Ilmari (FI)
Kone Oy
P.O. Box 677
FIN-05801 Hyvinkää
- Korpi, Leena Kristiina (FI)
Neste Oy
Patent Services
P.O. Box 310
FIN-06101 Porvoo
- Koski, Harri Kalervo (FI)
Valmet Corporation
Panuntie 6
P.O. Box 27
FIN-00621 Helsinki
- Kujala, Harri (FI)
Leitzinger Oy
Ruoholahdenkatu 8
FIN-00180 Helsinki
- Kupiainen, Juhani Kalervo (FI)
Berggren Oy Ab
P.O. Box 16
FIN-00101 Helsinki
- Kurki, Reijo Ensio (FI)
Neste Oy
Patent Services
P.O. Box 310
FIN-06101 Porvoo
- Laako, Tero Jussi (FI)
Berggren Oy Ab
P.O. Box 16
FIN-00101 Helsinki
- Laine, Terho Tapio (FI)
Oy Heinänen Ab
Annankatu 31-33 C
FIN-00100 Helsinki
- Laine, Seppo Edvard (FI)
Seppo Laine Oy
Lönnotinkatu 19 A
FIN-00120 Helsinki
- Laitinen, Pauli Sakari (FI)
Patentti-Laitinen Oy
P.O. Box 29
FIN-02771 Espoo
- Lassenius, Birgitta Maria (FI)
Berggren Oy Ab
P.O. Box 16
FIN-00101 Helsinki
- Lauri, Antti Ilmari (FI)
Orion Corporation, Orion-Farmos
Research & Development
Patent Service
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
- Laurinolli, Tapio Kullervo (FI)
Oulun Patenttitoimisto
Berggren Oy Ab
Kiviharjuntie 11
FIN-90220 Oulu
- Lax, Monica Ingeborg (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Lehtinen, Ossi Allan (FI)
Nokia-Maillefer Oy
P.O. Box 44 (Veromiehenkylä)
FIN-01511 Vantaa
- Lehtonen, Leo Karl Göran (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Leisten, Helena Barbara Kristina (FI)
Imatran Voima Oy
R&D Division/Patent Service
Rajatorpantie 8
Vantaa
FIN-01019 Ivo

- Ruska, Anja Marjatta (FI)
Ruska & Co Oy
Runeberginkatu 5
FIN-00100 Helsinki
- Ruuskanen, Juha-Pekka (FI)
Borenus & Co Oy Ab
Arkadiankatu 21 A
FIN-00100 Helsinki
- Saijonmaa, Olli-Pekka (FI)
Berggren Oy Ab
P.O. Box 16
FIN-00101 Helsinki
- Saksa, Taina (FI)
Papula Rein Lahtela Oy
Fredrikinkatu 61 A
P.O. Box 981
FIN-00101 Helsinki
- Salomäki, Juha Kari Ensio (FI)
JVP-Palvelu Oy
Torikatu 4
FIN-05800 Hyvinkää
- Salonen, Esko Tapani (FI)
Forssén & Salomaa Oy
Yrjönkatu 30
FIN-00100 Helsinki
- Sarajuuri, Mika Eerik (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Savela, Antti-Jussi Tapani (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Savolainen, Seppo Kalevi (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Simmelvuo, Markku Kalevi (FI)
Papula Rein Lahtela Oy
Fredrikinkatu 61 A
FIN-00100 Helsinki
- Söderman, Päivi Karin Lisbeth (FI)
Forssén & Salomaa Oy
Yrjönkatu 30
FIN-00100 Helsinki
- Sole, Timo (FI)
Leitzinger Oy
Ruoholahdenkatu 8
FIN-00180 Helsinki
- Sorvari, Marjut Riitta Tuulikki (FI)
A. Ahlstrom Corporation
Patent Department
P.O. Box 18
FIN-48601 Karhula
- Stellberg, Hans Valter (FI)
Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab
Iso Roobertinkatu 4-6 A
FIN-00120 Helsinki
- Sundman, Patrik Christoffer (FI)
Seppo Laine Oy
Lönnotinkatu 19 A
FIN-00120 Helsinki
- Svensson, Johan Henrik (FI)
Berggren Oy Ab
P.O. Box 16
FIN-00101 Helsinki
- Syvänen, Ralf Ossian (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Tanhua, Pekka Vilhelm (FI)
Berggren Oy Ab
P.O. Box 16
FIN-00101 Helsinki
- Tanskanen, Jarmo Tapio (FI)
Papula Rein Lahtela Oy
Fredrikinkatu 61 A
FIN-00100 Helsinki
- Tiiri, Pirta Marja Kristiina (FI)
Orion Corporation, Orion Farnos
Research & Development
Patent Service
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
- Träskman, Berndt Hilding (FI)
Berggren Oy Ab
P.O. Box 16
FIN-00101 Helsinki
- Valkeiskangas, Tapio Lassi Paavali (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Valkonen, Pekka Juhani (FI)
Neste Oy
Patent Services
P.O. Box 310
FIN-06101 Porvoo
- Vartiala, Pilvi Sisko (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Vastavuo, Juhani Veli (FI)
Oy Heinänen Ab
Annankatu 31-33 C
FIN-00100 Helsinki

- Lipsanen, Jari Seppo Einari (FI)
Seppo Laine Oy
Lönnrotinkatu 19 A
FIN-00120 Helsinki
- Lönnqvist, Gunnel Solveig Kristina (FI)
Borenus & Co Oy Ab
Arkadiankatu 21 A
FIN-00100 Helsinki
- Luoto, Kristian Reinhold (FI)
Nokia Research Center
P.O. Box 45
FIN-00211 Helsinki
- Matilainen, Mirja Helena (FI)
Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab
Iso Roobertinkatu 4-6 A
FIN-00120 Helsinki
- Miettinen, Teuvo Seppo Aukusti (FI)
Forssén & Salomaa Oy
Yrjönkatu 30
FIN-00100 Helsinki
- Moring, Helena Eeva Maria (FI)
Nokia Mobile Phones Ltd.
Tutkijantie 4
P.O. Box 50
FIN-90571 Oulu
- Naukkarinen, Tarja Hannele (FI)
Orion Corporation, Orion-Farmos
Research & Development
Patent Service
Tengströminkatu 6-8
FIN-20360 Turku
- Niemi, Hakan Henrik (FI)
Österbottens Patentbyrå
Kolster & Viexpo Ab
Vasaesplanaden 16
FIN-65100 Vasa
- Nieminen, Taisto Tapani (FI)
Patenttitoimisto T. Nieminen Oy
Kehräsaari B
FIN-33200 Tampere
- Nordin, Leif Göran (FI)
Berggren Oy Ab
P.O. Box 16
FIN-00101 Helsinki
- Nuotio, Irja Elina (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Nylund, Solveig Helena (FI)
Orion Corporation, Orion-Farmos
Research & Development
Patent Service
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
- Ôhman, Ann-Marie (FI)
Turun Patenttitoimisto Oy
P.O. Box 99
FIN-20521 Turku
- Ollikainen, Rauno Johannes (FI)
Leitzinger Oy
Ruoholahdenkatu 8
FIN-00180 Helsinki
- Papula, Antti (FI)
Papula Rein Lahtela Oy
Fredrikinkatu 61 A
P.O. Box 981
FIN-00100 Helsinki
- Pekonen, Raimo Kalevi (FI)
Forssén & Salomaa Oy
Yrjönkatu 30
FIN-00100 Helsinki
- Peltonen, Antti Sakari (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Pirhonen, Kari Lennart (FI)
Patenttitoimisto Kari Pirhonen Oy
P.O. Box 142
FIN-20521 Turku
- Pitkänen, Kirsi-Marja (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Pitkänen, Hannu Alpo Antero (FI)
Patent Agency Pitkänen Oy
Savilahdentie 6 L 3
FIN-70210 Kuopio
- Puranen, Maija-Liisa (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Pursiainen, Timo Pekka (FI)
Tampereen Patenttitoimisto Oy
Kanslerinkatu 6
FIN-33720 Tampere
- Rantanen, Pekka Juhani (FI)
Kone Oy
Patent Department
P.O. Box 677
FIN-05801 Hyvinkää
- Risku, Ira Marjatta (FI)
Berggren Oy Ab
P.O. Box 16
FIN-00101 Helsinki
- Roitto, Klaus (FI)
Oy Kolster Ab
Iso Roobertinkatu 23
P.O. Box 148
FIN-00121 Helsinki
- Ruska, Lauri Olavi (FI)
Ruska & Co Oy
Runeberginkatu 5
FIN-00100 Helsinki

Weckman, Arja Marjatta (FI)
Orion Corporation, Orion-Farmos
Research & Development
Patent Service
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo

Wennström, Marianne Sofia (FI)
Papula Rein Lahtela Oy
Fredrikinkatu 61 A
P.O.Box 981
FIN-00100 Helsinki

FR Frankreich/ France

Änderungen / Amendments / Modifications

Dubost, Thierry (FR)
Le Fief
F-60700 Fleurines

Hecké, Gérard (FR)
Cabinet Hecké
173, Allée du Grand Clos
B.P. 14
F-38330 Saint-Ismier

Jacquet, Michel (FR)
Péchiney
28, rue de Bonnel
F-69433 Lyon Cedex 03

Renaudie, Jacques (FR)
Cabinet Germain & Maureau
64, rue d'Amsterdam
F-75009 Paris

Ventavoli, Roger (FR)
5 F, rue du pont St. Marcel
F-57000 Metz

Löschungen / Deletions / Radiations

Parant, Roger (FR) - R. 102(1)
ANVAR
43, rue de Caumartin
F-75436 Paris Cedex 09

Pinchon, Pierre (FR) - R. 102(1)
10, Avenue Charles de Gaulle
ESC J
F-78230 Le Pecq

Tajan, Marie-Thérèse (FR) - R. 102(1)
Résidence "Les Hesperides"
4, rue Beaubudat
F-33000 Bordeaux

Thiéry, Michel (FR) - R. 102(1)
Cabinet Rinuy et Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
F-75017 Paris

GB Vereinigtes Königreich/ United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Allen, Philippa Margaret (GB)
William Jones
The Crescent
54 Blossom Street
GB-York YO2 2AP

Änderungen / Amendments / Modifications

Alner, Henry Giveen Hamilton (GB)
H.G.H. Alner & Co.
5 Martins Drive
GB-Wokingham, Berkshire RG41 1NY

McArdle, Peter Ewan (GB)
Barochan Road
Houston
GB-Johnstone, Renfrewshire PA6 7HS

Pratt, Richard Wilson (GB)
D Young & Co
21 London Road
GB-Southampton S015 2AD

Reed, Michael Antony (GB)
Intellectual Property Department
Glaxo Wellcome plc
Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN

Simpson, Paul Christopher (GB)
Massey Ferguson Group Limited
Patent Department
P.O.Box 62
Banner Lane
GB-Coventry CV4 9GF

Wells, David (GB)
British Telecommunications plc
Group Legal Services
Intellectual Property Department
120 Holborn Centre
GB-London EC1N 2TE

Löschungen / Deletions / Radiations

Diamond, Bryan Clive (GB) - R. 102(1)
Gee & Co.
Chancery House
Chancery Lane
GB-London WC2A 1QU

Elliott, Frank Edward (GB) - R. 102(1)
1 Tredegar Square
GB-London E3 5AD

Kennedy, Victor Kenneth (GB) - R. 102(1)
103 Stone Lane
GB-Worthing, West Sussex BN13 2BD

Lloyd, Clinton Stuart (GB) - R. 102(1)
24 Hammond End
Farnham Common
GB-Slough, Berks SL2 3LG

Thorne, Kenneth John (GB) - R. 102(1)
The Plessey Co. Ltd.
2-60 Vicarage Lane
GB-Ilford, Essex IG1 4AQ

Morrison, John Martin (GB) - R. 102(1)
11 Park Crescent
GB-Wigan WN1 1RZ

White, Malcolm Frank (GB) - R. 102(1)
Marks & Clerk
Alpha Tower
Suffolk Street Queensway
GB-Birmingham B1 1TT

GR Griechenland/ Greece / Grèce

Löschungen / Deletions / Radiations

Boukaouris, George N. (GR) - R. 102(1)
5, Bouloulinas Street
GR-106 82 Athens

Grigoriou, Stilianos (GR) - R. 102(1)
48, Ag. Konstantinou
Maroussi
GR-114 00 Athens

Gyzi, Maroussa P. (GR) - R. 102(1)
Dimokritou Street 15
GR-106 73 Athens

Kantzia, Catherine (GR) - R. 102(1)
20, Amalias Street
GR-105 57 Athens

IT Italien / Italy / Italie

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Breedveld, Peter Willem Hendrik (NL)
Montell Italia S.p.A.
Via Rosollini, 19
1-20124 Milano

Garda, Sergio (IT) - R. 102(1)
Via Val 1
I-10010 Quincinetto (TO)

Orazi, Ornelio (IT) - R. 102(1)
c/o Eniricerche S.p.A.
Brelid
I-20097 S. Donato Milanese

Löschungen / Deletions / Radiations

del Buttero, Maria-Renata (IT) - R. 102(2)a
Studio Ferrario di Maurizio Sarpi
Via Collina 36
1-00187 Roma

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Assendelft, Jacobus H.W. (NL)
Hoogovens Corporate Services BV
Industrial Property Department
CS OEA INE 3H.16
Postbus 10000
NL-1970 CA IJmuiden

Hansen, Willem Joseph Maria (NL)
Hoogovens Corporate Services BV
Industrial Property Department
P.O. Box 10000
NL-1970 CA IJmuiden

Wentzel, Hendrik Cornelis (NL)
Hoogovens Corporate Services BV
Industrial Property Department
Postbus 10000
NL-1970 CA IJmuiden

Löschungen / Deletions / Radiations

Allen, Philippa Margaret (GB) - cf. GB
Shell International B.V.
P.O. Box 384
NL-2501 CJ The Hague

Breedveld, Peter Willem Hendrik (NL) - cf. IT
Shell International B.V.
P.O. Box 384
NL-2501 CJ The Hague

PT Portugal**Löschungen / Deletions / Radiations**

Veiga Gomes, Joao José (PT) - R. 102(1)
Rua Marquês de Fronteira, 8-3.o Dto
P-1000 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Fogelberg, Lennart (SE)
Allied Attorneys Chemical AB
P.O. Box 24107
S-102 51 Stockholm

Hynell, Magnus (SE)
Hynell Patenttjänst AB
Patron Carls väg 2
S-683 40 Hagfors/Uddeholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Szemere, Fredrik (SE) - R. 102(1)
Civilingenjör
Fredrik Szemere Patentbyrå
Erik Dahlbergsgatan 27
S-115 32 Stockholm 3

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

ES Spanien

Neue Gebührenbeträge

Mit Gesetz Nr. 12/1995 vom 28. Dezember 1995¹ sind die Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Spanien werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1996** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

12 845 ESP (12 015 ESP für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern).

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

34 260 ESP zuzüglich 1 375 ESP für jede über 22 hinausgehende Seite der Übersetzung (29 010 ESP zuzüglich 1 100 ESP für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern).

3. Jahresgebühren:

	ESP
3. Jahr	2 810
4. Jahr	3 510
5. Jahr	6 705
6. Jahr	9 900
7. Jahr	13 070
8. Jahr	16 270
9. Jahr	19 455
10. Jahr	22 650
11. Jahr	27 440
12. Jahr	32 220
13. Jahr	36 995
14. Jahr	41 805
15. Jahr	46 590
16. Jahr	53 105
17. Jahr	59 350
18. Jahr	65 740
19. Jahr	72 115
20. Jahr	78 505

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

ES Spain

New fee rates

By Law No. 12/1995 of 28 December 1995¹ the fees for patents have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Spain are advised that from **1 January 1996** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

ESP 12 845 (ESP 12 015 for translations on magnetic data carrier).

2. Publication of translation of the patent specification under Article 65 EPC:

ESP 34 260 plus ESP 1 375 for each page of the translation in excess of the 22nd (ESP 29 010 plus ESP 1 100 for translation on magnetic data carrier).

3. Renewal fees:

	ESP
3rd year	2 810
4th year	3 510
5th year	6 705
6th year	9 900
7th year	13 070
8th year	16 270
9th year	19 455
10th year	22 650
11th year	27 440
12th year	32 220
13th year	36 995
14th year	41 805
15th year	46 590
16th year	53 105
17th year	59 350
18th year	65 740
19th year	72 115
20th year	78 505

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

ES Espagne

Nouveaux montants des taxes

Conformément à la loi n°12/1995 du 28 décembre 1995¹, les taxes relatives aux brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Espagne sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1996**, les montants suivants sont applicables :

1. Publication de traduction des revendications conformément à l'article 67(3) CBE :

12 845 ESP (12 015 ESP pour traductions sur support de données magnétique).

2. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE :

34 260 ESP plus 1 375 ESP pour chaque page de la traduction au-delà de la 22^e page (29 010 ESP plus 1 100 ESP pour traductions sur support de données magnétique).

3. Taxes annuelles :

	ESP
3 ^e année	2 810
4 ^e année	3 510
5 ^e année	6 705
6 ^e année	9 900
7 ^e année	13 070
8 ^e année	16 270
9 ^e année	19 455
10 ^e année	22 650
11 ^e année	27 440
12 ^e année	32 220
13 ^e année	36 995
14 ^e année	41 805
15 ^e année	46 590
16 ^e année	53 105
17 ^e année	59 350
18 ^e année	65 740
19 ^e année	72 115
20 ^e année	78 505

¹ BOE 1995, 37519.

¹ BOE 1995, 37519.

¹ BOE 1994, 37519.

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: 8 770 ESP

Gebühr für jede ausländische Priorität: 2 635 ESP

5. Gebühr für eine zusätzliche Recherche (Art. 18 Kgl. Verordnung 2424/1986): 13 810 ESP

6. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten: 1 730 ESP je Eintragung

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (9. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen III.B, Spalte 2, IV, Spalte 3, VI, Spalte 1, VII, Spalte 2 und IX, Spalte 4 entsprechend zu ändern.

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: ESP 8 770

Fee for each foreign priority: ESP 2 635

5. Fee for a supplementary search (Art. 18, Royal Decree 2424/1986): ESP 13 810

6. Registering a transfer, licences and other rights: ESP 1 730 per entry

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (9th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables III.B, column 2, IV, column 3, VI, column 1, VII, column 2, and IX, column 4.

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux :

Taxe de dépôt : 8 770 ESP

Taxe pour chaque priorité étrangère : 2 635 ESP

5. Taxe pour une recherche complémentaire (Art. 18 Décret Royal 2424/1986) : 13 810 ESP

6. Inscription des transferts, licences et autres droits : 1 730 ESP par inscription

Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (9^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux III.B, colonne 2, IV, colonne 3, VI, colonne 1, VII, colonne 2 et IX, colonne 4.

FR Frankreich

Neue Gebührenbeträge

Mit Ministerialerlaß vom 12. Januar 1996¹ sind die Gebühren des Institut national de la propriété industrielle geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Frankreich werden darauf hingewiesen, daß ab 1. Februar 1996 folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ: 230 FRF (unverändert)

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ: 230 FRF (unverändert)

FR France

New fee rates

By Ministerial Order of 12 January 1996¹ the fees of the Institut national de la propriété industrielle have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in France are advised that from 1 February 1996 the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC: FRF 230 (unchanged)

2. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC: FRF 230 (unchanged)

FR France

Nouveaux montants des taxes

Conformément à l'arrêté ministériel du 12 janvier 1996¹, les taxes perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en France sont informés qu'à compter du 1^{er} février 1996 les montants suivants sont applicables :

1. Publication de traduction des revendications conformément à l'article 67(3) CBE : 230 FRF (inchangé)

2. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE : 230 FRF (inchangé)

¹ Journal officiel de la République française 1996, 1453.

¹ Journal officiel de la République française 1996, 1453.

¹ Journal officiel de la République française 1996, 1453.

3. Jahresgebühren		3. Renewal fees:		3. Taxes annuelles :	
	FRF		FRF		FRF
3. Jahr	210	3rd year	210	3 ^e année	210
4. Jahr	240	4th year	240	4 ^e année	240
5. Jahr	335	5th year	335	5 ^e année	335
6. Jahr	660	6th year	660	6 ^e année	660
7. Jahr	820	7th year	820	7 ^e année	820
8. Jahr	980	8th year	980	8 ^e année	980
9. Jahr	1 140	9th year	1 140	9 ^e année	1 140
10. Jahr	1 305	10th year	1 305	10 ^e année	1 305
11. Jahr	1 475	11th year	1 475	11 ^e année	1 475
12. Jahr	1 655	12th year	1 655	12 ^e année	1 655
13. Jahr	1 855	13th year	1 855	13 ^e année	1 855
14. Jahr	2 075	14th year	2 075	14 ^e année	2 075
15. Jahr	2 315	15th year	2 315	15 ^e année	2 315
16. Jahr	2 575	16th year	2 575	16 ^e année	2 575
17. Jahr	2 855	17th year	2 855	17 ^e année	2 855
18. Jahr	3 155	18th year	3 155	18 ^e année	3 155
19. Jahr	3 475	19th year	3 475	19 ^e année	3 475
20. Jahr	3 815	20th year	3 815	20 ^e année	3 815
Zuschlagsgebühr zur dritten bis zehnten Jahresgebühr: 115 FRF (unverändert)		Surcharge for the 3rd - 10th renewal fee: FRF 115 (unchanged)		Surtaxe de retard de la troisième à la dixième annuité : 115 FRF (inchangé)	
Zuschlagsgebühr zur elften bis zwanzigsten Jahresgebühr: 345 FRF (unverändert)		Surcharge for the 11th - 20th renewal fee: FRF 345 (unchanged)		Surtaxe de retard de la onzième à la vingtième annuité : 345 FRF (inchangé)	
4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente: Anmeldegebühr: 250 FRF + 115 FRF je Anspruch ab dem 11. (unverändert)		4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents: Filing fee: FRF 250 + FRF 115 for the 11th and each subsequent claim (unchanged)		4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux : Taxe de dépôt : 250 FRF + 115 FRF par revendication à compter de la 11 ^e (inchangé)	
Gebühr für die Erstellung eines Berichts zum Stand der Technik: 4 500 FRF		Fee for a report on the state of the art: FRF 4 500		Taxe d'établissement de l'avis documentaire : 4 500 FRF	
Herstellung und Übermittlung von Kopien der europäischen Patentanmeldung an die Bestimmungsstaaten: 165 FRF (unverändert) + 5 FRF (unverändert) je Seite und Ausfertigung		Production and transmission of copies of the European patent application to the designated states: FRF 165 (unchanged) + FRF 5 (unchanged) per page and copy		Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires : 165 FRF (inchangé) plus 5 FRF (inchangé) par page et par exemplaire	
5. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten: 180 FRF (unverändert)		5. Registering a transfer, licences and other rights: FRF 180 (unchanged)		5. Inscription des transferts, licences et autres droits : 180 FRF (inchangé)	
Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"		Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"		Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"	
Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (9. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu ändern.		Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (9th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables VI, column 1, and VII, column 2.		Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (9 ^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux VI, colonne 1 et VII, colonne 2.	

INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Beitritt Israels (IL)**

Inkrafttreten: 1. Juni 1996

INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Accession by Israel (IL)**

Entry into force: 1 June 1996

TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Adhésion d'Israël (IL)**

Entrée en vigueur : 1^{er} juin 1996

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1996, 251.

FEES**Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1996, 251.

TAXES**Avis concernant le paiement
des taxes, frais et tarifs de
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 1996, 251.