

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 12. September 1995 T 939/92 - 3.3.1 (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Anmelder: AgrEvo UK Limited  
Stichwort: Triazole/AGREVO  
Artikel: 84, 56 EPÜ**

**Schlagwort: "Klarheit und Stützung durch die Beschreibung (bejaht)" - "erfinderische Tätigkeit (verneint)" - "behauptete Wirkung nicht bei allen beanspruchten Alternativen glaubhaft" - "Lösung einer allgemeineren technischen Aufgabe naheliegend"**

### Leitsätze

*I. Betrifft ein Anspruch eine Gruppe chemischer Verbindungen als solche, so darf ein Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung gemäß Artikel 84 EPÜ nicht allein deshalb erhoben werden, weil die Beschreibung nicht genügend Angaben enthält, die glaubhaft machen, daß alle beanspruchten Verbindungen eine behauptete technische Wirkung aufweisen (die aber nicht Bestandteil der Definition der beanspruchten Verbindungen ist) (s. Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgründe).*

*II. Die Frage, ob alle unter einen solchen Anspruch fallenden chemischen Verbindungen die betreffende technische Wirkung besitzen, kann sich im Rahmen des Artikels 56 EPÜ stellen, wenn sich erweist, daß der geltend gemachte erfinderische Charakter der Verbindungen allein in dieser technischen Wirkung begründet liegt (s. Nrn. 2.4 bis 2.6 der Entscheidungsgründe).*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 18. Mai 1992, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 87303463.1 (Veröffentlichungsnr. EP-A-0246749) zurückgewiesen wurde.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 12 September 1995 T 939/92 - 3.3.1 (Official text)**

Composition of the board:

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

**Applicant: AgrEvo UK Limited  
Headword: Triazoles/AGREVO  
Article: 84, 56 EPC**

**Keyword: "Clarity and support by the description (yes)" - "Inventive step (no)" - "Alleged effect not credible for all claimed alternatives" - "Solution to more general technical problem obvious"**

### Headnote

*I. If a claim concerns a group of chemical compounds per se, an objection of lack of support by the description pursuant to Article 84 EPC cannot properly be raised for the sole reason that the description does not contain sufficient information in order to make it credible that an alleged technical effect (which is not, however, a part of the definition of the claimed compounds) is obtained by all the compounds claimed (see Reasons No. 2.2.2).*

*II. The question as to whether or not such a technical effect is achieved by all the chemical compounds covered by such a claim may properly arise under Article 56 EPC, if this technical effect turns out to be the sole reason for the alleged inventiveness of these compounds (Reasons Nos. 2.4 to 2.6).*

### Summary of facts and submissions

I. This appeal lies against the decision of the examining division of the EPO dated 18 May 1992, by which European patent application No. 87 303 463.1 (published as EP-A-0246749) was refused.

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 12 septembre 1995 T 939/92 - 3.3.1 (Traduction)**

Composition de la Chambre :

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

**Demandeur : AgrEvo UK Limited  
Référence : Triazoles/AGREVO  
Article : 84, 56 CBE**

**Mot-clé : "Revendications claires et fondées sur la description (oui)" - "Activité inventive (non)" - "Effet allégué ne pouvant vraisemblablement être obtenu pour toutes les variantes revendiquées" - "Solution évidente d'un problème technique plus général"**

### Sommaire

*I. Lorsqu'une revendication porte sur un groupe de composés chimiques en tant que tels, l'on ne peut objecter à juste titre que contrairement à ce qu'exige l'article 84 CBE, cette revendication n'est pas fondée sur la description, pour la simple raison que les informations contenues dans la description ne sont pas suffisantes pour convaincre le lecteur que tous les composants revendiqués permettent effectivement d'obtenir l'effet technique allégué (qui n'entre pourtant pas dans leur définition) (cf. point 2.2.2 des motifs).*

*II. Dans le cadre de l'examen de l'activité inventive au sens de l'article 56 CBE, il y a lieu de poser la question de savoir si tous les composés chimiques couverts par une telle revendication permettent ou non d'obtenir cet effet technique, dès lors qu'il s'avère que l'obtention de cet effet technique est la seule justification que le demandeur ait avancée pour montrer que ces composés impliquent une activité inventive (cf. points 2.4 à 2.6 des motifs).*

### Exposé des faits et des conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre la décision par laquelle la division d'examen de l'OEB a rejeté le 18 mai 1992 la demande de brevet européen n° 87 303 463.1 (publiée sous le n° EP-A-0246749).

II. Der angefochtenen Entscheidung lagen ein geänderter Anspruchssatz für alle benannten Vertragsstaaten außer AT und ES sowie zwei gesonderte Anspruchssätze für AT bzw. ES zugrunde, die alle am 2. Dezember 1991 eingegangen waren.

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß Anspruch 1 dieser Anspruchssätze nicht gemäß Artikel 84 EPÜ abgefaßt sei und daß es dem Gegenstand aller Ansprüche dieser Anspruchssätze im Hinblick auf die Entgegenhaltungen

D3: US-A-3 952 001,  
D7: GB-A-2 120 665 und  
D8: US-A-4 492 597

an erfinderischer Tätigkeit mangle.

Die Prüfungsabteilung beanstandete unter Berufung auf Artikel 84 EPÜ, daß die beanspruchte Klasse von Verbindungen durch vague Begriffe wie "substituiert" definiert sei. Sie war der Auffassung, der Begriff "substituiert" könne im Zusammenhang mit Produkten, die ausschließlich wegen ihrer biologischen Wirkung beansprucht würden, nicht im üblichen Sinne verstanden werden. Da er in der Beschreibung jedesmal in einer anderen besonderen Bedeutung verwendet werde, seien die Ansprüche unklar. Zudem könne der Schutzzumfang der Ansprüche nicht als angemessene Verallgemeinerung der in der Beschreibung enthaltenen Beispiele angesehen werden. Die Prüfungsabteilung befand ferner, der vorstehend genannte Stand der Technik hätte dem Fachmann genügend Anreiz geboten, die anmeldungsgemäßen Verbindungen herzustellen und so die technische Aufgabe der Bereitstellung weiterer als Herbizide wirksamer Triazole zu lösen. Aus den genannten Entgegenhaltungen hätte der Fachmann nämlich zum einen kombiniert, daß das (als "Biophor" bezeichnete) wesentliche Strukturelement der beanspruchten Verbindungen, das allen chemischen Verbindungen, die es enthielten, herbizide Wirkung verleihe, der Triazolring mit Substituenten in der 1- und 3- und gegebenenfalls auch der 5-Stellung sei. Zum anderen seien die beiden Strukturänderungen, die man vornehmen müsse, um ausgehend von den in D7 und D8 beschriebenen Verbindungen zu einigen der beanspruchten Verbindungen zu gelangen, nichts anderes als ein herkömmlicher bioisosterer Austausch in Verbindung mit der Einführung herkömmlicher Substituenten

II. The decision under appeal was based on an amended set of claims for all designated contracting states except AT and ES and two sets of claims for AT and ES respectively, all sets of claims having been received on 2 December 1991.

The stated grounds of refusal were that the first claims of the above-mentioned sets were not drafted in conformity with the requirements of Article 84 EPC and that the subject-matter of all claims of these sets lacked inventive step in respect of

D3: US-A-3 952 001,  
D7: GB-A-2 120 665, and  
D8: US-A-4 492 597.

The examining division objected, in view of Article 84 EPC, to the definition of the claimed class of compounds by vague terms such as "substituted". It considered that the term "substituted" could not be given its ordinary meaning in the context of products which were only claimed because of their biological activity. Since the special meanings ascribed to this term in the description were different in each case it was used, the claims were held to be unclear. In addition, the examining division found that the scope of the claims did not represent a reasonable generalisation of the examples provided in the description. The examining division further held that the above listed state of the art would have given the skilled person sufficient incentive to prepare the compounds of the present application with a view to solving the technical problem of providing additional herbicidally active triazoles. The reasons for their conclusion were, on the one hand, that this person would have inferred from the above documents taken in combination that the essential structural element of the claimed compounds, conferring herbicidal activity on all chemical compounds containing it (ie the so-called "biophore") was the triazole ring bearing substituents in positions 1 and 3, and optionally in position 5, and, on the other hand, because the two structural modifications necessary for arriving at some of the claimed compounds, starting from those described in documents D7 and D8, were nothing more than a conventional bioisosteric replacement, together with an introduction of conventional substituents in the phenyl ring in position 5 of the tria-

II. La décision attaquée a été rendue sur la base d'un jeu de revendications modifiées valant pour tous les Etats contractants désignés à l'exception de AT et ES, et de deux jeux de revendications, valant l'un pour AT, l'autre pour ES; tous ces jeux de revendications avaient été produits le 2 décembre 1991.

La demande a été rejetée au motif que dans les jeux de revendications susmentionnés, les revendications 1 n'étaient pas rédigées conformément aux prescriptions de l'article 84 CBE, et que leur objet n'impliquait pas d'activité inventive par rapport au contenu des documents suivants :

D3 : US-A-3 952 001,  
D7 : GB-A-2 120 665, et  
D8 : US-A-4 492 597.

La division d'examen, invoquant l'article 84 CBE, a objecté que la classe de composés revendiquée était définie en termes vagues, tels que "substitué". A son avis, s'agissant de produits revendiqués uniquement pour leur activité biologique, ce terme de "substitué" ne pouvait s'entendre dans son sens ordinaire. Le sens particulier donné à ce terme dans la description variant à chaque fois, il devait être considéré que les revendications manquaient de clarté. La division d'examen a estimé en outre que la portée donnée aux revendications ne pouvait être considérée comme une généralisation raisonnable des exemples cités dans la description. Par ailleurs, elle a jugé que les antériorités susmentionnées auraient pu véritablement donner l'idée à l'homme du métier de préparer les composés selon la présente demande afin de résoudre le problème technique posé, celui de l'obtention de nouveaux triazoles ayant une activité herbicide. La division d'examen avançait deux raisons: d'une part l'homme du métier, en combinant les documents en question, aurait pu en déduire que l'élément structurel essentiel des composés revendiqués, qui conférait un effet herbicide à tous les composés chimiques le comportant (le "biophore"), était l'anneau triazole portant des substituants dans les positions 1 et 3 et, le cas échéant, en position 5; d'autre part, les deux modifications de structure nécessaires pour pouvoir obtenir certains composés revendiqués à partir des composés décrits dans les documents D7 et D8 consistaient simplement à effectuer un remplacement bioisostérique classique et à introduire des substituants classiques dans l'anneau phé-

in den Phenylring in der 5-Stellung des Triazolrings.

III. In einem Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ bezweifelte die Beschwerdekammer, daß die Anmeldeunterlagen selbst genügend Beweismittel enthielten, um die angegebene herbizide Wirkung für **alle** beanspruchten Verbindungen glaubhaft zu machen. Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens ließ sie den Beschwerdeführer ferner wissen, daß sie dem Anmeldungsgegenstand möglicherweise erfinderische Tätigkeit zuerkennen könnte, wenn er auf chemische Verbindungen beschränkt würde, deren herbizide Wirkung aufgrund des gesamten vorliegenden Beweismaterials glaubhaft sei, und steckte auch den möglichen Rahmen hierfür ab. In einem weiteren Bescheid verwies die Kammer auf die Entgegenhaltung

D9: C. Temple, "Triazoles 1,2,4" (Band 37 der Reihe "The Chemistry of Heterocyclic Compounds"), 1981, Seiten 261, 262, 286 und 287 in Verbindung mit den Seiten 411, 412 und 413,

und unterrichtete den Beschwerdeführer davon, daß die in der Anmeldung beanspruchten Verbindungen ohne weiteres als Produkt herkömmlicher Syntheseverfahren angesehen werden könnten. Wenn sich die in der vorliegenden Patentanmeldung gestellte Aufgabe lediglich auf die Bereitstellung neuer chemischer Verbindungen beschränkte, wären demnach die als Lösung dieser Aufgabe vorgeschlagenen und beanspruchten Verbindungen als naheliegend anzusehen.

IV. Daraufhin reichte der Beschwerdeführer am 5. November 1994 fünf weitere geänderte Anspruchssätze (A bis E) für alle benannten Vertragsstaaten außer ES und AT ein. In der mündlichen Verhandlung am 12. September 1995 änderte er Anspruch 1 des Anspruchssatzes A nochmals, um Einwände der Kammer im Hinblick auf die Artikel 84 und 123(2) EPÜ auszuräumen.

Er beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Anspruchs 1 in der in der mündlichen Verhandlung eingebrachten Fassung sowie der Ansprü-

zole ring.

III. In a communication pursuant to Article 110(2) EPC the board of appeal questioned that the application documents contained sufficient internal evidence to render it credible that **all** claimed compounds would have the stated herbicidal activity. During the appeal proceedings, the board further informed the appellant that it might be prepared to acknowledge an inventive step if the subject-matter of the present application were limited to chemical compounds for which, on the basis of all the available evidence, the possession of herbicidal activity was credible, and indicated the extent to which this might be the case. In a further communication the board referred the appellant to

D9: C. Temple, "Triazoles 1,2,4" (Vol. 37 of the series "The Chemistry of Heterocyclic Compounds"), 1981, pages 261, 262, 286 and 287 in combination with pages 411, 412 and 413,

and informed him that the compounds as claimed in the application could well be regarded as being products of conventional synthetic methods. If, therefore, the problem solved by the present patent application could only be seen as merely providing novel chemical compounds, then the compounds proposed and claimed as the solution of this problem could well be regarded as being obvious.

IV. In response to the board's observations the appellant filed, on 5 November 1994, five further amended sets of claims for the designated contracting states other than ES and AT (marked set A to E). During the oral proceedings, which took place on 12 September 1995, he amended claim 1 of Set A further in order to meet some objections raised by the board in respect of Articles 84 and 123(2) EPC.

He requested that the decision under appeal be set aside and a patent be granted on the basis of claim 1, as submitted in the course of oral proceedings, and claims 2 to 7 dated 27 October 1994, or on claim sets

nyle, situé en position 5 de l'anneau triazole.

III. Dans une notification établie en application de l'article 110(2) CBE, la Chambre de recours a déclaré qu'il lui paraissait douteux que les pièces de la demande contiennent suffisamment d'éléments pour pouvoir convaincre le lecteur que **tous** les composés revendiqués étaient susceptibles d'avoir l'activité herbicide alléguée par le demandeur. Durant la procédure de recours, elle a en outre informé le requérant qu'elle pourrait être disposée à reconnaître l'existence d'une activité inventive si l'objet de la demande en cause était limité aux composés chimiques qui avaient vraisemblablement une action herbicide, à en juger par l'ensemble des preuves qui avaient été fournies, et elle a précisé dans quelle mesure il était possible d'admettre l'existence d'une activité herbicide. Dans une notification ultérieure, la Chambre a renvoyé le requérant au document:

D9: C. Temple, "Triazoles 1,2,4" (Vol. 37 de la série "The Chemistry of Heterocyclic Compounds"), 1981, pages 261, 262, 286, 287, en liaison avec les pages 411, 412 et 413.

Elle lui a également signalé que l'on pouvait fort bien considérer que certains composés revendiqués dans la demande étaient le produit de synthèses classiques. Si donc l'on pouvait estimer que le problème résolu grâce à la demande de brevet en cause ne pouvait être que celui de l'obtention de nouveaux composés chimiques, les composés revendiqués, proposés comme solution de ce problème, pouvaient alors être considérés comme évidents.

IV. En réponse aux observations de la Chambre, le requérant a, le 5 novembre 1994, déposé cinq nouveaux jeux de revendications modifiées valant pour les Etats contractants désignés, à l'exception de ES et AT (jeux de revendications A à E). Lors de la procédure orale tenue le 12 septembre 1995, il a apporté de nouvelles modifications à la revendication 1 du jeu de revendications A afin de répondre à certaines des objections que la Chambre avait soulevées au titre des articles 84 et 123(2) CBE.

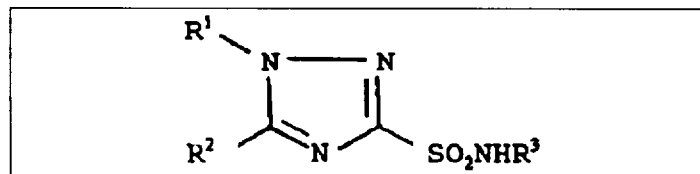
Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base soit de la revendication 1 présentée au cours de la procédure orale et des revendications 2 à 7 datées du 27 octobre

che 2bis 7 vom 27. Oktober 1994 (Hauptantrag) oder auf der Grundlage eines der Anspruchssätze B bis E vom 27. Oktober 1994 (Hilfsanträge 1 bis 4). Zugleich stellte er den Antrag, daß der Großen Beschwerdekammer zwei als "Anfrage 1" und "Anfrage 2" bezeichnete Rechtsfragen in der von ihm in der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung vorgelegt werden. Der geänderte Anspruch 1 des Anspruchssatzes A in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung lautet wie folgt:

"1. Triazolsulfonamide der Formel

"B" to "E", dated 27 October 1994, by way of auxiliary requests 1 to 4. He also requested that two questions of law be referred to the Enlarged Board of Appeal, in the terms submitted by him in the course of oral proceedings and marked "request 1" and "2nd request". Amended claim 1 of Set A, as submitted during the oral proceedings, reads as follows:

1. The triazole sulphonamides of the formula:



und deren Salze, worin

**R<sup>1</sup>** Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, Phenyl oder substituiertes oder unsubstituiertes Pyrimidin-2-yl,

**R<sup>2</sup>** Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, Phenyl, Amino, Alkylamino mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder 2,5-Dimethylpyrrol-1-yl und

**R<sup>3</sup>** gegebenenfalls substituiertes Phenyl bedeutet,

mit der Einschränkung, daß

a) **R<sup>1</sup>** und **R<sup>2</sup>** nicht gleichzeitig Wasserstoff sind,

b) **R<sup>2</sup>** nicht Phenyl ist, wenn **R<sup>1</sup>** für Wasserstoff und zugleich **R<sup>3</sup>** für Phenyl oder 4-Methylphenyl steht,

c) **R<sup>2</sup>** nicht Amino ist, wenn **R<sup>1</sup>** für Wasserstoff steht."

In Anspruch 1 der Anspruchssätze B bis E sind die Substituenten **R<sup>1</sup>** und **R<sup>2</sup>** enger definiert, während **R<sup>3</sup>** überall für gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht.

Die beiden vom Beschwerdeführer vorgelegten Rechtsfragen lauten wie folgt:

and salts thereof, where:

**R<sup>1</sup>** represents hydrogen, alkyl of 1 to 6 carbon atoms, phenyl, or substituted or unsubstituted pyrimidin-2-yl;

**R<sup>2</sup>** represents hydrogen, alkyl of 1 to 6 carbon atoms, phenyl, amino, alkyl-amino of 1 to 4 carbon atoms, or 2,5-dimethylpyrrol-1-yl; and

**R<sup>3</sup>** represents optionally substituted phenyl;

with the following provisos:

(a) **R<sup>1</sup>** and **R<sup>2</sup>** are not simultaneously hydrogen;

(b) when **R<sup>1</sup>** represents hydrogen and **R<sup>3</sup>** simultaneously represents phenyl or 4-methylphenyl, **R<sup>2</sup>** does not represent phenyl;

(c) when **R<sup>1</sup>** represents hydrogen, **R<sup>2</sup>** does not represent amino.

The first claims of Sets B to E contain more limited definitions of the substituents **R<sup>1</sup>** and **R<sup>2</sup>**. However, in all these claims **R<sup>3</sup>** represents optionally substituted phenyl.

The two questions of law submitted by the appellant were as follows:

1994, soit de l'un des jeux de revendications "B" à "E", datés du 27 octobre 1994, correspondant respectivement aux requêtes subsidiaires 1 à 4. Il a également demandé que les deux questions de droit qu'il avait posées l'une dans sa "requête n° 1", l'autre dans sa "requête n° 2" lors de la procédure orale soient soumises telles quelles à la Grande Chambre de recours. Le texte modifié de la revendication 1 selon le jeu de revendications A présenté lors de la procédure orale est le suivant :

1. Les sulfonamides de triazole de formule

et leurs sels, formule dans laquelle:

**R<sup>1</sup>** représente l'hydrogène, un groupe alkyle comportant 1 à 6 atomes de carbone, un groupe phényle ou bien un groupe pyrimidine-2-yl substitué ou non substitué;

**R<sup>2</sup>** représente l'hydrogène, un groupe alkyle comportant 1 à 6 atomes de carbone, un groupe phényle, amino, alkylamino comportant 1 à 4 atomes de carbone, ou un groupe 2,5-diméthylpyrrol-1-yl ; et

**R<sup>3</sup>** représente un groupe phényle pouvant éventuellement être substitué;

étant stipulé que :

a) **R<sup>1</sup>** et **R<sup>2</sup>** ne représentent pas l'hydrogène tous les deux en même temps ;

b) lorsque **R<sup>1</sup>** représente l'hydrogène et que, simultanément, **R<sup>3</sup>** représente un groupe phényle ou 4-méthylphényle, **R<sup>2</sup>** ne peut pas représenter un groupe phényle ;

c) lorsque **R<sup>1</sup>** représente l'hydrogène, **R<sup>2</sup>** ne peut pas être un groupe amino.

Les revendications 1 selon les jeux de revendications B à E donnent une définition plus restrictive des substituents **R<sup>1</sup>** et **R<sup>2</sup>** mais, dans toutes ces revendications, **R<sup>3</sup>** représente toujours un groupe phényle pouvant le cas échéant être substitué.

Les deux questions de droit soulevées par le requérant sont les suivantes:

**"Anfrage 1:** Kann der dem Stand der Technik am nächsten kommende Lösungsansatz gemäß Artikel 56 für erfinderisch, ein weiter entfernter Lösungsansatz aber nach demselben Artikel für nicht erfinderisch befunden werden?"

**"Anfrage 2:** Ist ein Verweis der Kammer auf unsubstantiiertes allgemeines Fachwissen nur dann gültig, wenn er auf Dokumente gestützt wird?"

V. In der Beschwerdebegründung und seinen weiteren Schriftsätzen sowie in der mündlichen Verhandlung hat der Beschwerdeführer im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ geltend gemacht, daß die in Anspruch 1 verwendeten Ausdrücke zwar breit, aber völlig klar seien und daher kein Grund zu der Annahme bestehe, sie hätten im vorliegenden Fall eine besondere Bedeutung. In bezug auf Artikel 56 EPÜ bestritt er, daß der Fachmann aus den Entgegenhaltungen D3, D7 und D8 auf eine herbizide Wirkung der Verbindungen der vorstehenden Formel I geschlossen hätte. Er begründete dies unter anderem damit, daß sich anhand des allgemeinen Fachwissens kaum vorhersehen lasse, welchen Einfluß selbst kleine Strukturänderungen auf die biologische Wirkung hätten. Die in der angefochtenen Entscheidung enthaltene Aussage, wonach der Fachmann bei allen Triazolverbindungen, die einen Substituenten in der 1- und 3-Stellung und gegebenenfalls einen weiteren Substituenten in der 5-Stellung hätten, eine herbizide Wirkung erwarten würde, sei eine bloße Behauptung und nicht substantiiert.

Der Beschwerdeführer betonte zwar nochmals, daß alle nun beanspruchten Verbindungen die angegebene herbizide Wirkung zeigten, brachte aber vorsorglich vor, daß Artikel 56 EPÜ nur auf die erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik abstelle und keine Grundlage dafür biete, den Gegenstand von Ansprüchen der hier vorliegenden Art auf Verbindungen zu beschränken, die eine Wirkung oder überhaupt eine technisch nützliche Eigenschaft aufwiesen. Die Frage, ob technisch nützliche Eigenschaften erzielt würden, sei nämlich gänzlich unabhängig vom Stand der Technik zu

**"request 1:** If the closest approach to the prior art is deemed unobvious under Article 56, can any more distant approach to the prior art nevertheless be deemed obvious under Article 56?"

**"2nd request:** Does reliance by the board on unsubstantiated common general knowledge have to be substantiated by the board by documentary material in order to be valid?"

V. In the statement of grounds of appeal, further written submissions and during the oral proceedings the appellant argued in respect of Article 84 EPC that the expressions used in claim 1 were broad but perfectly clear and that there was therefore no reason to assume that they had a special meaning in the present case. In respect of Article 56 he submitted that documents D3, D7 and D8 would not have suggested to the skilled person that the compounds of the above formula I would have any herbicidal activity. One reason for this was, so he submitted, that it was scarcely possible to predict the influence of even small structural modifications on biological activity on the basis of the common general knowledge. He further argued that the statement in the decision under appeal that a skilled person would expect that all triazole compounds having a substituent in positions 1 and 3 and optionally another substituent in position 5 would have herbicidal activity was merely an unsubstantiated allegation.

Although the appellant insisted that all compounds now being claimed possessed the stated herbicidal activity, he also submitted, in the alternative, that Article 56 EPC, which only related to obviousness with respect to the state of the art, did not provide a basis for limiting the subject-matter of claims such as those of the present application to compounds having any activity or indeed any technically useful property, since the answer to the question as to whether or not technically useful properties were achieved was wholly independent of the state of the art so that an objection on this

**"Requête n° 1:** lorsque la solution la plus proche de l'état de la technique est considérée comme non évidente au sens de l'article 56, peut-on néanmoins considérer qu'une solution qui s'éloigne davantage de cet état de la technique est évidente au sens de ce même article ?"

**"Requête n° 2:** Si la Chambre a invoqué sans preuve les connaissances générales de l'homme du métier, doit-elle citer des documents à l'appui de ses allégations pour que son argumentation soit valable?"

V. Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, dans les moyens qu'il a produits ultérieurement par écrit ainsi que lors de la procédure orale, le requérant a répondu aux objections soulevées au titre de l'article 84 CBE, en faisant valoir que les expressions utilisées dans la revendication 1 avaient certes une large portée, mais qu'elles étaient parfaitement claires; il n'y avait donc aucune raison de penser qu'elles pouvaient avoir un sens particulier dans ce cas précis. En ce qui concerne l'objection soulevée au titre de l'article 56, il a prétendu que l'homme du métier n'aurait pu déduire des documents D3, D7 et D8 que des composés répondant à la formule I reproduite plus haut étaient susceptibles d'avoir une quelconque activité herbicide, notamment parce qu'il n'était guère possible à l'homme du métier, en faisant appel à ses connaissances générales, de prévoir l'impact que des modifications de structure mêmes minimes pouvaient avoir sur cette activité biologique. Il a ajouté que la division d'examen, en déclarant dans la décision attaquée qu'un homme du métier pouvait s'attendre à ce que tous les composés triazoles comportant un substituant en positions 1 et 3 ainsi que, éventuellement, en position 5 aient une activité herbicide, s'était contentée d'affirmer des faits sans les prouver.

Bien qu'ayant souligné que tous les composés qu'il revendiquait à présent avaient l'action herbicide en question, le requérant a tenu aussi à préciser que même si ce n'était pas le cas, l'article 56 CBE, qui n'avait trait qu'au caractère évident des inventions par rapport à l'état de la technique, ne pouvait être invoqué pour exiger que l'objet des revendications de la demande en cause soit limité à des composés ayant une activité quelconque ou même une quelconque propriété techniquement utile; en effet, la réponse à la question desavoir si des propriétés techniquement utiles avaient pu ou non

beantworten, so daß ein diesbezüglicher Einwand nicht im Rahmen des Artikels 56 EPÜ erhoben werden könne. Unter Berufung auf die Entscheidung T181/82 gab er folgendes zu bedenken: Falls die Kammer diejenigen der beanspruchten Verbindungen, die mit den entgegengehaltenen Verbindungen strukturell am engsten verwandt seien, als erfinderschon anerkenne, wozu sie offensichtlich bereit sei, dann wären nach dem Gesetz der Logik auch alle strukturell weitläufiger verwandten Verbindungen erfinderisch.

Zu seinem vorstehend dargelegten ersten Vorbringen führte er aus, die vorliegende Patentanmeldung enthalte so viele Beispiele und Daten zu der angegebenen Wirkung, daß diese mit gutem Grund bei allen unter die jetzigen Ansprüche fallenden Verbindungen vorausgesetzt werden könne. Die beim Phenylring R<sup>3</sup> beanspruchten unbegrenzten Substitutionsmöglichkeiten seien durch die wohlbekannte Möglichkeit gerechtfertigt, daß Substituenten wie Amidgruppen nach der Ausbringung eines Herbizids auf den Boden abgespalten würden, so daß der wirksame Teil der beanspruchten Verbindungen den besagten Substituenten R<sup>3</sup> gar nicht mehr zu enthalten brauche. Zweifel an der angegebenen herbiziden Wirkung könne die Beschwerdekammer ohnehin nur aufgrund ihres eigenen allgemeinen Fachwissens hegen, das jedoch nicht substantiiert sei. Diesbezüglich sei schon in den Entscheidungen T 21/83 und T 157/87 klargelegt worden, daß allgemeines Fachwissen, das gegen die Patentierbarkeit einer Patentanmeldung ins Feld geführt werde, konkret belegt werden müsse. Der Beschwerdeführer räumte schließlich ein, daß die beanspruchten Verbindungen durch herkömmliche Syntheseverfahren hergestellt würden, behauptete aber, dies sei ohne Belang, da es für die Zwecke des Artikels 56 EPÜ nicht darauf ankomme, ob ein Fachmann die beanspruchten Verbindungen hätte herstellen können, sondern vielmehr darauf, ob er dies angesichts des Stands der Technik getan hätte. Im vorliegenden Fall habe der Stand der Technik keinerlei Anreiz geboten, gerade die in den jetzigen Ansprüchen enthaltenen Verbindungen bereitzustellen, und nicht andere aus der Vielzahl denkbarer neuer Verbindungen, die ebenfalls, wenn

basis could not properly be raised under Article 56 EPC. Moreover, he argued, relying on decision T 181/82, that if the board would admit, as it was obviously prepared to do, that those of the claimed compounds which were structurally most closely related to the compounds disclosed in the cited state of the art, were inventive, it would logically follow that all compounds which were structurally less closely related to the known ones were likewise inventive.

Furthermore, in respect of his first submission, as set out above, he argued that the present patent application did contain a great number of examples and activity data, on the basis of which it was reasonable to predict that all compounds covered by the present claims would have the stated activity. In addition, the unlimited substitution facilities claimed for the phenyl ring R<sup>3</sup> were, in his submission, justified by the well-known possibility that substituents such as amide groups might be eliminated after the application of a herbicide to the soil, so that it was possible that the active part of the claimed compounds did not contain the said substituent R<sup>3</sup>. In any case, so he argued, any doubts about the presence of the stated herbicidal activity that the board of appeal might entertain could only arise from its own but unsubstantiated common general knowledge. In this respect he submitted, relying on decisions T 21/83 and T 157/87, that any common general knowledge relied upon against the patentability of a patent application would have to be substantiated by reference to a particular document or documents. Finally, he admitted that the claimed compounds were prepared by conventional synthetic methods, but argued that this was not relevant, since the decisive question under Article 56 was not whether a skilled person could have prepared the claimed compounds, but whether he would have done so in view of the state of the art. In his submission, the state of the art in the present case contained no incentive whatsoever to provide the same compounds as those of the present claims, and not any other compounds from the host of possible new compounds which were likewise, but only potentially,

être obtenues ne dépendait nullement de l'état de la technique, si bien que l'on ne pouvait dans ces conditions soulever valablement une objection au titre de l'article 56 CBE. Faisant référence à la décision T 181/82, il a en outre fait remarquer à la Chambre que si, comme elle était manifestement disposée à le faire, elle admettait l'existence d'une activité inventive dans le cas des composés revendiqués les plus proches de par leur structure de ceux divulgués dans les antériorités citées, elle devait en bonne logique considérer que tous les composés structurellement plus éloignés des composés connus impliquaient eux aussi une activité inventive.

Le requérant a complété cette première partie de son argumentation en faisant valoir que vu le grand nombre d'exemples et d'informations qu'il avait fournis dans sa demande de brevet au sujet de l'activité des composés, il était raisonnable de penser que tous les composés couverts par les revendications actuelles auraient eux aussi l'activité en question. Il a en outre expliqué que le nombre illimité de substitutions possibles qui avait été revendiqué pour l'anneau phényle R<sup>3</sup> se justifiait dans la mesure où il était connu que des substituants tels que les groupes amides pouvaient être éliminés après application d'un herbicide sur le sol; il était donc tout à fait possible que la partie active des composants revendiqués ne contienne pas ledit substituant R<sup>3</sup>. En tout état de cause, selon le requérant, la Chambre n'avait pu se fonder que sur ses propres connaissances générales lorsqu'elle avait mis en doute l'activité herbicide en question; ses affirmations n'étaient étayées par aucune preuve. Il a rappelé à ce propos qu'il avait été déclaré dans les décisions T 21/83 et T 157/87 que lorsque l'on invoquait les connaissances générales de l'homme du métier pour contester la brevetabilité de l'objet d'une demande, il convenait de citer un ou plusieurs documents précis. Enfin, il a admis que les composés revendiqués étaient obtenus par des méthodes de synthèse classiques, mais a déclaré que ce n'était pas là le point important parce que la question cruciale pour pouvoir juger de l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 était non pas de savoir si un homme du métier aurait pu préparer les composés revendiqués, mais si, étant donné l'état de la technique, il les aurait effectivement préparés. Selon lui, l'état de la technique ne

auch nur potentiell, durch herkömmliche Syntheseverfahren gewonnen werden könnten.

available through conventional synthetic methods.

pouvait en l'occurrence donner l'idée à l'homme du métier de préparer des composés identiques à ceux couverts par le texte actuel des revendications, et ne divulguait aucun autre composé parmi la multitude de nouveaux composés que les méthodes classiques de synthèse permettaient également d'obtenir - mais ceci uniquement en théorie.

VI. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung, die Beschwerde und die Anträge auf Vorlage der beiden Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer zurückzuweisen.

VI. At the end of the oral proceedings the decision to dismiss the appeal and to refuse the requests to refer the two questions of law to the Enlarged Board of Appeal was announced.

VI. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a annoncé qu'elle avait décidé de rejeter le recours ainsi que la requête du requérant visant à soumettre deux questions de droit à la Grande Chambre de recours.

#### Entscheidungsgründe

#### Reasons for the decision

#### Motifs de la décision

1. Die Beschwerde ist zulässig.

1. The appeal is admissible.

1. Le recours est recevable.

#### 2. Hauptantrag

#### 2. Main request

#### 2. Requête principale

2.1 Die Kammer ist der Auffassung, daß der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Anspruch 1 des Anspruchssatzes A den Erfordernissen des Artikels 123(2)EPÜ genügt und daß der beanspruchte Gegenstand neu ist. Eine Begründung dieser Feststellungen erübrigt sich, da für die nachstehend näher begründete abschlägige Entscheidung der Beschwerde die Frage der Klarheit der Ansprüche und ihrer Stützung durch die Beschreibung (Art. 84EPÜ) und die Frage der erfinderischen Tätigkeit (Art. 56EPÜ) ausschlaggebend sind.

2.1 The board is satisfied that claim 1 of Set A submitted during the oral proceedings meets the requirement of Article 123(2)EPC, and that the claimed subject-matter is novel. Since the decisive questions in this appeal are those of clarity and support by the description (Article 84 EPC) and of inventive step (Article 56 EPC), under which the appeal fails for the reasons set out below, it is not necessary to give any reason for this finding.

2.1 La Chambre est convaincue que la revendication 1 du jeu de revendications A produit lors de la procédure orale répond aux conditions exigées à l'article 123(2) CBE, et que l'objet revendiqué est nouveau. Comme dans la présente espèce il s'agit essentiellement de savoir si les dispositions des articles 84 (clarté et fondement des revendications) et 56 CBE (activité inventive) ont bien été respectées, et que c'est en raison du non-respect de l'article 56 que le recours sera rejeté, pour les motifs exposés ci-après, la Chambre n'a pas à expliquer pour quels motifs elle se déclare convaincue que l'objet de la dite revendication est nouveau et satisfait à l'article 123(2) CBE.

2.2 Als erstes muß geklärt werden, ob die vorliegenden Ansprüche nach Artikel 84EPÜ zu beanstanden sind. Die Prüfungsabteilung hat hier den doppelten Einwand mangelnder Klarheit und mangelnder Stützung durch die Beschreibung erhoben.

2.2 The first issue to be decided is whether the present claims are objectionable under Article 84 EPC. The examining division has raised this objection under two headings, the first being lack of clarity, and the second being lack of support by the description.

2.2 La première question à trancher est de savoir si, dans leur version actuelle, les revendications peuvent appeler des objections au titre de l'article 84 CBE, comme l'a estimé la division d'examen, qui a objecté premièrement que les revendications n'étaient pas claires et deuxièmement qu'elles ne se fondaient pas sur la description.

2.2.1 Im Rahmen des ersten Einwands hatte die Prüfungsabteilung die Auffassung vertreten, daß beispielsweise der Begriff "substituiert" nicht im üblichen Sinne verstanden werden könne, da der Anspruch chemische Verbindungen mit einer biologischen Wirkung **betreffe**. Unter den vorliegenden unabhängigen Anspruch fallen jedoch bestimmte chemische Verbindungen als solche, und nicht nur diejenigen mit einer bestimmten biologischen Wirkung. Daher ist die biologische Wirkung dieser Verbindungen kein wesentliches technisches Merkmal des bean-

2.2.1 As to the first heading, the examining division held that the term "substituted" cannot be given its ordinary meaning, since the claim **related** to chemical compounds having a biological activity. However, the present independent claim covers certain chemical compounds per se, and not just those compounds having a particular biological activity. Hence the biological activity of these compounds is not an essential technical feature of the claimed subject-matter, and thus not part of the definition of the claimed subject-matter, so that there is no reason for

2.2.1 Ence qui concerne la première de ces deux objections, la division d'examen a estimé par ex. que le terme "substitué" ne pouvait être pris dans son sens ordinaire parce que la revendication **avait trait** à des composés chimiques ayant une activité biologique. Or, l'actuelle revendication indépendante couvre certains composés chimiques en tant que tels, et non pas uniquement les composés ayant une activité biologique particulière. L'activité biologique de ces composés n'est donc pas une caractéristique technique essentielle de l'objet revendiqué, et n'entre

spruchten Gegenstands und mithin auch nicht Teil seiner Definition, so daß kein Grund besteht, dem Begriff "substituiert" seine übliche technische Bedeutung "beliebig substituiert" (s. Nr. 6 der Entscheidungsgründe) abzusprechen, zumal der Beschwerdeführer offenbar genau diese Bedeutung im Auge hatte. Die Kammer hält den Anspruch 1 daher für klar im Sinne des Artikels 84 EPÜ.

2.2.2 Als zweiten Einwand hatte die Prüfungsabteilung vorgebracht, Anspruch 1 des Hauptantrags stelle eine ungebührliche Verallgemeinerung der in der Beschreibung enthaltenen Beispiele dar. Nach Auffassung der Kammer läßt Artikel 84 EPÜ aber nicht den Schluß zu, daß ein Anspruch schon allein deshalb anfechtbar ist, weil er "ungebührlich breit" ist. Dies ergibt sich insbesondere nicht aus dem Erfordernis, daß die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen (die ja gemäß R. 27(1) e) EPÜ keine Beispiele zu enthalten braucht). "Stützung durch die Beschreibung" bedeutet vielmehr, daß die in der Beschreibung angegebenen technischen Merkmale und die in den Ansprüchen zur Definition der Erfindung verwendeten identisch sein müssen (s. T 133/85, ABI. EPA 1988, 441, Nr. 2 der Entscheidungsgründe und T 409/91, ABI. EPA 1994, 653, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe); andernfalls nämlich enthielten die Ansprüche keine echten Definitionen, sondern nur Erläuterungen. Den weiteren Ausführungen in der Entscheidung T 409/91, Nummern 3.3 und 3.4 der Entscheidungsgründe, ist zu entnehmen, daß ein Anspruch, dessen Gegenstand in der Beschreibung nicht gemäß Artikel 83 EPÜ offenbart ist, auch nicht durch die Beschreibung im Sinne des Artikels 84 EPÜ gestützt ist. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den Überlegungen unter Nummer 5 der angefochtenen Entscheidung, daß die Prüfungsabteilung keine Zweifel daran hatte, daß die **Herstellung** der beanspruchten Verbindungen möglich war. Sie fand in der Beschreibung auch keine technischen Merkmale, die dort als für die beanspruchte Erfindung wesentlich angegeben worden wären, in der Definition des vorliegenden Anspruchs 1 hingegen gefehlt hätten. Auch die Kammer vermochte keine solchen Merkmale zu entdecken. Stattdessen hat sich die Prüfungsabteilung darauf berufen, daß ein fachmännischer Leser der Anmeldungsunterlagen nicht davon überzeugt gewesen wäre, daß

the term "substituted" not to have its ordinary technical meaning, namely "substituted by absolutely anything" (see point 6 of the decision under appeal). This meaning is, moreover, the one that was clearly intended by the appellant. On this basis, claim 1 is, in the board's judgment, clear in the sense of Article 84 EPC.

2.2.2 As to the second heading, the examining division held that claim 1 of the main request was an unreasonable generalisation of the examples contained in the description. However, in the board's judgment, it does not follow from Article 84 EPC that a claim is objectionable simply because it is "unreasonably broad". In particular, this does not follow from the requirement that the claims must be supported by the description (which, pursuant to Rule 27(1)(e) EPC, need not include examples). Rather, the expression "support by the description" means that the technical features stated in the description as being essential features of the described invention must be the same as those used to define the invention in the claims (see decision T 133/85, OJ EPO 1988, 441, reasons No. 2, and decision T 409/91, OJ EPO 1994, 653, reasons No. 3.2), for otherwise the claims would not be true definitions but mere descriptions. As was further pointed out in decision T 409/91, reasons Nos. 3.3. and 3.4 a claim covering subject-matter which is not disclosed in the description in the manner required by Article 83 EPC is, in addition, not supported by the description within the meaning of Article 84 EPC. In the present case, it follows from the considerations contained in point 5 of the decision under appeal that the examining division had no doubts as to the possibility of preparing the claimed compounds. Furthermore, the examining division did not find that the description mentioned technical features as being essential features of the claimed invention which were not part of the definition of the present claim 1, nor could the board find any such feature. Instead, the examining division relied upon the fact that a skilled person upon reading the application documents would not have believed that all claimed compounds **would or could be likely to possess the alleged herbicidal activity**, which feature is, as already stated, not part of the definition of the subject-matter for which claim 1 seeks protection. Therefore, the facts

donc pas dans la définition de cet objet; il n'y a par conséquent aucune raison de considérer que le terme "substitué" ne revêt pas son sens ordinaire, à savoir "substitué par absolument n'importe quoi" (cf. point 6 de la décision attaquée). C'est d'ailleurs manifestement la signification que le requérant entendait donner à ce mot. Aussi la Chambre estime-t-elle que la revendication 1 répond à l'exigence de clarté au sens de l'article 84 CBE.

2.2.2 La deuxième objection soulevée par la division d'examen visait la revendication 1 selon la requête principale, qui selon la division d'examen, constituait une généralisation excessive des exemples donnés dans la description. La Chambre estime quant à elle qu'il ne découle pas de l'article 84 CBE et notamment de la disposition selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description qu'une revendication appelle des objections dès lors qu'elle a "une portée trop vaste" (d'après la règle 27(1e) CBE, la description ne doit pas obligatoirement comporter des exemples). L'expression "se fonder sur la description" signifie au contraire que les caractéristiques techniques présentées dans la description comme étant des caractéristiques essentielles de l'invention décrite doivent être les mêmes que celles qui servent à définir l'invention dans les revendications (cf. décisions T 133/85, JO OEB 1988, 441, point 2 des motifs, et T 409/91, JO OEB 1994, 653, point 3.2 des motifs), car sinon, les revendications ne seraient pas de véritables définitions, mais de simples descriptions. Comme l'a souligné en outre la décision T 409/91 (points 3.3 et 3.4 des motifs), une revendication couvrant un objet qui n'a pas été exposé dans la description conformément aux prescriptions de l'article 83 CBE ne peut pas non plus être fondée sur la description au sens de l'article 84 CBE. Dans la présente affaire, il ressort des considérations développées au point 5 de la décision attaquée que la division d'examen ne doutait pas de la possibilité de **préparer** les composés revendiqués. Qui plus est, la division d'examen n'a pas constaté que les caractéristiques techniques présentées dans la description comme étant des caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée n'étaient pas reprises dans la définition donnée de l'invention dans la revendication 1 actuelle; la Chambre ne considère pas elle non plus que ce soit le cas. La division d'examen a fait valoir au contraire qu'un homme du métier n'aurait pu déduire des



alle beanspruchten Verbindungen **die behauptete herbizide Wirkung aufwiesen oder zumindest erwarten ließen**, wobei dieses Merkmal, wie bereits erwähnt, nicht Teil der Definition des Gegenstands ist, für den Anspruch 1 Schutz begehrt. Dasomit der Sachverhalt im vorliegenden Fall anders gelagert ist als in der Sache T 409/91, kann nach Auffassung der Kammer kein wirksamer Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung erhoben werden.

2.2.3 Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Eigenschaften (oder die technische Wirkung) des beanspruchten Gegenstands für die Frage der Patentierbarkeit der beanspruchten Verbindungen irrelevant wären, wie der Beschwerdeführer behauptet hat. Nach Ansicht der Kammer stellt sich die betreffende Frage nicht nur im Rahmen von Artikel 84 EPÜ, sondern ist auch eng mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ verknüpft, in dessen Kontext sie im folgenden untersucht werden soll.

2.3 Daß die erfinderische Tätigkeit nur anhand des einschlägigen Stands der Technik beurteilt werden kann (s. Art. 56 EPÜ), bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung. Nach Artikel 54 (2) EPÜ beschränkt sich der Stand der Technik aber nicht auf schriftliche Offenbarungen, sondern umfaßt alles, was der Öffentlichkeit "in sonstiger Weise" als technischer Gegenstand zugänglich gemacht worden ist. Fehlt also ein Verweis auf ein konkretes Dokument, so heißt dies noch nicht, daß es keinen Stand der Technik gibt, da dieser durchaus auch nur im einschlägigen allgemeinen Fachwissen bestehen könnte, das wiederum nicht unbedingt schriftlich in Lehrbüchern oder dergleichen fixiert sein muß, sondern möglicherweise nur zum ungeschriebenen "geistigen Rüstzeug" des Durchschnittsfachmanns gehört. Klar ist auch, daß der Umfang des einschlägigen allgemeinen Fachwissens im Streitfall - wie jede andere strittige Tatsache auch - z. B. durch schriftliche oder mündliche Beweismittel belegt werden muß (s. auch T 766/91 vom 29. September 1993, Nr. 8.2 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall erübrigt sich dies, da der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung seine frühere Behauptung zurückgenommen hat, daß die Ausgangsmaterialien und die Syntheseverfahren für die Herstellung der beanspruchten Ver-

of the present case differ from those underlying decision T 409/91, so that an objection of lack of support by the description cannot, in the board's judgment, be validly raised in the present case.

2.2.3 This does not mean, however, that the properties (or the technical effect) of the claimed subject-matter are irrelevant to the issue of the patentability of the claimed compounds, as was submitted by the appellant. In the board's judgment, this issue may not only arise under Article 84 EPC, but is also intimately linked to the issue of inventive step under Article 56 EPC, under which heading it will now be considered.

2.3. It hardly needs restating that the question of inventive step can only be considered on the basis of the relevant state of the art, see Article 56 EPC. However, Article 54(2) EPC does not limit the state of the art to written disclosure in specific documents; rather it defines it as including all other ways ("in any other way") by which technical subject-matter can be made available to the public. Therefore, the absence of a reference to a particular document does not mean that there is no state of the art, as this could reside solely in the relevant common general knowledge, which, again, may or may not be in writing, ie in textbooks or the like, or be simply a part of the unwritten "mental furniture" of the notional "person skilled in the art". It is also clear that in the case of any dispute as to the extent of the relevant common general knowledge this, like any other fact under contention, has to be proved, eg by documentary or oral evidence (see also T 766/91 of 29 September 1993, reasons No. 8.2). As, in the present case, during the oral proceedings, the appellant has abandoned his earlier contention that the starting materials and the synthetic methods necessary for preparing the claimed compounds were not available to those skilled in the art, taking into account the relevant common general knowledge, it is no longer necessary to do this. It

pièces de la demande que tous les composés revendiqués **auraient ou pourraient probablement avoir** l'activité herbicide alléguée par le demandeur, caractéristique qui n'entraîne pas dans la définition de l'objet qu'entendait faire protéger la revendication de la demande de brevet, ainsi qu'il a été expliqué plus haut. Les faits de la cause en l'occurrence ne sont donc pas les mêmes que dans l'affaire T 409/91, et c'est pourquoi la Chambre estime qu'il ne peut être objecté dans la présente affaire que la revendication ne se fonde pas sur la description.

2.2.3 Contrairement à ce que prétend le requérant, cela ne signifie pas pour autant que la brevetabilité des composés revendiqués doit être appréciée sans tenir compte des propriétés de l'objet revendiqué (ni de l'effet technique qu'il produit). La Chambre estime que la question de la brevetabilité ne se ramène pas à la question de savoir si l'article 84 CBE est respecté, elle est également étroitement liée à la question de l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE, etc'est cette question que la Chambre va examiner à présent.

2.3 Point n'est nécessaire sans doute de rappeler que la question de l'existence d'une activité inventive ne saurait être appréciée que sur la base de l'état de la technique pertinent (cf. article 56 CBE). Il ressort toutefois de l'article 54(2) CBE que l'état de la technique ne se limite pas à ce qui été divulgué par écrit dans des documents précis, mais qu'il comprend tout ce qui a été rendu accessible au public sous toute autre forme ("par tout autre moyen"). Le fait qu'il n'ait pas été cité de document précis ne signifie donc pas qu'il n'existe pas d'état de la technique, l'état de la technique pouvant tenir à de simples connaissances générales dans le domaine concerné, connaissances qui, elles aussi, peuvent ou non être consignées par écrit, par ex. dans des manuels ou autres ouvrages, ou faire simplement partie du "bagage intellectuel" non écrit de l'"homme du métier". Bien entendu si l'étendue des connaissances générales de l'homme du métier se voit contestée, il convient, comme pour n'importe quel autre fait en litige, d'en apporter des preuves, soit par écrit, soit oralement (cf. également décision T 766/91 du 29 septembre 1993, point 8.2 des motifs). Le requérant étant dans la présente affaire revenu au cours de la procédure orale sur ce qu'il avait prétendu auparavant, à savoir que vu les connaissances générales existant à

bindungen dem Fachmann nicht als Stand der Technik zur Verfügung gestanden hätten. Es genügt die Feststellung, daß D9 das allgemeine Fachwissen richtig wiedergibt.

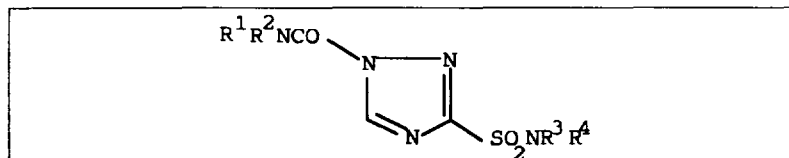
suffices to accept D9 as a fair representation of the common general knowledge.

l'époque dans le domaine considéré, l'homme du métier ignorait quels étaient les produits de départ et les méthodes de synthèse nécessaires pour préparer les composés revendiqués, il n'y a plus à apporter de preuves à ce sujet. Il suffit d'admettre que le document D9 reflète fidèlement les connaissances générales existant dans ce domaine.

2.3.1 Die Entgegenhaltung D3 betrifft unter anderem eine Klasse von Verbindungen der allgemeinen Formel

2.3.1 D3 relates inter alia to a class of compounds having the following general formula

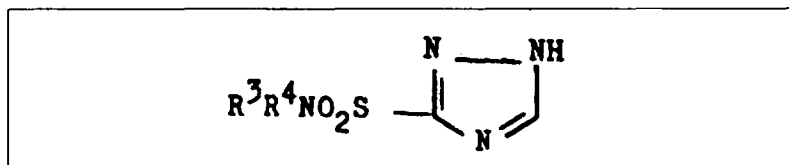
2.3.1 Le document D3 a traité, entre autres, à une classe de composés répondant à la formule générale suivante :



in der R<sup>1</sup> bis R<sup>4</sup> Wasserstoff oder aliphatische Substituenten sein können und jeder Substituent höchstens 8 Kohlenstoffatome hat (s. Spalte 2, Formel III). R<sup>3</sup> kann auch für Phenyl stehen, das durch 1 bis 3 Halogenatome substituiert sein kann. Diesen Verbindungen wird eine herbizide Wirkung zugesprochen (Spalte 1, Zeilen 9 - 13). Darüber hinaus nennt das Dokument als Ausgangsmaterial für die Herstellung der vorstehenden Verbindungen eine Klasse von Verbindungen der allgemeinen Formel

wherein R<sup>1</sup> to R<sup>4</sup> are selected from hydrogen or aliphatic substituents and wherein each substituent has at most eight carbon atoms (see column 2, formula III). R<sup>3</sup> may also mean phenyl, which may be substituted by 1 to 3 halogen atoms. These compounds are said to have herbicidal activity (column 1, lines 9 to 13). In addition, this document describes as starting material for obtaining the above compounds a class of compounds having the general formula

dans laquelle les éléments R<sup>1</sup> à R<sup>4</sup> sont choisis parmi des substituents hydrogènes ou aliphatiques, et dans laquelle chaque substituant comporte au maximum huit atomes de carbone (voir colonne 2, formule III). R<sup>3</sup> peut aussi signifier un groupe phényle, pouvant être substitué par 1 à 3 atomes d'halogène. Il est affirmé que ces composés ont une activité herbicide (1ère colonne, ligne 9 à 13). Le document décrit en outre comme produits de départ pour la préparation des composés précités une classe de composés répondant à la formule générale suivante:



in der R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> die vorstehende Bedeutung haben (s. Spalte 33, Formel XIV). Wenn R<sup>4</sup> für Wasserstoff steht, entsprechen diese Verbindungen den Verbindungen der Formel I nach dem vorliegenden Anspruch 1, bei denen R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> jeweils Wasserstoff sind. Diese Verbindungen sind aus dem vorliegenden Anspruch 1 durch die Einschränkung a ausgeschlossen.

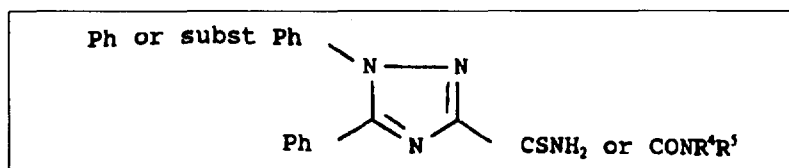
wherein R<sup>3</sup> and R<sup>4</sup> have the above meanings (see column 33, formula XIV). If R<sup>4</sup> is hydrogen, these compounds correspond to compounds of formula I of present claim 1, wherein R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> are each hydrogen. Such compounds are excluded from present claim 1 by proviso (a).

dans laquelle R<sup>3</sup> et R<sup>4</sup> ont les mêmes significations que celles mentionnées plus haut (voir colonne 33, formule XIV). Si R<sup>4</sup> est l'hydrogène, les composés en question correspondent aux composés répondant à la formule I selon l'actuelle revendication 1, dans laquelle R<sup>1</sup> et R<sup>2</sup> désignent tous les deux l'hydrogène. Or l'alinéa a) de l'actuelle revendication 1 exclut de tels composés.

2.3.2 Die Entgegenhaltungen D7 und D8 betreffen jeweils ähnliche Gruppen von Verbindungen der allgemeinen Formel

2.3.2 D7 and D8 each relate to similar groups of compounds corresponding to the general formula

2.3.2 Les documents D7 et D8 portent chacun sur des groupes de composés similaires, répondant à la formule générale suivante :



in der die Substituenten des Phenylrings sowie die Substituenten R<sup>4</sup> und R<sup>5</sup> höchstens 4 Kohlenstoffatome

wherein the substituents of the phenyl ring as well as the substituents R<sup>4</sup> and R<sup>5</sup> contain at most

dans laquelle les substituents de l'anneau phényle, tout comme les substituents R<sup>4</sup> et R<sup>5</sup>, comportent au

enthalten. Diese Verbindungen können als Herbizide eingesetzt werden (s. D7, Seite 1, Zeilen 1 - 19 und D8, Spalte 1, Zeilen 17 - 43).

2.3.3 Diese Entgegenhaltungen bilden zusammen mit dem nunmehr anerkannten allgemeinen Fachwissen den Stand der Technik, auf dessen Grundlage im vorliegenden Beschwerdeverfahren die erfinderische Tätigkeit der beanspruchten Verbindungen zu beurteilen ist.

2.4 In der mündlichen Verhandlung hat der Beschwerdeführer geltend gemacht, daß sich hier im Rahmen des Artikels 56 EPÜ nur die Frage stelle, ob ein Fachmann aufgrund des vorstehend genannten Stands der Technik die beanspruchten Verbindungen der Formel I (s. Nr. IV), in denen R<sup>3</sup> für gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht, hergestellt oder herzustellen versucht hätte. **Artikel 56 EPÜ verlange nicht ausdrücklich, daß durch den Gegenstand einer Patentanmeldung eine technische Aufgabe gelöst werden müsse.** Deshalb sei über die Frage der erfinderischen Tätigkeit unabhängig von der Lösung irgendeiner technischen Aufgabe zu entscheiden.

2.4.1 Die Kammer stimmt dem Beschwerdeführer zwar darin zu, daß es nach Artikel 56 EPÜ in der Tat die von ihm genannte Frage zu beantworten gilt, hält aber seine Schlußfolgerung für verfehlt, daß es für die Beantwortung dieser Frage und damit für die Entscheidung in dieser Sache keine Rolle spielt, ob eine technische Aufgabe vorliegt und gelöst wird, die beispielsweise auch darin bestehen kann, Alternativen zu bekannten Tätigkeiten (z. B. chemischen Verfahren) oder Gegenständen (z. B. chemischen Verbindungen) vorzuschlagen.

2.4.2 Nach einem seit langem allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz sollte nämlich der Umfang der durch ein Patent verliehenen Monopolrechts dem **technischen Beitrag** zum Stand der Technik entsprechen und durch diesen begründet sein (s. T 409/91, ABI. EPA 1994, 653, Nrn. 3.3 und 3.4 der Entscheidungsgründe und T 435/91, ABI. EPA 1995, 188, Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 der Entscheidungsgründe). Dieser allgemeine Rechtsgrundsatz wurde in den beiden genannten Entscheidungen zwar zur Ermittlung des in bezug auf

four carbon atoms. These compounds may be used as herbicides (see D7, page 1, lines 1 to 19, and D8, column 1, lines 17 to 43).

2.3.3 These documents together with the now accepted common general knowledge form the state of the art on the basis of which the issue of the inventive step of the claimed compounds needs to be decided in this appeal.

2.4 During the oral proceedings the appellant argued that the only question arising under Article 56 EPC in the present case was whether or not, in the light of the above state of the art, a skilled person **would** have prepared, or tried to prepare, the claimed compounds of formula I (see point IV above), wherein R<sup>3</sup> was optionally substituted phenyl. **Article 56 did not expressly require**, so he submitted, **that the subject-matter of a patent application had to solve a technical problem**, and that, accordingly, the issue of inventive step had to be decided without regard to the solution of any technical problem.

2.4.1 Whilst the board agrees with the appellant that the above question is the one which has to be answered under Article 56 EPC, it does not agree with his inference that the existence of a technical problem and its solution, including the problem of proposing alternatives to known activities (eg chemical processes) or physical entities (eg chemical compounds), is irrelevant to answering this question and so deciding the issue.

2.4.2 The reason for this is that it has for long been a generally accepted legal principle that the extent of the patent monopoly should correspond to and be justified by the **technical contribution** to the art (see T 409/91, OJ EPO 1994, 653, reasons Nos. 3.3 and 3.4, and T 435/91, OJ EPO 1995, 188, reasons Nos. 2.2.1 and 2.2.2). Now, whereas in both the above decisions this general legal principle was applied in relation to the extent of the patent protection that was justified by reference to the requirements of Articles 83 and 84 EPC, the

maximum 4 atomes de carbone. Ces composés peuvent être utilisés comme herbicides (cf. D7, page 1, lignes 1 à 19 et D8, 1ère colonne, lignes 17 à 43).

2.3.3 Ces documents, ainsi que ce qui est considéré à présent comme faisant partie des connaissances générales de l'homme du métier, constituent l'état de la technique par rapport auquel va devoir être appréciée dans le présent recours l'activité inventive qu'impliquent les composés en cause.

2.4 Durant la procédure orale, le requérant a fait valoir que dans la présente affaire, la seule question qui se posait en relation avec l'article 56 CBE était celle de savoir si, compte tenu de l'état de la technique défini ci-dessus, un homme du métier **aurait** ou non préparé ou essayé de préparer les composés revendiqués répondant à la formule I (cf. point IV ci-dessus), dans laquelle R<sup>3</sup> est un groupement phényle pouvant, éventuellement, être substitué. Selon le requérant, **l'article 56 n'exige pas expressément que la demande de brevet ait pour objet la résolution d'un problème technique**, et, par conséquent, la question de l'activité inventive devait être tranchée sans qu'il soit tenu compte de la solution apportée à un problème technique.

2.4.1 La Chambre convient avec le requérant que, s'agissant de l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE, la question qui se pose est bien celle énoncée plus haut; elle ne le suit pas en revanche lorsqu'il en conclut que pour répondre à cette question et trancher le litige, l'on n'a pas à tenir compte de l'existence d'un problème technique ni de la solution qui y a été apportée, comme le problème entre autres des variantes pouvant être proposées pour des activités connues (par exemple des processus chimiques) ou pour des choses connues (par exemple des composés chimiques).

2.4.2 Si la Chambre n'est pas d'accord sur ce point avec le requérant, c'est parce qu'en vertu d'un principe du droit universellement admis depuis longue date, l'étendue du monopole conféré par le brevet doit être fonction de la contribution qu'il constitue **par rapport à l'état de la technique**, cette contribution constituant la justification dudit monopole (cf. décisions T 409/91 JO OEB 1994, 653, points 3.3 et 3.4 des motifs, et T 435/91, JO OEB 1995, 188, points 2.2.1 et 2.2.2 des motifs). Puisque, dans les deux décisions

Artikel 83 und 84 EPÜ gerechtfertigten Schutzbereichs angewandt, gilt aber ebenso für Entscheidungen im Rahmen des Artikels 56 EPÜ, da alles, was unter einen rechtsgültigen Anspruch fällt, erfinderisch sein muß. Andernfalls muß der Anspruch so geändert werden, daß er nichts Naheliegendes mehr umfaßt, damit das Monopolrecht gerechtfertigt ist.

Nach Auffassung der Kammer ergibt sich aus diesem Rechtsgrundsatz auch, daß die Antwort auf die Frage, was ein Fachmann im Lichte des Stands der Technik **getan hätte**, in hohem Maße davon abhängt, welches technische Ergebnis er sich zum Ziel gesetzt hatte. Mit anderen Worten, es ist nicht davon auszugehen, daß der Durchschnittsfachmann etwas ohne konkreten technischen Grund und aus reiner Neugier tut, sondern daß er einen bestimmten technischen Zweck verfolgt.

2.4.3 Aus diesem Grund stützen die Beschwerdekammern ihre Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit durchweg auf eine objektive Beurteilung der technischen Ergebnisse, die der beanspruchte Gegenstand im Vergleich zum Stand der Technik erzielt. Anschließend wird davon ausgegangen, daß der Erfinder gezielt auf diese Ergebnisse hingearbeitet hat, aufgrund deren sich also die technische Aufgabe (oder auch der Zweck) der beanspruchten Erfindung definieren läßt (wobei diese Aufgabe, wie bereits erwähnt, in der Bereitstellung eines weiteren oder alternativen Verfahrens oder Gegenstands - hier einer Gruppe chemischer Verbindungen - bestehen kann). In einem nächsten Schritt wird schließlich geprüft, ob der Stand der Technik die beanspruchte Lösung dieser technischen Aufgabe in der im Streitpatent vorgeschlagenen Weise nahelegt (s. beispielsweise T 24/81, ABI. EPA 1983, 133, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Wenn der Stand der Technik aus schriftlichen Offenbarungen besteht, ist es aus praktischen Gründen oft zweckmäßig (s. T 439/92 - 3.2.4 vom 16. Mai 1994, Nr. 6.2.1 der Entscheidungsgründe), als Ausgangspunkt für diese Prüfung eine einzige Entgegnung zu wählen, die dem

same legal principle also governs the decision that is required to be made under Article 56 EPC, for everything falling within a valid claim has to be inventive. If this is not the case, the claim must be amended so as to exclude obvious subject-matter in order to justify the monopoly.

Moreover, in the board's judgment, it follows from this same legal principle that the answer to the question what a skilled person **would have** done in the light of the state of the art depends in large measure on the technical result he had set out to achieve. In other words, the notional "person skilled in the art" is not to be assumed to seek to perform a particular act without some concrete technical reason: he must, rather, be assumed to act not out of idle curiosity but with some specific technical purpose in mind.

2.4.3 For this reason, the boards of appeal consistently decide the issue of obviousness on the basis of an objective assessment of the technical results achieved by the claimed subject-matter, compared with the results obtained according to the state of the art. It is then assumed that the inventor did in fact seek to achieve these results and, therefore, these results are taken to be the basis for defining the technical problem (or, in other words, the objective) of the claimed invention (which problem may, as already stated above, be to provide a further - or alternative - process or physical entity, here a group of chemical compounds). The next step is then to decide whether the state of the art suggested the claimed solution of this technical problem in the way proposed by the patent in suit (see eg T 24/81, OJ EPO 1983, 133, reasons No. 4). If the state of the art consists of written disclosures, it is often convenient, for practical reasons (see T 439/92 - 3.2.4 of 16 May 1994, reasons No. 6.2.1), to base this examination on one document which is most closely related to the claimed subject-matter as starting point, and to consider whether the other documents suggest the technical results which distinguish the claimed

citées, c'est ce principe général du droit qui a été appliqué pour déterminer l'étendue de la protection qui se justifiait eu égard aux dispositions des articles 83 et 84 CBE, c'est ce même principe qui doit être appliqué pour l'appréciation de l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE ; en effet, tous les objets couverts par une revendication valable doivent impliquer une activité inventive. Si ce n'est pas le cas, la revendication doit être modifiée de manière à ce que les objets évidents en soient exclus, pour que le monopole conféré par le brevet soit justifié.

La Chambre estime de surcroît qu'il découle également de ce même principe du droit que la réponse à la question de savoir ce qu'**aurait fait** un homme du métier, connaissant l'état de la technique, dépend dans une large mesure du résultat qu'il voulait obtenir. En d'autres termes, il ne doit pas être considéré que l'"homme du métier" cherche à effectuer un acte particulier sans avoir de raison technique concrète pour ce faire ; il convient bien plutôt de supposer qu'il n'agit pas par simple curiosité, mais dans le but d'obtenir un effet technique précis.

2.4.3 C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'objet d'une demande de brevet est évident ou non, les chambres de recours commencent toujours par comparer objectivement les résultats techniques obtenus grâce à l'objet revendiqué aux résultats obtenus selon l'état de la technique. Elles admettent ensuite que l'inventeur a effectivement cherché à obtenir ces résultats, qui doivent donc servir de base pour la définition du problème technique à l'origine de l'invention revendiquée (ou, en d'autres termes, de l'objectif qu'elle poursuit) ; (comme cela a été indiqué plus haut, le problème posé peut être celui de l'obtention d'un nouveau procédé ou d'une nouvelle chose, ou d'une variante d'un procédé ou d'une chose ; dans la présente espèce, il s'agissait en l'occurrence de trouver un groupe de composés chimiques). Les chambres doivent ensuite établir si l'état de la technique pouvait conduire à la solution du problème technique revendiquée dans le brevet en litige (cf. par exemple la décision T 24/81, JO OEB 1983, 133, point 4 des motifs). Lorsque l'état de la technique se compose de divulgations écrites, il est souvent pratique (cf. décision T 439/92, rendue le 16 mai 1994 par la chambre 3.2.4,

beanspruchten Gegenstand am nächsten kommt, und dann zu untersuchen, ob die anderen Entgegenhaltungen zu den technischen Ergebnissen hinführen, die den beanspruchten Gegenstand von diesem "nächstliegenden Stand der Technik" unterscheiden.

2.4.4 Die Kammer kennt selbstverständlich auch die Entscheidung T 465/92 vom 14. Oktober 1994 (ABI. EPA 1996, 32), in der unter Nummer 9.1 der Entscheidungsgründe festgestellt wird, daß der Aufgabe-Lösungs-Ansatz keine unabdingbare Voraussetzung für die Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit durch das EPA ist. Allerdings lassen die Ausführungen unter den folgenden Nummern 9.2 bis 9.6 der Entscheidungsgründe den Schluß zu, daß es die Kammer im damaligen Fall lediglich vermieden hat, ein einzelnes Dokument als "nächstliegenden Stand der Technik" zu bestimmen und ausgehend von diesem eine "technische Aufgabe" zu formulieren. Im vorliegenden Fall ist die Auswahl eines bestimmten Dokuments als "nächstliegender Stand der Technik" jedoch nicht entscheidungserheblich. Hingegen hat die Kammer in der Entscheidung T 465/92 unter Nummer 5 die mit der beanspruchten Erfindung objektiv erzielten Ergebnisse definiert (s. insbesondere Nr. 5.3), um dann auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob der Stand der Technik als Ganzes es dem Fachmann nahegelegt hätte, in der im Streitpatent angegebenen Weise zu diesen Ergebnissen zu gelangen. Dies entspricht präzise der soeben unter Nummer 2.4.3 beschriebenen Vorgehensweise. Diese Entscheidung kann daher nach Auffassung der Kammer nicht dazu herangezogen werden, die Behauptung des Beschwerdeführers zu stützen, daß bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit die durch die beanspruchte Erfindung zu lösende technische Aufgabe außer Betracht bleiben sollte.

2.5 Nach dem vorstehend dargelegten Prüfungsansatz der Kammern ergibt sich im vorliegenden Fall bei Würdigung des entgegengehaltenen Stands der Technik folgender Schluß: Wenn davon auszugehen wäre, daß die beanspruchten Verbindungen keinerlei technisch nützliche Eigenschaften zu haben brauchen, dann könnte man sich auf den Standpunkt stellen, daß die technische Aufgabe, die durch diese Verbindungen gelöst wird (bzw. das durch sie erzielte technische Ergebnis, anhand dessen die erfinderische Tätigkeit beurteilt werden muß), sich

subject-matter from this "closest state of the art".

2.4.4 The board of appeal is aware of decision T 465/92 of 14 October 1994 (OJ EPO 1996, 32). Although it was held in No. 9.1 of the reasons of this decision that the "problem and solution approach" is not a sine qua non for the determination of inventiveness by the EPO, it follows, in the board's judgment, from the detailed explanations given in the following points 9.2 to 9.6 of the reasons that in that case the board refrained from identifying a certain document as "closest state of the art" and formulating a "technical problem" on the basis of such a state of the art. In the present case, however, the question of selecting a particular document as "closest state of the art" is not at issue. However, in decision T 465/92 the board defined in point 5 of the decision the results which had been objectively achieved by the claimed invention (see in particular point 5.3), and then proceeded, on that basis, to decide whether or not the cited state of the art, as a whole, would have suggested to the skilled person that these results could be achieved in the way indicated in the patent under consideration. This is exactly the procedure set out in point 2.4.3 above. Therefore, this decision cannot, in the board's judgment, support the appellant's allegation that the examination of inventiveness should be performed without regard to any technical problem that the claimed invention sets out to solve.

2.5 Using the above approach of the boards, and having regard to the cited state of the art, in this case the board considers that if the claimed compounds were to be assumed not to have any technically useful property, then it could be postulated that the technical problem which is solved by the claimed compounds (or, in other words, the technical result achieved by them, on the basis of which the question of inventive step has to be decided), would be the minimalist one in such a situation, namely the mere provision of further (or alternative) chemical com-

point 6.2.1 des motifs) de commencer par examiner le document le plus proche de l'objet revendiqué, puis de voir si les autres documents peuvent conduire aux résultats techniques qui font que l'objet revendiqué se distingue de cet "état de la technique le plus proche".

2.4.4 La Chambre sait fort bien que dans la décision T 465/92 rendue le 14 octobre 1994 (JO OEB 1996, 32), il a été considéré au point 9.1 des motifs que l'OEB n'était pas tenu d'adopter l'approche "problème-solution" pour la détermination de l'activité inventive; elle conclut cependant des explications détaillées fournies ensuite aux points 9.2 à 9.6 des motifs que la chambre dans cette affaire n'avait pas cherché à déterminer quel était le document particulier qui constituait "l'état de la technique le plus proche", ni formulé à partir de là le "problème technique" à résoudre par l'invention. Dans la présente affaire en revanche, il est à signaler que la question du choix d'un document bien précis censé représenter "l'état de la technique le plus proche" ne se pose pas. Par contre, dans la décision 465/92, la chambre a défini les résultats objectivement obtenus grâce à l'invention revendiquée (cf. point 5 des motifs, et notamment le point 5.3), puis a cherché à établir sur cette base si, au vu de l'ensemble des antériorités citées, l'homme du métier aurait ou non eu l'idée d'utiliser la méthode exposée dans le brevet en cause pour parvenir à ces résultats. Cette procédure correspond exactement à celle qui vient d'être décrite au point 2.4.3. La Chambre estime donc que le requérant ne peut se prévaloir de cette décision pour affirmer qu'il n'y a pas à tenir compte pour l'appréciation de l'activité inventive du ou des problèmes techniques que l'invention revendiquée vise à résoudre.

2.5 En suivant l'approche des chambres de recours telle qu'elle a été exposée ci-dessus, la Chambre estime au vu des antériorités citées que s'il devait être admis dans la présente espèce que les composés revendiqués ne possèdent aucune propriété utile du point de vue technique, il pourrait être considéré que le problème technique que ces composés ont permis de résoudre (ou, en d'autres termes, le résultat technique qu'ils ont permis d'obtenir, et sur lequel doit se fonder l'appréciation de l'activité inventive), est un problème des plus limités qui soient dans ce genre

auf das unter diesen Umständen mögliche Minimum reduziert, also lediglich darin besteht, weitere (oder alternative) chemische Verbindungen als solche bereitzustellen, unabhängig davon, ob diese auch nützliche Eigenschaften haben.

2.5.1 Die Kammer hat gewisse Zweifel, ob die beanspruchten Verbindungen überhaupt als technische Erfindung anerkannt werden könnten, wenn ihnen technisch nützliche Eigenschaften gänzlich fehlten (s. T 22/82, ABl. EPA 1982, 341, Nr. 6 der Entscheidungsgründe, wonach eine chemische Verbindung nicht aufgrund der bloßen potentiellen Bereicherung der Chemie patentwürdig ist und strukturelle Andersartigkeit für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit solange neutral und wertfrei bleibt, wie sie sich nicht in einer wertvollen Eigenschaft im weitesten Sinne, einer Wirkung oder der Verstärkung einer Wirkung manifestiert); sie hat aber dennoch geprüft, ob der Durchschnittsfachmann die beanspruchten Verbindungen als Lösung einer solchen hypothetischen "technischen Aufgabe" in Betracht gezogen hätte.

2.5.2 Der Beschwerdeführer hat in diesem Zusammenhang vorgebracht, dem Fachmann hätten sich tausenderlei Möglichkeiten zur Lösung dieser Aufgabe geboten, da auch bei bekannten Ausgangsverbindungen und bekannten Syntheseverfahren eine praktisch unbegrenzte Zahl chemischer Verbindungen in Frage gekommen wäre; eine bestimmte - auch willkürliche - Auswahl aus dieser unbegrenzten Fülle der Möglichkeiten müsse daher als erfinderisch angesehen werden, sofern der Stand der Technik keinen direkten Hinweis auf die Herstellung eben dieser Verbindungen gebe.

2.5.3 Dieses Argument kann indes nicht greifen, weil die Beantwortung der Frage, was der Fachmann getan hätte, nach Auffassung der Kammer davon abhängt, welches Ergebnis er erreichen wollte (s. Nr. 2.4.2). Wenn dieses Ergebnis nur in der Bereitstellung weiterer chemischer Verbindungen besteht, bieten sich alle bekannten chemischen Verbindungen in gleicher Weise als Ausgangspunkt für Strukturänderungen an, und es bedarf keiner besonderen Erfindungsgabe, um beispielsweise die Verbindung der Formel XIV aus D3 für diesen Zweck auszuwählen. Demzufolge wären alle strukturell ähnlichen chemischen Verbindungen, deren Herstellung der Fachmann im Lichte des entgegengehaltenen

pounds as such, regardless of their likely useful properties.

2.5.1 Although the board is not convinced that, in the absence of any technically useful properties, the claimed compounds could be regarded as being a technical invention at all (see decision T 22/82, OJ EPO 1982, 341, reasons No. 6, where it was held that a chemical compound was not patentable merely because it potentially enriched chemistry, and that structural originality had no intrinsic value or significance for the assessment of inventive step as long as it did not manifest itself in a valuable property in the widest sense, an effect or an increase in the potency of an effect), the board has nevertheless examined whether the notional person skilled in the art would have considered the claimed compounds as a solution of such a hypothetical "technical problem".

2.5.2 In this context, the appellant submitted that the skilled person would have faced thousands of possibilities of solving this problem, since even on the basis of known starting compounds and known synthetic methods, a practically unlimited number of chemical compounds would have had to be considered, and that a particular selection from this unlimited number of possibilities should be regarded as inventive, even if it was arbitrary, unless there was a direct pointer to the preparation of just these very compounds in the state of the art.

2.5.3 This argument must, however, fail, since in the board's judgment the answer to the question as to what a person skilled in the art would have done depends on the result he wished to obtain, as explained in point 2.4.2 above. If this result is only to be seen in obtaining further chemical compounds, then all known chemical compounds are equally suitable as the starting point for structural modification, and no inventive skill needs to be exercised in selecting, for instance, the compound of formula XIV of D3 for this purpose. Consequently, all structurally similar chemical compounds, irrespective of their number, that a skilled person would expect, in the light of the cited prior art, to be capa-

de situation, puisqu'il s'agirait simplement de préparer de nouveaux composés chimiques en tant que tels (ou des variantes de composés chimiques en tant que telles), quelles que soient les propriétés utiles qu'ils pourraient avoir.

2.5.1 Bien que la Chambre ne pense pas que l'on puisse considérer les composés revendiqués comme une invention technique s'ils n'ont pas la moindre propriété utile du point de vue technique (cf. décision T 22/82, JO OEB 1982, 341, point 6 des motifs: un produit chimique ne saurait "être brevetable en raison du simple enrichissement potentiel de la chimie; une différence structurale reste neutre et sans valeur pour l'appréciation de l'activité inventive tant qu'elle ne se manifeste pas par une propriété précieuse, au sens le plus large, une activité déterminée ou la potentialisation d'une telle activité"), elle a néanmoins examiné si l'homme du métier aurait eu l'idée de recourir aux composés revendiqués pour résoudre ce "problème technique", de nature toute théorique.

2.5.2 Le requérant a fait valoir à ce propos que l'homme du métier aurait eu le choix entre des milliers de possibilités pour résoudre ce problème puisque, même s'il était parti de produits de départ connus et de méthodes de synthèse connues, il aurait dû passer en revue un nombre quasi illimité de composés chimiques; le fait d'opérer un choix même arbitraire parmi cette multitude de possibilités devait donc être considéré comme impliquant une activité inventive, sauf si l'état de la technique pouvait donner directement à l'homme du métier l'idée de préparer précisément les composés en question.

2.5.3 Cet argument du requérant ne peut toutefois être retenu car, comme elle l'a expliqué ci-dessus au point 2.4.2, la Chambre estime que la réponse à la question de savoir ce qu'aurait fait l'homme du métier dépend du résultat que celui-ci voulait obtenir. Si l'on considère qu'il voulait simplement obtenir de nouveaux composés chimiques, tous les composés chimiques connus pouvaient convenir comme produits de départ pour une modification structurale, et le fait de choisir à cet effet, par exemple, le composé répondant à la formule XIV selon le document D3 n'impliquait pas nécessairement une activité inventive. Par conséquent, tous les composés chimiques de structure similaire, quel que soit

Stands der Technik für möglich hielte, unabhängig davon, wie viele es sind, gleichermaßen zur Lösung einer solchen hypothetischen "technischen Aufgabe" geeignet und somit für ihn gleichermaßen "nahelegend". Daraus folgt, daß eine rein willkürliche Auswahl aus der Fülle möglicher Lösungen einer solchen "technischen Aufgabe" nicht erfindetrisch sein kann (s. beispielsweise auch T 220/84 vom 18. März 1986, Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Nach Auffassung der Kammer ist die Auswahl solcher Verbindungen eingedenk des unter Nummer 2.4.2 erläuterten allgemeinen Rechtsgrundsatzes nur dann patentwürdig, wenn sie nicht willkürlich getroffen wurde, sondern in einer bislang unbekanntem technischen Wirkung begründet liegt, die denjenigen Strukturmerkmalen zuzuschreiben ist, durch die sich die beanspruchten von den zahllosen anderen Verbindungen unterscheiden. Diese Überlegung steht auch in Einklang mit mehreren früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA, so etwa der Entscheidung T 1/80 (ABI. EPA 1981, 206, Nrn. 6 - 8 der Entscheidungsgründe). In der Sache T 119/82 (ABI. EPA 1984, 217) gelangte die Kammer bei Prüfung des Arguments, daß ein Fachmann ein ausgefallenes oder gar ungünstiges alternatives Verfahren zur Herstellung eines bekannten Erzeugnisses weder in Betracht ziehen noch vorschlagen würde, zu einem ähnlichen Schluß: Danach ist ein chemisches Verfahren nicht nur dann naheliegend, wenn der Fachmann all seine Vorteile erkennen konnte, sondern auch dann, wenn er die Nachteile klar absehen oder keine Verbesserung erwarten konnte, sofern er die Folgen insgesamt tatsächlich richtig eingeschätzt hat (s. Nr. 16 der Entscheidungsgründe).

2.5.4 Diese Überlegungen lassen den unmittelbaren Schluß zu, daß sich die Auswahl der beanspruchten Verbindungen nur dann mit einer technischen Wirkung rechtfertigen läßt, wenn diese bei im **wesentlichen allen** ausgewählten Verbindungen erwartet werden darf (s. beispielsweise auch T 131/87 vom 7. September 1989, Nr. 8 der Entscheidungsgründe, T 742/89 vom 2. November 1992, Nr. 7.4 der Entscheidungsgründe, T 626/90 vom 2. Dezember 1993, Nr. 4.3.2 der Entscheidungsgründe und T 741/91 vom 22. September 1992, Nrn. 4.2 und 4.3 der Entscheidungsgründe).

ble of being synthesised, are equally suitable candidates for solving such a hypothetical "technical problem", and would therefore all be equally "suggested" to the skilled person. It follows from these considerations that a mere arbitrary choice from this host of possible solutions of such a "technical problem" cannot involve an inventive step (see also eg T 220/84 of 18 March 1986, reasons No. 7). In other words, the board holds that, in view of the underlying general legal principle set out in point 2.4.2 above, the selection of such compounds, in order to be patentable, must not be arbitrary but must be justified by a hitherto unknown technical effect which is caused by those structural features which distinguish the claimed compounds from the numerous other compounds. This consideration is also in line with a number of previous decisions of the boards of appeal of the EPO, such as for example decision T 1/80 (OJ EPO 1981, 206, reasons No. 6 to 8). In the case T 119/82 (OJ EPO 1984, 217), in considering the argument that a person skilled in the art would neither consider nor propose an alternative process for preparing a known product which is "exotic" or even disadvantageous, the deciding board reached a similar conclusion, holding that a chemical process was not obvious only when the skilled person would have seen all its advantages, but also when he could clearly see its disadvantages or would not expect any improvement, provided that his assessment of the totality of the consequences was indeed correct (see reasons No. 16).

2.5.4 It follows directly from these considerations that a technical effect which justifies the selection of the claimed compounds must be one which can be fairly assumed to be produced by **substantially all** the selected compounds (see also e.g. T 131/87 of 7 September 1989, No. 8 of the reasons, T 742/89 of 2 November 1992, No. 7.4 of the reasons, T 626/90 of 2 December 1993, No. 4.3.2 of the reasons, and T 741/91 of 22 September 1992, No. 4.2 and 4.3 of the reasons).

leur nombre, qu'un homme du métier qui aurait lu les antériorités citées pouvait s'attendre à obtenir par synthèse, permettaient de résoudre ce "problème technique" tout théorique, et l'on aurait pu considérer par conséquent qu'ils lui avaient tous été "suggérés" par l'état de la technique. Il s'ensuit qu'un choix purement arbitraire parmi cette multitude de solutions pouvant être apportées à ce "problème technique" ne saurait impliquer une activité inventive (voir également, par exemple, la décision T 220/84 du 18 mars 1986, point 7 des motifs). La Chambre considère autrement dit, eu égard au principe général du droit qui a été rappelé au point 2.4.2, que le choix de ces composés ne constitue une invention brevetable que s'il n'est pas arbitraire, mais se fonde sur l'effet technique jusque-là inconnu obtenu grâce aux caractéristiques structurales différenciant les composés revendiqués des innombrables autres composés possibles. La position adoptée à cet égard par la Chambre est en accord avec bon nombre de décisions antérieures des chambres de recours de l'OEB, dont notamment la décision T 1/80 (JO OEB 1981, 206, points 6, 7 et 8 des motifs). Dans l'affaire T 119/82 (JO OEB 1984, 217), dans laquelle il avait été prétendu que l'homme du métier n'envisagerait pas et ne proposerait pas de recourir à un autre procédé pour préparer un produit connu, insolite ou désavantageux, la chambre est parvenue à la même conclusion, estimant qu'un procédé chimique est évident non seulement lorsqu'un homme du métier en aurait vu tous les avantages, mais également lorsqu'il pouvait clairement en voir les inconvénients ou n'en aurait pas attendu d'amélioration, à condition bien entendu que son évaluation de l'ensemble des conséquences soit correcte (cf. point 16 des motifs).

2.5.4 La conclusion qui s'impose compte tenu de toutes ces considérations est que l'effet technique mis en avant pour justifier le choix des composés revendiqués doit être un effet dont on peut raisonnablement penser qu'il peut être obtenu avec **pratiquement tous les** composés choisis (voir également, par ex. les décisions T 131/87 du 7 septembre 1989, point 8 des motifs, T 742/89 du 2 novembre 1992, point 7.4 des motifs, T 626/90 du 2 décembre 1993, point 4.3.2. des motifs, et T 741/91 du 22 septembre 1992, points 4.2 et 4.3 des motifs).

2.6 Daher ist die Kammer im Gegensatz zum Beschwerdeführer der Auffassung, daß bei der Beurteilung des technischen Beitrags zum Stand der Technik sehr wohl berücksichtigt werden muß, aus welchem technischen Grund gerade die nun beanspruchten und nicht die vielen anderen theoretisch denkbaren modifizierten chemischen Verbindungen bereitgestellt wurden. Laut Beschreibung (s. S. 3, Zeilen 1 und 2) haben alle beanspruchten Verbindungen herbizide Wirkung. Herbizide chemische Verbindungen, die mit den beanspruchten Verbindungen strukturell verwandt sind, da es sich ebenfalls um Triazolderivate handelt, sind aus den Entgegenhaltungen D3, D7 und D8 bekannt (s. Nrn. 2.3.1 und 2.3.2). Somit kann hier jede dieser Entgegenhaltungen als "nächstliegender Stand der Technik" herangezogen werden.

Angeichts dieses Stands der Technik besteht die technische Aufgabe, deren Lösung in der vorliegenden Patentanmeldung **geltend gemacht** wird, in der Bereitstellung weiterer (alternativer) chemischer Verbindungen mit herbizider Wirkung.

Gemäß den Ausführungen der Kammer unter Nummer 2.4.3 **könnte diese technische Aufgabe aber nur dann berücksichtigt werden, wenn sie als gelöst angesehen werden könnte**, d. h. wenn bei der Beurteilung der Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ glaubhaft wäre, daß im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen diese Wirkung aufweisen (s. auch Nr. 2.5.4). Die Kammer hat deshalb geprüft, ob diese Voraussetzung erfüllt ist.

2.6.1 Nach Meinung des Beschwerdeführers liegt in Streiffällen wie diesem die Beweislast dafür, daß eine behauptete herbizide Wirkung nicht glaubhaft ist, beim EPA, also hier bei der Beschwerdekammer. Dies widerspricht eindeutig dem Rechtsgrundsatz, daß derjenige, der eine Tatsache behauptet, diese auch beweisen (im vorliegenden Fall nach dem Kriterium der größeren Wahrscheinlichkeit glaubhaft machen) muß, (s. T 219/83, ABI. EPA 1986, 211, Nr. 12 Abs. 4 der Entscheidungsgründe und T 20/81, ABI. EPA 1982, 217, Nr. 3 letzter Absatz der Entscheidungsgründe). Wenn also weder die Prüfungsabteilung noch die Beschwerdekammer die diesem oder einem anderen Maßstab genügenden

2.6 Therefore, the board holds that, contrary to the appellant's submission, the assessment of the technical contribution to the art must take account of the actual technical reason for providing the very compounds now being claimed, as distinct from the host of other theoretically possible modified chemical compounds. In this respect, the description (see page 3, lines 1 and 2) asserts that all claimed compounds do have herbicidal activity. Herbicidally active chemical compounds which are structurally similar to the claimed ones, since they are also triazole derivatives, are known from D3, D7 and D8 (see points 2.3.1 and 2.3.2 above). Any one of these documents may therefore serve as the "closest state of the art" in the present case.

In view of this state of the art the technical problem which the present patent application **claims** to solve is the provision of further (alternative) chemical compounds with herbicidal activity.

However, in the light of the board's finding in point 2.4.3 above, **this technical problem could only be taken into account if it could be accepted as having been solved**, i.e. if, in deciding the issue under Article 56 EPC, it would be credible that substantially all claimed compounds possessed this activity (see also point 2.5.4 above). Accordingly, the board has examined whether this requirement is fulfilled.

2.6.1 According to the appellant's submission, in a case such as this one, where the credibility of the alleged herbicidal activity is at issue, the burden of proof that the presence of the alleged herbicidal activity is not credible rests on the EPO, here upon this board of appeal. This submission is clearly contrary to the legal principle that any one who alleges a fact has the onus of proving his allegation (in these proceedings to the standard of the balance of probabilities) by appropriate evidence (see T 219/83, OJ EPO, 1986, 211, reasons No. 12, fourth paragraph, and T 20/81, OJ EPO 1982, 217, reasons No. 3, last paragraph). Thus, if neither the examining division nor the board of appeal is in the

2.6 La Chambre estime donc, contrairement au requérant, que lorsqu'il s'agit d'apprécier la contribution faite à l'état de la technique, il doit être tenu compte de la véritable raison technique qui fait que ce sont précisément les composés chimiques présentement revendiqués qui ont été choisis, parmi les innombrables autres composés chimiques modifiés qu'il était théoriquement possible d'obtenir. A cet égard, il est affirmé dans la description (cf. page 3, lignes 1 et 2) que tous les composés revendiqués ont une activité herbicide. Des composés chimiques ayant une action herbicide et de structure similaire à celle des composés revendiqués, dans la mesure où ce sont eux aussi des dérivés de triazole, ont été divulgués dans les documents D3, D7 et D8 (voir ci-dessus, points 2.3.1 et 2.3.2). Chacun de ces documents peut être considéré dans la présente affaire comme représentant "l'état de la technique le plus proche".

Vu cet état de la technique, le problème technique auquel la présente demande de brevet **prétend** apporter une solution est celui de l'obtention de nouveaux composés chimiques (ou de variantes de composés chimiques) ayant une activité herbicide.

Toutefois, compte tenu de la conclusion à laquelle est parvenue la Chambre au point 2.4.3 ci-dessus, **ce problème technique ne pourrait être pris en considération que si l'on pouvait estimer qu'il a été résolu**, c'est-à-dire que si lors de l'appréciation de l'activité inventive au sens de l'article 56 CBE il était possible d'admettre que pratiquement tous les composés revendiqués avaient ce type d'activité (cf. également point 2.5.4 ci-dessus). La Chambre a donc examiné si cette condition est remplie en l'occurrence.

2.6.1 Le requérant a expliqué que, dans une affaire comme celle-ci, où il s'agit de décider si l'on peut considérer comme crédibles ses allégations concernant l'activité herbicide des composés revendiqués, c'était à l'OEB, et plus précisément à la Chambre qu'il incombait de prouver que ces allégations **n'étaient pas** crédibles. Or cette thèse va manifestement à l'encontre de ce principe du droit qui veut que ce soit à la personne qui allègue un fait qu'il incombe de prouver le bien-fondé de ses affirmations (dans la présente espèce, c'est le critère de ce qui paraît le plus probable qui s'applique) en produisant des preuves adéquates (cf. décisions T 219/83, JO OEB 1986, 211, point 12 des motifs, quatrième para-



den Beweise zu erbringen vermag und offensichtlich ist, daß es angesichts der großen Zahl der beanspruchten Verbindungen **von Haus aus unwahrscheinlich** ist, daß alle oder zumindest im wesentlichen alle diese Verbindungen die versprochene Wirkung aufweisen, kann die Beweislast für diese Tatsache, d. h. die Entfaltung der Wirkung, letztlich nur bei demjenigen liegen, der diese Behauptung aufgestellt hat.

2.6.2 Im vorliegenden Fall kann der Verweis des Beschwerdeführers auf die in der Beschreibung enthaltenen Versuchsergebnisse, wonach **einige** der beanspruchten Verbindungen tatsächlich eine herbizide Wirkung aufweisen, nicht als ausreichender Beweis dafür angesehen werden, daß im wesentlichen **alle** beanspruchten Verbindungen diese Wirkung haben. Aus dem belegten allgemeinen Fachwissen geht nämlich nicht hervor, daß die Art des in den beanspruchten Verbindungen gegebenenfalls vorhandenen Substituenten für die behauptete herbizide Wirkung bedeutungslos wäre. Die Kammer ist vielmehr, wie der Beschwerdeführer selbst, der Meinung, daß die Strukturunterschiede zwischen den beispielsweise in D3, D7 und D8 offenbarten und den beanspruchten Verbindungen so geartet sind, daß der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens eine herbizide Wirkung der beanspruchten Verbindungen nicht hätte vorhersagen können (s. Nr. V); demnach kann als gesichertes allgemeines Fachwissen gelten, daß selbst kleine Strukturänderungen große Unterschiede in der biologischen Wirkung verursachen können. Allgemein anerkannt ist allerdings auch, daß die Eigenschaften chemischer Verbindungen weitgehend von ihrer chemischen Struktur abhängen und ein Fachmann deshalb in der Regel erwarten würde, daß sich die Eigenschaften zweier Verbindungen um so mehr ähneln, je ähnlicher ihre chemische Struktur ist (s. T 181/82, ABI. EPA 1984, 401, Nr. 5 der Entscheidungsgründe). All diese Überlegungen veranlassen die Kammer zu dem Schluß, daß Vorhersagen über den Zusammenhang zwischen chemischer Struktur und biologischer Wirkung zwar grundsätzlich mit einiger Zuverlässigkeit möglich sind, jenseits gewisser Grenzen aber keinen Anspruch auf Gültigkeit erheben können.

position to discharge this burden to the above or to any other standard, and if it is evident that the number of compounds claimed is such that it is **inherently unlikely** that all of them, or at least substantially all of them, will possess the promised activity, then the burden of proof of that fact, i.e. the possession of that activity, can indeed rest only upon the shoulders of the person alleging it.

2.6.2 In the present case, the appellant's submission that the test results contained in the description show that **some** of the claimed compounds are indeed herbicidally active cannot be regarded as sufficient evidence to lead to the inference that substantially **all** the claimed compounds possess this activity. The reason for this is that there is no proven common general knowledge to show that the type of substituent that may be present in the claimed compounds would be irrelevant to the existence of the alleged herbicidal activity. On the contrary, the board accepts the appellant's own submission that the structural differences between the compounds disclosed eg in D3, D7 and D8 on the one hand, and the claimed compounds on the other, are such that a person skilled in the art would have been unable to predict on the basis of his common general knowledge that the claimed compounds would have herbicidal activity (see No. V above), and that it can therefore be accepted as undisputed common general knowledge that even small structural modifications may cause major differences in biological activity. Nevertheless, it is also well accepted that the properties of chemical compounds do indeed largely depend on their chemical structure, and that a skilled person would therefore normally expect that the properties of two compounds would become the more similar the more similar their chemical structures became (see decision T 181/82, OJ EPO 1984, 401, reasons No. 5). In view of all the above considerations, the board finds that reasonable predictions of relations between chemical structure and biological activity are in principle possible, but that there is a limit beyond which no such prediction can be validly made.

graphe, et T 20/81, JO OEB 1982, 217, point 3 des motifs, dernier paragraphe). Donc, si ni la division d'examen, ni la Chambre de recours ne peuvent dispenser le demandeur de fournir la preuve de ce qu'il allègue, que ce soit le critère ci-dessus qui s'applique ou un autre critère, et s'il est évident, vu le nombre de composés revendiqués, qu'il est **peu probable** que ces composés aient tous, ou pratiquement tous l'activité alléguée, c'est à la partie qui affirme que les composés revendiqués ont cette activité et à elle seule qu'il incombe de prouver le bien-fondé de ses affirmations.

2.6.2 Dans la présente affaire, le fait que le requérant ait montré que, d'après les résultats d'essais présentés dans la description, **certaines des** composés revendiqués ont effectivement une activité herbicide ne saurait être considéré comme une preuve suffisante qui permettrait de conclure que pratiquement **tous** les composés revendiqués ont cette activité. Rien en effet dans ce que l'on sait des connaissances générales de l'homme du métier ne permet d'affirmer que le type de substituant susceptible d'être présent dans les composés revendiqués n'a vraisemblablement rien à voir avec l'existence de l'action herbicide alléguée. La Chambre reconnaît au contraire que, comme le requérant l'affirme lui-même, vu les différences de structure existant entre les composés revendiqués et les composés décrits par ex. dans les documents D3, D7 et D8, un homme du métier qui aurait fait appel à ses connaissances générales de base n'aurait pu prévoir que les composés revendiqués auraient une activité herbicide (cf. point V ci-dessus), si bien que l'on peut considérer qu'il ressort des connaissances générales incontestées de l'homme du métier que des modifications de structure même minimes peuvent entraîner d'importants changements au niveau de l'activité biologique. Il est néanmoins admis tout aussi généralement que les propriétés des composés chimiques sont fonction pour une large part de leur structure; un homme du métier devrait donc normalement s'attendre à ce que deux composés aient des propriétés d'autant plus voisines que leurs structures chimiques sont plus proches (cf. décision T 181/82, JO OEB 1984, 401, point 5 des motifs). Pour la Chambre, il ressort de toutes ces considérations que l'on peut en principe prévoir raisonnablement les relations existant entre structure chimique et activité biologique, mais au-delà d'une certaine limite, de telles prévisions ne sont plus valables.

2.6.3 Wo diese Grenzen verlaufen, muß nach Meinung der Kammer anhand der im Einzelfall zu diesem Zweck vorgelegten Tatsachen und Beweismittel festgestellt werden. Steht als Beweismaterial jedoch nur das allgemeine Fachwissen zur Verfügung, so muß dasselbe Fachwissen zugrunde gelegt werden, das auch bei der Beantwortung der Frage herangezogen wird, ob der Fachmann eine bestimmte biologische Wirkung erwartet hätte, weil es bereits strukturell ähnliche chemische Verbindungen mit derselben biologischen Wirkung gibt (s. auch T 964/92 vom 23. August 1994, Nr. 2.8 der Entscheidungsgründe). Wenn mithin nachgewiesen werden soll, daß eine Vorhersage über einen Zusammenhang zwischen Wirkung und Struktur nicht naheliegend, aber dennoch plausibel ist, können die dafür benötigten zusätzlichen Beweismittel nicht Bestandteil des gesicherten allgemeinen Fachwissens sein, sondern müssen sich gezielt auf den betreffenden Einzelfall beziehen.

2.6.4 Die allgemeinen Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach Strukturänderungen bisweilen kaum Einfluß auf die biologische Wirkung haben, etwa dann, wenn ein Teil der Verbindung bei einer auf die behauptete biologische Wirkung ausgerichteten Anwendung abgespalten wird (s. Nr. V), helfen der Kammer daher nicht bei der Beantwortung der Frage, ob im vorliegenden Fall die biologische Wirkung mit einiger Sicherheit vorhersagbar war. Anders hätte es sich verhalten, wenn nachgewiesen worden wäre, daß es bei der Anwendung der beanspruchten Verbindungen tatsächlich zu der behaupteten Abspaltung kommt. Dies ist jedoch nicht geschehen. Ohne Belang für den vorliegenden Fall ist auch das vom Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Argument, daß in anderen Fällen Patente mit Ansprüchen erteilt worden seien, die breite Definitionen wie "gegebenenfalls substituiert" enthielten.

2.6.5 Die auf den Seiten 37 bis 40 der Beschreibung dokumentierten Versuche erstreckten sich auf eine Vielzahl von Verbindungen. Bei all diesen Verbindungen war R<sup>1</sup> aber stets entweder unsubstituiertes Phenyl oder gegebenenfalls durch Methylgruppen substituiertes 2-Pyrimidinyl und R<sup>3</sup> immer durch Halogenatome oder

2.6.3 In the board's judgment, this limit has to be established on the basis of the available facts and the evidence submitted for this purpose in each particular case. However, if the only evidence available is the common general knowledge, then this common general knowledge must be the same as that applicable to the question as to whether or not the skilled person would have expected a certain biological activity in view of the existence of structurally similar chemical compounds having the same biological activity (see also T 964/92 of 23 August 1994, reasons No. 2.8). Therefore, if additional evidence is necessary in order to establish that an alleged prediction of a relationship between activity and structure is not obvious, but nevertheless reasonable, then such evidence cannot form part of the undisputed common general knowledge, but must specifically relate to a particular case.

2.6.4 For this reason, the appellant's general statements that sometimes structural modifications were of little influence on biological activity, for example if a part of the compound would be eliminated during an intended application based on the alleged biological activity (see point V above), cannot help the board to answer the question as to the reasonable predictability of the biological activity in the present case. This could have been remedied by evidence that the alleged elimination did actually occur during the application of the claimed compounds. However, such evidence was not submitted. It also follows from the above considerations that even if some other patents, as submitted by the appellant during the appeal proceedings, had been granted with claims containing broad definitions such as "optionally substituted", this is of no relevance to the present case.

2.6.5 In the tests which are reported on pages 37 to 40 of the description a great number of compounds were used. However, in all these compounds R<sup>1</sup> was always either unsubstituted phenyl or 2-pyrimidinyl optionally substituted by methyl groups and R<sup>3</sup> was always phenyl substituted by halogen atoms or

2.6.3 La Chambre considère que cette limite doit être déterminée à partir des faits connus et des preuves soumises à cet égard dans chaque cas d'espèce. Si toutefois les seules preuves dont on dispose sont les connaissances générales de base de l'homme du métier, ces connaissances doivent être les mêmes que celles qui servent de critère lorsqu'il s'agit de déterminer si, sachant qu'il existait des composés chimiques de structure similaire ayant la même activité biologique, l'homme du métier pouvait ou non s'attendre à une certaine activité biologique (cf. également décision T 964/92 du 23 août 1994, point 2.8 des motifs). Donc, s'il faut une preuve supplémentaire pour qu'il puisse être conclu que bien que n'étant pas évidente, l'existence de la relation qui avait été annoncée entre une activité et une structure apparaît crédible, cette preuve ne peut faire partie des connaissances générales de base incontestées de l'homme du métier ; il s'agit nécessairement d'une preuve qui vaut uniquement dans un cas bien précis.

2.6.4 Pour cette raison, s'agissant de la question de savoir si, dans la présente espèce, il était possible d'avancer des prévisions raisonnables au sujet de l'activité biologique, le requérant ne saurait faire valoir comme argument qu'il arrive parfois que des modifications de structure n'aient guère d'incidence sur l'activité biologique, par exemple lorsqu'une partie du composé serait éliminée lors d'une utilisation qui ferait appel à l'activité biologique alléguée (cf. point V ci dessus). Ces déclarations générales du requérant auraient pu être prises en considération s'il avait prouvé que, comme il l'affirmait, une partie des composés revendiqués était effectivement éliminée lors de leur utilisation. Mais il n'a pas fourni cette preuve. Il découle également de ce qui précède que même si, comme le requérant l'a fait valoir lors de la procédure de recours, il a été délivré d'autres brevets comportant des revendications dans lesquelles figurent des expressions aussi vagues que "pouvant, le cas échéant, être substitués", cet argument ne peut être pris en considération dans la présente espèce.

2.6.5 Les essais dont il est fait état aux pages 37 à 40 de la description portent sur un grand nombre de composés. Mais, dans tous ces composés, R<sup>1</sup> était toujours soit un groupe phényle non substitué, soit un groupe 2-pyrimidinyle pouvant, le cas échéant, être substitué par des groupes méthyle ; R<sup>3</sup> était toujours

Methylgruppen substituiertes Phenyl. Die Versuchsergebnisse belegen daher trotz der Vielzahl der getesteten Verbindungen nicht die behauptete herbizide Wirkung von Verbindungen, bei denen z. B. der Phenylring R<sup>3</sup> beliebig substituiert sein kann, da es, wie der Beschwerdeführer selbst betont hat, zum allgemeinen Fachwissen gehört, daß sich der Einfluß von Strukturänderungen auf die gewünschte herbizide Wirkung nicht vorhersagen läßt.

2.6.6 Ebensovienig wird die Behauptung einer herbiziden Wirkung durch die Entgegenhaltungen D3, D7 und D8 gestützt, die allesamt Klassen herbizid wirksamer Verbindungen mit begrenzten Substitutionsmöglichkeiten offenbaren (s. Nrn. 2.3.1 und 2.3.2).

2.6.7 Der Beschwerdeführer ist auf seine unzureichende Beweisführung hingewiesen worden und hatte auch zur Genüge Gelegenheit, entweder seine Ansprüche auf eine Gruppe von Verbindungen zu beschränken, deren behauptete herbizide Wirkung die Kammer als glaubhaft anzuerkennen vermocht hätte (s. Nr. III), oder aber durch Versuchsergebnisse oder auf anderem Wege doch noch zu beweisen, daß die Art der Substitution des Phenylrings R<sup>3</sup> im vorliegenden Fall für die herbizide Wirkung keine Rolle spielt. Trotz dieser klaren Hilfestellung, zu der die Kammer nicht verpflichtet war, wurden weder geeignete Änderungen noch weitere Beweismittel eingereicht.

2.7 Die vorhandenen Beweismittel überzeugen die Kammer nicht davon, daß im wesentlichen **alle** nun beanspruchten Verbindungen eine herbizide Wirkung erwarten lassen. Nachdem, wie unter den Nummern 2.4.2, 2.5.4 und 2.6 dargelegt, nur diejenigen der beanspruchten chemischen Verbindungen erfinderisch wären, die als Lösung der technischen Aufgabe anerkannt werden könnten, weitere **herbizid wirksame** Verbindungen bereitzustellen, umfaßt der Gegenstand des Hauptantrags auch nichtfinderische Verbindungen und erfüllt somit nicht das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ.

methyl groups. Thus, despite the number of tested compounds, these test results do not support the alleged herbicidal activity of compounds in which the phenyl ring R<sup>3</sup> may be substituted by absolutely everything, having regard to the common general knowledge relied upon by the appellant himself, namely that the influence of structural modifications on the desired herbicidal activity is unpredictable.

2.6.6 Such an allegation is likewise not supported by the content of documents D3, D7 and D8, which all disclose classes of herbicidally active compounds with limited substitution possibilities (see points 2.3.1 and 2.3.2 above).

2.6.7 The appellant had been informed about the insufficiency of the evidence submitted by him in the present case, and had also been given ample opportunity either to restrict his claims to such a group of compounds for which the board was prepared to accept the credibility of their alleged herbicidal activity (see point III above), or to provide further evidence, either by test results or by other means, that in the present case the kind of substitution of the phenyl ring R<sup>3</sup> is not relevant to the herbicidal activity. Despite these clear and helpful leads, which the board was not obliged to afford, neither appropriate amendments nor further evidence were forthcoming.

2.7 For these reasons, and on the basis of what evidence there is in the case, the board is not satisfied that substantially all compounds now being claimed are likely to be herbicidally active. Since, as set out above in points 2.4.2, 2.5.4 and 2.6, only those of the claimed chemical compounds could possibly involve an inventive step which could be accepted as solutions of the technical problem of providing further **herbicidally active** compounds, the subject-matter of the main request extends to compounds which are not inventive and therefore does not meet the requirement of Article 56 EPC.

un groupe phényle substitué par des atomes d'halogène ou des groupes méthyle. Par conséquent, les résultats de ces essais, pourtant effectués avec un grand nombre de composés ne confirment pas l'existence de l'activité herbicide alléguée par le requérant dans le cas des composés dans lesquels, par exemple, l'anneau phényle R<sup>3</sup> peut être substitué par absolument n'importe quoi, vu que, comme le requérant l'a déclaré lui-même, d'après les connaissances générales de l'homme du métier, il est impossible de prévoir l'impact des modifications de structure sur l'effet herbicide que l'on veut obtenir.

2.6.6 Le contenu des documents D3, D7 et D8 qui, tous les trois, divulguent des classes de composés herbicides ayant des possibilités de substitution limitées (cf. ci-dessus, points 2.3.1 et 2.3.2.), ne saurait confirmer non plus les allégations du requérant.

2.6.7 Le requérant a été avisé que les preuves qu'il avait fournies étaient insuffisantes en l'occurrence, et il a eu tout le loisir, soit de limiter ses revendications à ce groupe de composés dont la Chambre était prête à admettre qu'ils avaient, comme il le prétendait, une activité herbicide (cf. point III ci-dessus), soit de fournir de nouvelles preuves, par exemple des résultats d'essais ou autres, tendant à montrer que, dans la présente espèce, le type de substitution de l'anneau phényle R<sup>3</sup> n'a aucune incidence sur l'activité herbicide. La Chambre a donc clairement tendu des perches au requérant - ce qu'elle n'était pas tenue de faire -, mais celui-ci n'a pas apporté les modifications nécessaires, ni fourni de nouvelles preuves.

2.7 Pour toutes ces raisons, la Chambre, se fondant sur les preuves versées au dossier, déclare que le requérant n'a pu la convaincre que pratiquement **tous** les composés actuellement revendiqués ont probablement une activité herbicide. Etant donné que, comme cela a été indiqué plus haut aux points 2.4.2, 2.5.4 et 2.6, de tous les composés chimiques revendiqués, seuls seraient susceptibles d'impliquer une activité inventive ceux dont on pourrait considérer qu'ils permettent de résoudre le problème technique posé, celui de l'obtention de nouveaux **composés herbicides**, la requête principale couvre également des composés qui n'impliquent pas d'activité inventive et ne répondent donc pas aux conditions requises à l'article 56 CBE.

2.8 Wie den Nummern III und 2.6.7 zu entnehmen ist, wäre die Kammer bereit gewesen, einer begrenzten Zahl der beanspruchten Verbindungen, die die versprochene Wirkung aufweisen, eine erfinderische Tätigkeit zuzuerkennen - im Gegensatz zur angefochtenen Entscheidung, in der die Auffassung vertreten wurde, daß der Fachmann die herbizide Wirkung dieser Verbindungen erwartet hätte. Der Kammer erscheinen hierzu folgende Bemerkungen angebracht.

2.8.1 Die Aussage in der angefochtenen Entscheidung, daß ein Fachmann aus der gemeinsamen Offenbarung der genannten Entgegenhaltungen geschlossen hätte, daß das als "Biophor" bezeichnete, für die gewünschte Wirkung verantwortliche Strukturelement der 1,2,4-Triazolring mit (beliebigen) Substituenten in der 1-, 3- und gegebenenfalls auch der 5-Stellung ist, geht nach Auffassung der Kammer auf eine Ex-post-facto-Analyse dieser Entgegenhaltungen zurück. Dabei wird ein Teil ihres Inhalts aus dem Zusammenhang gerissen und anhand von Erkenntnissen verallgemeinert, die nur aus der vorliegenden Patentanmeldung stammen können.

2.8.2 Das in der angefochtenen Entscheidung als allgemeines Fachwissen vorausgesetzte Konzept der "Bioisosterie", wonach sich die Art der biologischen Wirkung einer chemischen Verbindung durch den Austausch einer Carbamoylgruppe gegen eine Sulfamoylgruppe nicht ändert, läßt sich nach Ansicht der Kammer nicht auf alle Austauschfälle hinreichend zuverlässig anwenden. Die Kammer hat daher erhebliche Zweifel, daß der Versuch nahelag, durch einen solchen Austausch mit angemessener Erfolgsaussicht zu weiteren Verbindungen mit herbizider Wirkung zu gelangen.

### 3. Hilfsanträge 1 bis 4

In den Anspruchssätzen "B" bis "E" vom 27. Oktober 1994, die den Hilfsanträgen 1 bis 4 entsprechen, enthält Anspruch 1 ausnahmslos als Definition für  $R^3$  den Ausdruck "gegebenfalls substituiertes Phenyl". Daher sind auch diese Anträge auf einen nichterfinderischen Gegenstand gerichtet.

4. Somit eröffnet keiner der Anspruchssätze, die der Beschwerdeführer der Kammer zur Prüfung vorgelegt hat, die Möglichkeit, der Beschwerde stattzugeben; zu prüfen

2.8 Since the board has indicated, in points III and 2.6.7 above, that it would have been prepared to accept the presence of an inventive step on the basis of a limited number of the claimed compounds possessing the promised activity, whereas the decision under appeal found that the herbicidal activity of these compounds would have been expected by the skilled person, the board finds it appropriate to make the following observations:

2.8.1 The statement in the decision under appeal that a skilled person would have inferred from the combined disclosure of the above documents that the "biophore", i.e. the structural element which is responsible for the desired activity, is the 1,2,4-triazole ring bearing substituents (of any kind) in positions 1, 3 and optionally 5 is, in the board's judgment, the result of an ex-post-facto analysis of the content of the above documents. It takes a part of the content of these documents out of its context and generalises it on the basis of knowledge only derivable from the present patent application.

2.8.2 Furthermore, the concept of "bioisosterism", relied upon in the decision under appeal, according to which it was alleged to be common general knowledge that the replacement of a carbamoyl group in a biologically active chemical compound by a sulphamoyl group did not alter the quality of the biological activity, is in the board's judgment not applicable to all such replacements with a sufficient degree of certainty. The board therefore has serious doubts that it was "obvious to try" this replacement with a reasonable expectation of obtaining further compounds having herbicidal activity.

### 3. Auxiliary requests 1 to 4

In each of claim sets "B" to "E", dated 27 October 1994, corresponding to auxiliary requests 1 to 4, claim 1 contains the expression "optionally substituted phenyl" as a definition of  $R^3$ . Therefore, these requests also relate to subject-matter which is not inventive.

4. For these reasons the appeal cannot be allowed on the basis of any one of the sets of claims submitted by the appellant for consideration by the board of appeal, and it is now

2.8 Ayant indiqué ci-dessus (cf. points III et 2.6.7) qu'elle aurait été prête à reconnaître l'existence d'une activité inventive pour un nombre limité de composés revendiqués produisant l'effet annoncé alors que, dans la décision attaquée, la division d'examen avait conclu que l'homme du métier aurait pu s'attendre à ce que ces composés aient cet effet herbicide, la Chambre juge bon d'ajouter les remarques suivantes:

2.8.1 En déclarant dans la décision attaquée qu'un homme du métier aurait conclu de l'exposé des documents susmentionnés, considérés en combinaison, que l'élément structural à l'origine de l'activité souhaitée (le "biophore") était l'anneau triazole 1,2,4 portant des substituants quelconques dans les positions 1 et 3, et le cas échéant en position 5, la division d'examen s'est livrée, de l'avis de la Chambre, à une analyse a posteriori du contenu des documents en question : elle a isolé certains passages de leur contexte et a généralisé leur contenu en s'appuyant sur des connaissances qui ne pouvaient provenir que de la demande de brevet en cause.

2.8.2 La Chambre estime en outre qu'il n'était pas suffisamment certain que l'on puisse appliquer à toutes les substitutions de ce type le concept de "bioisostérisme" auquel la division d'examen s'est référée lorsqu'elle a prétendu dans la décision attaquée que tout homme du métier savait que le remplacement d'un groupe carbamyle par un groupe sulfamyle dans un composé chimique biologiquement actif n'altérerait en rien la qualité de l'activité biologique. Pour la Chambre, il paraît donc fort douteux que l'homme du métier aurait de toute évidence cherché à opérer cette substitution parce qu'il pouvait raisonnablement espérer l'obtention de nouveaux composés herbicides.

### 3. Requêtes subsidiaires 1 à 4

Dans chacune des revendications 1 des jeux de revendications "B" à "E" datés du 27 octobre 1994, correspondant aux requêtes subsidiaires 1 à 4,  $R^3$  est défini par l'expression "phényle pouvant, le cas échéant, être substitué". Ces requêtes portent donc sur des revendications dont l'objet n'implique aucune activité inventive.

4. Par conséquent, il ne peut être fait droit au recours, quel que soit le jeu de revendications sur lequel la Chambre se fonde, parmi les divers jeux de revendications que le requé-

sind nun noch die Fragen, deren Vorlage an die Große Beschwerdekammer der Beschwerdeführer beantragt hat.

4.1 Die erste Frage, ob der dem Stand der Technik am nächsten kommende Lösungsansatz für erfindarisch, ein weiter entfernter Lösungsansatz aber für nicht erfindarisch befunden werden kann, ist, wie sich aus den Ausführungen unter den Nummern 2.5.3 bis 2.5.5 ergibt, für die Beurteilung der erfindarischen Tätigkeit im vorliegenden Fall kaum oder gar nicht von Belang, da hier die Bejahung oder Verneinung einer erfindarischen Tätigkeit nicht von einer etwaigen Strukturnähe der beanspruchten Verbindungen zu bekannten chemischen Verbindungen, sondern davon abhängt, ob ein bestimmter **technischer Effekt**, nämlich die Herbizidwirkung, mit Fug und Recht dem gesamten Spektrum der chemischen Strukturen, die unter die vorliegenden Ansprüche fallen, oder nur einem Teil desselben zugesprochen werden kann. Es tut deshalb hier nichts zur Sache, ob sich in anderen Fällen eine erfindarische Tätigkeit womöglich allein aus einem bestimmten "strukturellen Abstand" des beanspruchten Gegenstands vom nächstliegenden Stand der Technik herleiten läßt (s. jedoch Nr. 2.5.1). In jedem Fall ergibt sich aus den vorstehenden Überlegungen, daß die erste "Rechtsfrage" des Beschwerdeführers nach Sachlage im Einzelfall zu entscheiden ist und es infolgedessen keine allgemeingültige Antwort gibt. Mithin liegt keine Rechtsfrage, geschweige denn eine von grundsätzlicher Bedeutung vor, sondern lediglich eine Tatfrage, mit der die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) EPU nicht befaßt werden kann (s. auch T 845/90 vom 13. Dezember 1991, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

4.2 Was die zweite Frage anbelangt, so bezweifelt die Kammer nicht, daß eine Instanz des EPA, wie bereits unter Nummer 2.3 dargelegt, das von ihr angezogene allgemeine Fachwissen belegen muß, wenn es strittig ist. Im vorliegenden Fall hat sich die Kammer jedoch auf das vom Beschwerdeführer selbst geltend

necessary to consider the questions which the appellant has submitted for referral to the Enlarged Board of Appeal.

4.1 Regarding the first of these questions, namely whether, if the closest approach to the prior art is deemed unobvious, a more distant approach can nevertheless be obvious, it follows from the considerations set out in points 2.5.3 to 2.5.5 above that this question is of little or no relevance to the question of inventive step in the present case, since here the presence or absence of an inventive step does not depend on the structural similarity that the claimed compounds may or may not have with any known chemical compound, but depends on whether or not a specific **technical effect**, namely herbicidal activity, can be reasonably ascribed to the whole spectrum of chemical structures covered by the present claims, or only to a part of this spectrum. It is therefore of no relevance here whether other cases may exist, where inventiveness may follow solely from a particular "structural distance" of the claimed subject-matter from the closest state of the art (see however point 2.5.1 above). In any case, it follows from the above considerations that the answer to the appellant's first "question of law" depends upon the facts of the particular case, so that no general answer can be given. Consequently, this question cannot be one of law, let alone an important one, but is one of fact, so that it is incapable of being referred to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1) EPC (see also decision T 845/90 of 13 December 1991, reasons No. 2.3).

4.2 In respect of the second question, the board has no doubts that common general knowledge, when cited by an instance of the EPO, has to be established by it if it is in dispute, as explained in point 2.3 above. However, the common general knowledge relied upon by the board in the present case was the one relied upon by

rant lui a soumis pour examen ; la Chambre passe donc maintenant à l'examen des questions que le requérant avait demandé de soumettre à la Grande Chambre de recours.

4.1 La première de ces questions porte sur le point de savoir si, lorsque la solution la plus proche de l'état de la technique a été jugée non évidente, on peut néanmoins considérer qu'une solution qui s'éloigne davantage de l'état de la technique s'impose elle à l'évidence ; il ressort de ce qui a été dit plus haut aux points 2.5.3 à 2.5.5 que cette question n'a pratiquement rien à voir en l'occurrence avec la question de l'appréciation de l'activité inventive ; en effet, la présence ou l'absence d'une activité inventive ne dépend pas ici des similitudes de structure qui pourraient ou non exister entre les composés revendiqués et des composés chimiques connus ; pour pouvoir décider s'il existe ou non une activité inventive, il importe plutôt de savoir si l'on peut raisonnablement attendre un **effet technique** particulier, en l'occurrence, une activité herbicide, de toutes les structures chimiques couvertes par les revendications actuelles ou d'une partie seulement d'entre elles. Il importe donc peu de savoir s'il peut exister d'autres cas dans lesquels l'activité inventive tient uniquement à certaines "différences de structure" entre l'objet revendiqué et ce qui est compris dans l'état de la technique le plus proche (voir toutefois ci-dessus point 2.5.1). On peut en conclure en tout état de cause que la réponse à la première "question de droit" posée par le requérant dépend des faits de la cause ; il n'est donc pas possible de donner une réponse générale. Par conséquent, cette question n'est pas une question de droit, et encore moins une question importante ; c'est une question de fait, qui ne peut à ce titre être soumise à la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1) CBE (cf. également la décision T 845/90 du 13 décembre 1991, point 2.3 des motifs).

4.2 Pour ce qui est de la deuxième question, comme la Chambre l'a déjà expliqué ci-dessus au point 2.3, il ne fait aucun doute que lorsqu'une instance de l'OEB fait référence aux connaissances générales de l'homme du métier et qu'il y a litige à propos de ces connaissances générales, c'est à cette instance d'appor-

gemachte allgemeine Fachwissen gestützt (s. Nr. 2.6.2), das somit definitionsgemäß nicht als strittig gelten kann.

the appellant himself, see point 2.6.2 above, and so cannot, by definition, be in dispute.

ter des preuves de ce qu'elle affirme. Toutefois, dans la présente affaire, les connaissances générales de l'homme du métier auxquelles s'est référée la Chambre sont exactement les mêmes que celles auxquelles le requérant s'est référé (cf. ci-dessus, point 2.6.2); il ne peut donc par définition y avoir litige à ce sujet.

4.3 Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß keine der vorstehenden Fragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden sollte.

4.3 For these reasons, the board holds that neither of the above questions should be referred to the Enlarged Board of Appeal.

4.3 La Chambre estime pour toutes ces raisons qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'une ou l'autre de ces deux questions à la Grande Chambre de recours.

#### Entscheidungsformel

#### Order

#### Dispositif

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

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

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Anträge auf Befassung der Großen Beschwerdekammer werden zurückgewiesen.

1. The appeal is dismissed
2. The requests for referral to the Enlarged Board of Appeal are refused.

1. La recours est rejeté.
2. Les requêtes visant à la saisine de la Grande Chambre de recours sont rejetées.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 15. September 1995 T 276/93 - 3.3.3\* (Übersetzung)

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 15 September 1995 T 276/93 - 3.3.3\* (Official text)

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 15 septembre 1995 T 276/93 - 3.3.3\* (Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

Composition of the board:

Composition de la Chambre :

Vorsitzender: C. R. J. Gérardin  
Mitglieder: J. A. Stephens-Ofner  
H. H. R. Fessel

Chairman: C. R. J. Gérardin  
Members: J. A. Stephens-Ofner  
H. H. R. Fessel

Président : C. R. J. Gérardin  
Membres : J. A. Stephens-Ofner  
H. H. R. Fessel

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
GE Chemicals, Inc.

**Patent proprietor/Respondent:**  
GE Chemicals, Inc.

**Titulaire du brevet/intimé :**  
GE Chemicals, INC.

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
Bayer AG, Leverkusen Konzernverwaltung RP Patente Konzern

**Opponent/Appellant: Bayer AG, Leverkusen Konzernverwaltung RP Patente Konzern**

**Opposant/requérant : Bayer AG, Leverkusen Konzernverwaltung RP Patente Konzern**

**Stichwort: Anwendbarkeit der Regel 71a EPÜ auf die Beschwerdekammern**

**Headword: Applicability of Rule 71a EPC to the boards of appeal**

**Référence : Applicabilité de la règle 71bis CBE aux chambres de recours**

**Artikel: 23 (3), 23 (4), 33 (1) b), 164 (2) EPÜ; 11 (2) VOBK**

**Article: 23(3), 23(4), 33(1)(b), 164(2) EPC; 11(2) RPBA**

**Article : 23(3), 23(4), 33(1)(b), 164(2) CBE; 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours**

**Regel: 10, 11, 71a EPÜ**

**Rule: 10, 11, 71a EPC**

**Règle : 10, 11, 71bis CBE**

**Schlagwort: Anwendbarkeit der Regel 71a EPÜ auf die Beschwerdekammern**

**Keyword: Applicability of Rule 71a EPC to the boards of appeal**

**Mot-clé : Applicabilité de la règle 71bis CBE aux chambres de recours**

#### Leitsatz

#### Headnote

#### Sommaire

*Der Großen Beschwerdekammer werden nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:*

*The following questions of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1)(a) EPC:*

*Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1)a) CBE :*

\* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 6/95 anhängig.

\* The case is pending under Ref. No. G 6/95.

\* L'affaire est en instance sous le numéro G6/95.

*I. Kann der Verwaltungsrat im Rahmen seiner allgemeinen Befugnisse nach Artikel 33 (1) b) EPÜ eine bestehende Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ändern, die er aufgrund seiner besonderen Befugnis nach Artikel 23 (4) EPÜ bereits genehmigt hatte?*

*II. Wenn ja, beschränkt Artikel 23(3) EPÜ die Änderungen, die der Verwaltungsrat verfügen darf, und in welchem Umfang?*

#### **Sachverhalt und Anträge**

I. Mit Entscheidung vom 1. Februar 1993 hielt die Einspruchsabteilung das auf die Firma GE Chemicals Inc. lautende europäische Patent Nr. 0 197 728 in geändertem Umfang aufrecht.

II. Der Beschwerdeführer (Einsprechende), die Firma Bayer AG, legte gegen diese Entscheidung am 19. März 1993 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein und reichte seine Beschwerdebegründung am 12. Mai 1993 nach. Mit Schreiben vom 29. November 1993 ging der Beschwerdegegner (Patentinhaber) ausführlich auf die Schriftsätze und die Beweismittel des Beschwerdeführers ein; dieses Schreiben wiederum erwiderte der Beschwerdeführer am 16. Dezember 1993.

III. Wesen und Umfang des einzigen zur Entscheidung durch die Kammer anstehenden Streitpunkts, nämlich der Frage nach der erfinderischen Tätigkeit, sind in den Schriftsätzen und schriftlichen Beweismitteln, die beide Beteiligte bis heute eingereicht haben, ausführlich und verständlich dargelegt.

IV. Da die Entscheidung der Kammer einzig und allein diese Frage betrifft und sich auf die bislang eingereichten Schriftsätze sowie etwaige einschlägige Argumente beschränken kann, die im Lauf der mündlichen Verhandlung zu deren Erläuterung oder Ergänzung vorgebracht werden, ist der Kammer nicht ersichtlich, was den Beteiligten in dieser Phase mitgeteilt werden sollte oder gar mitgeteilt werden müßte, um das Verfahren zu beschleunigen oder etwaige Fragen im Zusammenhang mit der Beschwerde zu klären. Es besteht daher kein Grund, daß die Kammer die Bestimmungen der am 1. Juni 1995 in Kraft getretenen Regel 71a EPÜ befolgt, wonach eine solche Mitteilung zwingend zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung zu ergehen hat. Nach

*I. Does it lie within the general powers of the Administrative Council pursuant to Article 33(1)(b) EPC to change an existing rule of procedure of the boards of appeal which it had already enacted pursuant to special powers under Article 23(4)?*

*II. If the answer to the above question is "yes", to what extent, if any, does Article 23(3) EPC limit the changes which the Administrative Council may so enact?*

#### **Summary of facts and submissions**

I. By its decision dated 1 February 1993 the opposition division maintained European patent No. 0 197 728 in the name of GE Chemicals Inc., in amended form.

II. The appellant (opponent) which was Bayer AG, appealed against the above decision, filing its notice of appeal on 19 March 1993 together with the prescribed fee, and its statement of grounds of appeal on 12 May 1993. By letter dated 29 November 1993 the respondent (patentee) responded in detail to the pleadings, evidence and arguments adduced by the appellant, to which letter the appellant in turn responded on 16 December 1993.

III. The nature and scope of the single issue ie obviousness that calls for decision by the board is fully and comprehensibly set out in the pleadings, evidence and arguments to date submitted by both parties in writing.

IV. Since the board's decision will need to be rendered upon this one issue and nothing else, and be based on the written matters so far submitted as well as on any relevant arguments advanced in the course of oral proceedings in explanation or in amplification of them, the board sees nothing that need, let alone should, be communicated to the parties at this stage in order either to expedite the proceedings or to clarify any of the issues in the appeal. There is therefore no reason to comply with the provisions of Rule 71a EPC promulgated on 1 June 1995 which rule calls for the mandatory despatch with the summons for oral proceedings of such a communication. In the board's view the case stands ready for hearing, so that all that is required is a formal summons to the

*I. Le Conseil d'administration a-t-il compétence en vertu de l'article 33(1)b) CBE pour modifier une règle de procédure des chambres de recours qu'il avait arrêtée en application des pouvoirs spéciaux que lui confère l'article 23(4) CBE?*

*II. Dans l'affirmative, dans quelle mesure l'article 23(3) CBE limite-t-il, s'il le peut, les modifications que le Conseil d'administration peut ainsi apporter?*

#### **Exposé des faits et conclusions**

I. Par décision en date du 1<sup>er</sup> février 1993, la division d'opposition a maintenu sous sa forme modifiée le brevet européen n° 0 197 728 délivré à GE Chemicals Inc.

II. Le requérant (opposant), Bayer AG, a formé un recours contre cette décision et déposé son acte de recours le 19 mars 1993, en acquittant la taxe prévue, ainsi que son mémoire exposant les motifs du recours le 12 mai 1993. Par lettre en date du 29 novembre 1993, l'intimé (titulaire du brevet) a répondu en détail à l'exposé, aux preuves et aux arguments du requérant; le requérant a répliqué le 16 décembre 1993.

III. La nature et la portée de la seule question, c.-à-d. l'évidence, qui appelle une décision de la Chambre est présentée de manière complète et compréhensible dans l'exposé, les preuves et les arguments que les deux parties ont soumis jusque-là par écrit.

IV. Puisque la décision de la Chambre devra être rendue sur ce seul point et se fonder sur les documents écrits soumis jusque-là ainsi que sur les arguments pertinents avancés au cours de la procédure orale pour les expliquer ou les développer, la Chambre ne voit rien qui doive, ni ne devrait, être communiqué aux parties à ce stade afin soit d'accélérer la procédure, soit de clarifier l'un quelconque des points faisant l'objet du recours. Il n'y a donc aucune raison de se conformer aux dispositions de la règle 71bis CBE, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 1995, selon laquelle il est obligatoire d'envoyer une telle notification avec la citation à une procédure orale. De l'avis de la Chambre, l'affaire est en état d'être instruite en audience, si bien que la seule chose requise est une citation officielle à la

Auffassung der Kammer ist die Sache verhandlungsreif, so daß es lediglich einer förmlichen Ladung zur mündlichen Verhandlung bedarf.

oral proceedings.

procédure orale.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Bis zum Inkrafttreten der Regel 71a EPÜ hätte die vorstehend dargelegte Sachlage aufgrund des bestehenden Artikels 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK), die vom Verwaltungsrat 1980 ordnungsgemäß im Rahmen seiner besonderen Befugnis nach Artikel 23 (4) EPÜ und den Regeln 10 und 11 EPÜ genehmigt worden ist, keinerlei Schwierigkeiten bereitet.

3. In Artikel 11 (2) VOBK heißt es wie folgt: "Die Kammer **kann** der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung **beifügen**, in der auf Punkte, die von besonderer Bedeutung zu sein scheinen, oder auf die Tatsache, daß bestimmte Fragen nicht mehr strittig zu sein scheinen, hingewiesen wird; die Mitteilung kann auch andere Bemerkungen enthalten, die es erleichtern, daß die mündliche Verhandlung auf das Wesentliche konzentriert wird."

Regel 10 (2) EPÜ bestimmt, daß ausschließlich das Präsidium für die Regelung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern nach Regel 11 EPÜ zuständig ist.

4. Beide vorstehend genannten Bestimmungen dienen zur Ausführung der Absätze 3 und 4 des Artikels 23 EPÜ, die gemeinsam die gesetzliche Grundlage für die **Unabhängigkeit** der **Mitglieder** der Beschwerdekammern und somit der Kammern selbst bilden. So heißt es insbesondere in Artikel 23 (3) EPÜ: "Die Mitglieder der Kammern sind für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur diesem Übereinkommen unterworfen." Und Artikel 23 (4) EPÜ bestimmt: "Die Verfahrensordnungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer **werden** nach Maßgabe der Ausführungsordnung erlassen. Sie bedürfen der Genehmigung des Verwaltungsrats."

Der Wortlaut des Artikels 23 (3) und (4) EPÜ ist in allen drei Amtssprachen verbindlich. Insbesondere Artikel 23 (4) EPÜ sieht in Verbindung mit den Regeln 10 und 11 EPÜ eine besondere Befugnis vor, die die dem Verwaltungsrat durch Artikel 33 (1) b) EPÜ verliehene allgemeine

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Until the promulgation of Rule 71a EPC the above state of affairs would not have caused any difficulty, by virtue of the existence of Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA), duly enacted by the Administrative Council in 1980 pursuant to the special powers conferred upon it by Article 23(4) EPC and Rules 10 and 11 EPC.

3. Article 11(2) RPBA provides that "the Board **may send** with the summons to oral proceedings a communication drawing attention to matters which seem to be of special significance, or to the fact that questions appear no longer to be contentious, or containing other observations that may help concentration on essentials during the oral proceedings".

Rule 10(2) EPC establishes the sole authority, namely the Presidium, that is responsible for determining the procedure of the boards of appeal pursuant to Rule 11 EPC.

4. Both the above rules give effect to Article 23(3) and (4) EPC which jointly establish the legislative basis of the **independence** of the **members** of the boards of appeal and thus of the boards themselves. In particular, Article 23(3) provides that "in their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention"; whilst Article 23(4) lays down that "the Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal **shall** be adopted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations. They shall be subject to the approval of the Administrative Council".

The language of Article 23(3) and 23(4) is mandatory in all three official languages. In particular, Article 23(4) in conjunction with Rules 10 and 11 EPC provides a special power, derogating from the general power conferred upon the Administrative Council by Article 33(1)(b) EPC. It fol-

### Motifs de la décision

1. Lerecours est recevable.

2. Avant l'adoption de la règle 71bis CBE, la cause, en l'état indiqué, n'aurait pas posé de difficulté, vu l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, dûment arrêté par le Conseil d'administration en 1980 en vertu des pouvoirs spéciaux que lui confère l'article 23(4) CBE et les règles 10 et 11 CBE.

3. L'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours prévoit qu'"en convoquant les parties à une procédure orale, la chambre **peut leur notifier** les points qui semblent avoir une importance particulière, le fait que certaines questions ne semblent plus être litigieuses ou faire des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels".

La règle 10(2) CBE précise l'instance, à savoir le Praesidium, qui seule a compétence pour déterminer la procédure des chambres de recours en vertu de la règle 11 CBE.

4. Les deux règles susmentionnées donnent effet à l'article 23(3) et (4) CBE, dont les dispositions conjointes établissent la base législative de l'**indépendance** des **membres** des chambres de recours et donc des chambres elles-mêmes. En particulier, l'article 23(3), prévoit que "dans leurs décisions, les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention", tandis que l'article 23(4) énonce que "les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration".

Le texte de l'article 23(3) et (4) a un caractère obligatoire dans les trois langues officielles. Les dispositions combinées de l'article 23(4) et des règles 10 et 11 CBE prévoient notamment un pouvoir spécial, dérogeant au pouvoir général que l'article 33(1)(b) CBE confère au Conseil



Befugnis außer Kraft setzt. Daraus folgt, daß die VOBK, sobald sie im Rahmen dieser besonderen Befugnis und auf dem vorstehend genannten Weg erlassen worden ist, nur durch die Ausübung eben dieser besonderen Befugnis auf eben diesem Weg wirksam geändert oder aufgehoben werden kann, da besondere Bestimmungen allgemeine Bestimmungen außer Kraft setzen: "**generalibus specialia derogant**".

5. Die Regel 71a EPÜ wurde vom Verwaltungsrat im Rahmen seiner allgemeinen und nicht seiner besonderen Befugnisse erlassen. Sie lautet wie folgt: "Mit der Ladung **weist** das Europäische Patentamt auf die Fragen hin, die es für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Gleichzeitig wird ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können. ..."

Es liegt auf der Hand, daß die Regel 71a EPÜ eine zwingende Bestimmung ist, während es der Artikel 11 (2) VOBK in das Ermessen der Kammern stellt, der Ladung eine Mitteilung beizufügen. Zweifellos widersprechen sich die beiden Verfahrensbestimmungen unmittelbar, da die erstgenannte das durch die letztgenannte eingeräumte Ermessen wieder aufhebt.

6. In Anbetracht dieses Widerspruchs zwischen zwei Bestimmungen kommt nach Auffassung der Kammer Artikel 164 (2) EPÜ entscheidende Bedeutung zu; dort heißt es wie folgt: "Im Fall mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung gehen die Vorschriften des Übereinkommens vor." Im vorliegenden Fall ist die einschlägige Bestimmung, zu der die Regel 71a EPÜ in Widerspruch steht, weil sie das durch die VOBK eingeräumte Ermessen aufhebt, der Artikel 23 (4) EPÜ, in dem die besondere Befugnis verankert ist, aufgrund deren die VOBK erlassen worden ist.

7. Somit stellt sich die Rechtsfrage, ob der Verwaltungsrat in Ausübung seiner allgemeinen Befugnis nach Artikel 33 (1) b) EPÜ von einer bestehenden Verfahrensordnung, die er aufgrund seiner besonderen Befugnis nach Artikel 23 (4) EPÜ in Verbindung mit den zu seiner Ausführung dienenden Regeln 10 und 11 EPÜ bereits rechtmäßig genehmigt hatte, abweichen oder sie aufheben kann. Diese Rechtsfrage hat sowohl rechtliche als auch vor allem praktische

aspects that once the RPBA has been promulgated under this special power and via the above route, it may only be validly amended or repealed by the exercise of the same special power via the self-same route as special provisions derogate from general provisions: "**generalibus specialia derogant**".

5. Rule 71a EPC was enacted by the Administrative Council under its general powers, and not under its special powers. The rule provides that: "when issuing the summons, the European Patent Office **shall** draw attention to the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings shall be fixed..."

It is obvious that Rule 71a is mandatory whereas Article 11(2) RPBA confers discretion upon the boards in the sending of communications with the summons. Clearly the two procedural provisions are in direct conflict, the former abolishing the discretion conferred by the latter.

6. In the light of this conflict between two rules, Article 164(2) EPC is, in the board's judgment decisive, providing as it does that: "In the case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail". In the present case, the relevant provision with which Rule 71a EPC is in conflict by virtue of abolishing the discretion conferred by the RPBA is Article 23(4) EPC, under the special powers of which the RPBA had been enacted.

7. Thus the question of law arises whether the Administrative Council can, in the exercise of its general powers under Article 33(1)(b) EPC, derogate from or abrogate an existing rule of procedure, which it had already legally enacted pursuant to its special powers under Article 23(4) EPC as implemented by Rules 10 and 11 EPC. This question of law has legal as well as predominantly practical aspects, both of which make it of considerable importance within

d'administration. Il s'ensuit que, une fois le règlement de procédure des chambres de recours adopté en vertu de ce pouvoir spécial et dans le cadre de la procédure susmentionnée, il ne peut être valablement modifié ou abrogé qu'en exerçant le même pouvoir spécial et dans le cadre de la même procédure, puisque les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales: "**Specialia generalibus derogant**".

5. La règle 71bis CBE a été adoptée par le Conseil d'administration en vertu de ses pouvoirs généraux, et non de ses pouvoirs spéciaux. Elle prévoit que "dans la citation, l'Office européen des brevets signale les questions qu'il juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps, il fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale ...".

Il est évident que la règle 71bis CBE a un caractère obligatoire, alors que l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours confère aux chambres un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'envoi de notifications avec la citation. Il est clair que ces deux dispositions procédurales sont en contradiction directe, la première abolissant le pouvoir d'appréciation conféré par la seconde.

6. A la lumière de cette divergence entre deux dispositions, l'article 164(2) CBE a, de l'avis de la chambre, un caractère décisif, puisqu'il prévoit qu'"en cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi". En l'espèce, la disposition dont la règle 71bis CBE diverge du fait de l'abolition du pouvoir d'appréciation conféré par le règlement de procédure des chambres de recours est l'article 23(4) CBE, qui prévoit les pouvoirs spéciaux en vertu desquels le règlement de procédure des chambres de recours a été adopté.

7. Ainsi se pose la question de droit de savoir si le Conseil d'administration peut, dans l'exercice des pouvoirs généraux que lui confère l'article 33(1)(b) CBE, déroger à une règle de procédure qu'il avait légalement arrêtée en vertu des pouvoirs spéciaux qu'il tient de l'article 23(4) CBE tel que mis en oeuvre par les règles 10 et 11 CBE, ou l'abroger. Ce point de droit présente des aspects tant juridiques qu'essentiellement pratiques, ce qui lui confère une impor-

Gesichtspunkte, so daß ihr eine erhebliche Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ zukommt. Diese Bedeutung erklärt sich wie folgt:

a) Die neue Regel 71a EPÜ verletzt die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern, die sich wiederum von der in Artikel 23 (3) EPÜ konkret vorgesehenen Unabhängigkeit ihrer Mitglieder herleitet. Diese Unabhängigkeit und die Art und Weise, wie sie im Lauf des Entscheidungsfindungsprozesses regelmäßig ausgeübt wird, können nicht voneinander getrennt werden.

b) Die Frage der Anwendbarkeit der Regel 71a EPÜ auf die Beschwerdekammern wird von den Kammern unterschiedlich ausgelegt. Diese mangelnde Übereinstimmung in Verfahrensfragen muß dem Ruf der Kammern zwangsläufig schaden.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Großen Beschwerdekammer werden nach Artikel 112(1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Kann der Verwaltungsrat im Rahmen seiner allgemeinen Befugnisse nach Artikel 33 (1) b) EPÜ eine bestehende Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ändern, die er aufgrund seiner besonderen Befugnis nach Artikel 23 (4) EPÜ bereits genehmigt hatte?

2. Wenn ja, beschränkt Artikel 23 (3) EPÜ die Änderungen, die der Verwaltungsrat verfügen darf, und in welchem Umfang?

the meaning of Article 112(1)(a) EPC. The reasons for the importance of the question are as follows:

(a) New Rule 71a EPC infringes the independence of the boards of appeal, derived through the independence of its members as specifically provided for in Article 23(3) EPC. Such independence cannot be severed from the manner in which it is routinely exercised in the course of the decision-making process.

(b) The applicability of Rule 71a EPC to the boards of appeal is being interpreted in a disparate manner by the boards. Such a lack of procedural consistency is bound to reflect adversely on the boards' reputation.

#### Order

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

The following questions of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1)(a) EPC:

1. Does it lie within the general powers of the Administrative Council pursuant to Article 33(1)(b) EPC to change an existing rule of procedure of the boards of appeal which it had already enacted pursuant to special powers under Article 23(4)?

2. If the answer to the above question is "yes", to what extent, if any, does Article 23(3) EPC limit the changes which the Administrative Council may so enact?

tance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE. L'importance de cette question tient aux raisons suivantes :

a) La nouvelle règle 71bis CBE contrevient à l'indépendance des chambres de recours, dérivée de l'indépendance de leurs membres, comme cela est expressément prévu à l'article 23(3) CBE. Cette indépendance ne peut être dissociée de la manière dont elle est exercée habituellement au cours du processus décisionnel.

b) L'applicabilité de la règle 71bis CBE aux chambres de recours fait l'objet d'interprétations divergentes par les chambres. Un tel manque de cohérence en matière de procédure nuit nécessairement à la réputation des chambres.

#### Dispositif

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

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1)a) CBE :

1. Le Conseil d'administration a-t-il compétence en vertu de l'article 33(1)b) CBE pour modifier une règle de procédure des chambres de recours qu'il avait arrêtée en application des pouvoirs spéciaux que lui confère l'article 23(4) CBE?

2. Dans l'affirmative, dans quelle mesure l'article 23(3) CBE limite-t-il, s'il le peut, les modifications que le Conseil d'administration peut ainsi apporter ?

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 11. Juli 1995**  
**T 840/93 - 3.3.2**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon  
 Mitglieder: I. A. Holliday  
 S. C. Perryman

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
**The Procter & Gamble Company**  
**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
**1: Unilever N.V.**  
**2: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien**  
**3: Goldwell AG**  
**4: Sara Lee/DE N.V.**  
**5: SmithKline Beecham p.l.c.**  
**6: Colgate-Palmolive Company**

**Stichwort: orale Zusammensetzungen/PROCTER II**

**Artikel: 76, 111 EPÜ**

**Regel: 86 (3) EPÜ**

**Schlagwort: "verspätet eingereichte Anträge nicht zugelassen-Beschränkung der Beschwerde auf richterliche Überprüfung der von der ersten Instanz geprüften Anträge-anhängige Teilanmeldungen"**

*Leitsatz*

*Eingedenk der Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 über den Zweck des Beschwerdeverfahrens sind im Beschwerdeverfahren verspätet eingereichte Anträge mit besonderer Vorsicht zu behandeln, wenn noch Teilanmeldungen anhängig sind. Ist die Abgrenzung zwischen den Gegenständen der Teilanmeldungen nicht eindeutig und sind einige der Teilanmeldungen noch in erster Instanz anhängig, so sollten in der mündlichen Verhandlung im Einspruchsbeschwerdeverfahren neue Anträge nur zugelassen werden, wenn sie ohne weiteres gewährbar sind oder wenn sie in der ernstzunehmenden Absicht eingereicht worden sind, die erhobenen Einwände auszuräumen.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 0 297 213 wurde auf der Grundlage von sechs in der europäischen Patentanmeldung Nr. 88 103 996.0 enthaltenen Ansprüchen erteilt. Die Anmeldung war eine Teilanmeldung aus der europäischen Patentanmeldung Nr. 83 303 417.6 (Veröffentlichungsnr. 0 097 476), die wiederum auf die am 22. Juni 1982 eingereichte US-Anmeldung Nr. 391 040 zurückging.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 11 July 1995**  
**T 840/93 - 3.3.2**  
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon  
 Members: I. A. Holliday  
 S. C. Perryman

**Patent proprietor/Appellant:**  
**The Procter & Gamble Company**  
**Opponent/Respondent:**  
**1: Unilever N.V.**  
**2: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien**  
**3: Goldwell AG**  
**4: Sara Lee /DE N.V.**  
**5: SmithKline Beecham p.l.c.**  
**6: Colgate-Palmolive Company**

**Headword: Oral compositions/PROCTER II**

**Article: 76, 111 EPC**

**Rule: 86(3) EPC**

**Keyword: "Late-filed requests - not admitted - appeal restricted to judicial review of the requests considered by the department of first instance - pending divisional applications"**

*Headnote*

*In the light of G 9/91 and G 10/91 on the purpose of appeals, special attention must be given to late-filed requests at the appeal stage when divisional applications are still pending. If the distinction between the subject-matter of the divisional applications is not clear and some of them are still pending before the department of first instance, it is inappropriate to admit, during oral proceedings at the appeal stage after opposition, new requests which are neither immediately allowable nor bona fide attempts to overcome objections raised.*

**Summary of facts and submissions**

I. European patent No. 0 297 213 was granted on the basis of six claims contained in European patent application No. 88 103 996.0. The application was a divisional from European patent application No. 83 303 417.6 (publication No. 0 097 476) which in its turn was derived from US application No. 391 040 filed on 22 June 1982.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 11 juillet 1995**  
**T 840/93 - 3.3.2**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P.A.M. Lançon  
 Membres : I.A. Holliday  
 S.C. Perryman

**Titulaire du brevet/requérante : The Procter & Gamble Company**  
**Opposante/intimé :**  
**1 : Unilever N.V.**  
**2 : Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien**  
**3 : Goldwell AG**  
**4 : Sara Lee/DE N.V.**  
**5 : SmithKline Beechman p.l.c.**  
**6 : Colgate-Palmolive Company**

**Référence : Compositions orales/PROCTER II**

**Article: 76, 111 CBE**

**Règle : 86(3) CBE**

**Mot-clé : "Requête tardives - non admises - recours limité à un examen judiciaire des requêtes examinées en première instance - demandes divisionnaires pendantes"**

*Sommaire*

*Compte tenu des décisions G 9/91 et G 10/91 concernant la finalité des recours, les requêtes tardives présentées dans le cadre de la procédure de recours doivent faire l'objet d'une attention toute particulière, lorsque des demandes divisionnaires sont encore en instance. Si la distinction entre l'objet des différentes demandes divisionnaires n'est pas facile à établir et que certaines de ces demandes sont encore en examen devant la première instance, il n'y a pas lieu d'admettre au stade de la procédure orale d'un recours faisant suite à une opposition de nouvelles requêtes non immédiatement recevables et ne visant pas à répondre en toute bonne foi aux objections soulevées.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0 297 213 a été délivré sur la base des six revendications figurant dans la demande de brevet européen n° 88 103 996.0, laquelle était une demande divisionnaire dérivant de la demande de brevet européen n° 83 303 417.6 (n° de publication 0 097 476), découlant elle-même de la demande US n° 391 040 déposée le 22 juin 1982.

II. Gegen das erteilte Patent wurden sechs Einsprüche eingelegt. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent wegen mangelnder Neuheit aufgrund der Entgegenhaltung US-A-3 934 002 (1), die sie für den nächstliegenden Stand der Technik hielt. Diese Entgegenhaltung bezieht sich auf orale Zusammensetzungen, die spezielle Bisbiguanide enthalten, die die Bildung von Zahnbelag hemmen. Die Zusammensetzungen nach der Entgegenhaltung 1 enthalten ferner der Zahnsteinbildung entgegenwirkende Stoffe und - in den Beispielen - Fluoride. Obwohl darin Pyrophosphat nicht als bevorzugtes Mittel zur Verhinderung von Zahnsteinbildung genannt ist, vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß das Ausführungsbeispiel XX der Entgegenhaltung 1 eine Zusammensetzung offenbare, die für den Anspruch 1 sowohl des Haupt- als auch des Hilfsantrags neuheitsschädlich sei.

Mehrere Einsprechende hatten, unter Berufung auf Artikel 100 c) EPÜ geltend gemacht, daß der Gegenstand der Teilanmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung hinausgehe. Die Einspruchsabteilung hielt jedoch die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ für erfüllt.

III. Der Beschwerdeführer legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein. Am 11. Juli 1995 fand eine mündliche Verhandlung statt.

In der Beschwerdebegründung wurde auf das Vorliegen eines Vorurteils abgehoben, das den Fachmann angeblich davon abgehalten hätte, Pyrophosphate und Fluoride gemeinsam in einer oralen Zusammensetzung zu verwenden.

Der Beschwerdeführer betonte, die Ansprüche der Teilanmeldung seien auf die Verwendung von Pyrophosphatsalz zur Herstellung einer Zusammensetzung zur Verringerung der Zahnsteinbildung gerichtet. Eine Zusammensetzung, die diese Verwendung nicht offenbare, könne auch nicht neuheitsschädlich sein.

Mit am 8. Mai 1995 beim EPA eingegangenen Schriftsätzen versuchte der Beschwerdeführer später, drei weitere Hilfsanträge in das Verfahren einzuführen. In der mündlichen Verhandlung nahm er den ursprünglichen Hauptantrag zurück, auf dem die Entscheidung der Einspruchsabteilung beruhte. Bei dem neuen

II. Six oppositions were filed against the granted patent. The opposition division revoked the patent on the grounds of lack of novelty, considering US-A-3934 002(1) to be the closest prior art. Document (1) relates to oral compositions containing specific bis-biguanides which inhibit the formation of plaque. The compositions of (1) also contain anti-calculus agents and examples contain fluorides. Although a pyrophosphate was not the preferred anticalculus agent, the opposition division considered that Example XX of (1) disclosed a composition which destroyed the novelty of claim 1 of both the main and auxiliary request.

Several opponents had raised objections under Article 100(c) that the subject-matter of the divisional application extended beyond that of the originally filed parent application. The opposition division, however, considered that the requirements of Article 123(2) were satisfied.

III. The appellant lodged an appeal against the decision of the opposition division; oral proceedings took place on 11 July 1995.

The grounds of appeal contained considerable argumentation of an alleged prejudice which would have inhibited one skilled in the art from using pyrophosphates and fluorides together in an oral composition.

The appellant emphasised that the claims of the divisional application related to the use of pyrophosphate salt in the manufacture of a composition for reducing the incidence of dental calculus. Any composition which failed to disclose this use could not prejudice novelty.

In later submissions, received in the EPO on 8 May 1995, the appellant sought to introduce three further auxiliary requests. At the oral proceedings the appellant withdrew the original main request on which the opposition decision was based. The new main request was the auxiliary request, found to lack novelty by the

II. Six oppositions ont été formées contre le brevet. La division d'opposition, s'appuyant sur le document US-A-3 934 002 (document (1)) qu'elle considérait comme l'état de la technique le plus proche, a révoqué le brevet pour absence de nouveauté. Le document (1) a trait à des compositions orales contenant des bis-biguanides spécifiques empêchant la formation de la plaque dentaire. Les compositions décrites dans ce document contiennent également des agents antitartre et celles citées à titre d'exemple des fluorures. Bien que le pyrophosphate ne soit pas préconisé comme agent antitartre préféré, la division d'opposition a estimé que la composition divulguée avec l'exemple XX du document (1) détruisait la nouveauté de l'objet de la revendication 1 aussi bien selon la requête principale que selon la requête subsidiaire.

Plusieurs opposants, invoquant l'article 100c), ont objecté que l'objet de la demande divisionnaire allait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée. La division d'opposition a néanmoins considéré que les conditions de l'article 123(2) étaient remplies.

III. La requérante s'est pourvue contre la décision de la division d'opposition, et la procédure orale a eu lieu le 11 juillet 1995.

Le mémoire exposant les motifs du recours contenait une très longue argumentation tendant à démontrer qu'un homme du métier n'aurait pas eu l'idée d'associer pyrophosphates et fluorures dans une composition orale.

La requérante a souligné que les revendications de la demande divisionnaire avaient pour objet l'utilisation de sel de pyrophosphate dans la fabrication d'une composition destinée à réduire l'apparition de tartre sur l'émail dentaire. Un document décrivant une composition orale sans mentionner cette utilisation ne peut donc pas nuire à la nouveauté de l'invention.

La requérante a par la suite essayé d'introduire trois nouvelles requêtes subsidiaires, parvenues à l'OEB le 8 mai 1995. Au cours de la procédure orale, elle a retiré la requête principale initiale, sur la base de laquelle la division d'opposition avait fondé sa décision. La nouvelle requête principale correspondait à l'ancienne

Hauptantrag handelte es sich um den Hilfsantrag, dem die Einspruchsabteilung die Neuheit abgesprochen hatte und der dahingehend geändert worden war, daß der Anteil des Zahnschleifmittels mit 10 -70 Gew.-% spezifiziert wurde.

Der Beschwerdeführer verteidigte den neuen Hauptantrag gegen die von den Beschwerdegegnern erhobenen Einwände nach Artikel 100 c) EPÜ.

IV. Nur einer der Beschwerdegegner bezweifelte die formale Zulässigkeit der neuen Anträge und ermahnte die Kammer, bei Hilfsanträgen Vorsicht walten zu lassen, wenn noch weitere auf ähnliche Gegenstände gerichtete Teilanmeldungen anhängig seien. Er machte ferner geltend, daß der neue Hauptantrag nicht in der ernstzunehmenden Absicht eingereicht worden sei, die Einwände der Einspruchsabteilung auszuräumen.

Einige der Beschwerdegegner argumentierten, daß der neue Hauptantrag sich auf die Verwendung eines nicht näher spezifizierten "löslichen Pyrophosphatsalzes" beziehe und damit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße. Die Passage auf Seite 3, Zeilen 23 bis 26 der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung Nr. 83 303 417.6 beziehesich auf "Gemische bestimmter Pyrophosphatsalze"; darunter könnten nicht "beliebige aus ... ausgewählte lösliche Pyrophosphatsalze" verstanden werden. Außerdem sei der von Seite 9 auf Seite 10 übergreifende Abschnitt, in dem die brauchbaren Pyrophosphate aufgeführt seien, mit "Di- und Tetraalkalimetallsalze" überschrieben. Schließlich sei darauf hinzuweisen, daß in den genannten Gemischen ausschließlich Dialkali-metallsalze verwendet würden; Tetraalkalimetallsalze hingegen würden niemals allein, sondern nur in Verbindung mit einem Dialkalimetallsalz verwendet.

V. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"1. Verwendung eines löslichen Pyrophosphatsalzes zur Herstellung einer oralen Zusammensetzung in Form einer Zahnpaste zur Verringerung der Bildung von Zahnstein auf dem Zahnschmelz, wobei das lösliche Pyrophosphatsalz in einer Menge verwendet wird, die mindestens 1,5 Gew.-% der Zusammensetzung an Pyrophosphationen ( $P_2O_7^{4-}$ ) ergibt, und die Zusammensetzung außerdem einen pH-Wert von 6,0 bis

opposition division, amended to specify from 10-70% by weight of a dental abrasive.

The appellant defended the new main request against the attack under Article 100(c) by the respondents.

IV. Only one of the respondents chose to comment on the formal admissibility of the new requests, warning the board to be wary of auxiliary requests when other divisional applications relating to similar subject-matter are still pending. It was further argued that the new main request did not amount to a bona-fide attempt to meet the objections of the opposition division.

Several respondents argued that the new main request which related to the use of an unrestricted "soluble pyrophosphate salt" infringed Article 123(2) EPC. The passage on page 3, lines 23 to 26, of the originally filed parent application No. 83 303 417.6 referring to "mixtures of certain pyrophosphate salts" could not be interpreted to mean **any** soluble pyrophosphate salt selected from...". Furthermore a passage detailing the useful pyrophosphates in the passage bridging pages 9 and 10 of the parent application is headed "Dialkali Metal and Tetraalkali Metal Salts". Finally, it is to be noted that the mixtures specified include the sole use of dialkali metal salts, but the tetraalkali metal salts are never used alone, only in association with a dialkali metal salt.

V. Claim 1 of the main request reads as follows:

"1. Use of a soluble pyrophosphate salt in the manufacture of an oral composition in the form of a dentifrice for reducing the incidence of calculus on dental enamel, the soluble pyrophosphate salt being used in an amount providing at least 1.5% by weight of the composition of pyrophosphate ions ( $P_2O_7^{4-}$ ), the composition additionally having a pH of from 6.0 to 10.0 and comprising a fluoride ion source in an

requête subsidiaire, dont l'objet était, de l'avis de la division d'opposition, dépourvu de nouveauté, et que la requérante avait modifiée en précisant que la composition contenait de 10 à 70% en poids d'un abrasif dentaire.

La requérante a contesté les attaques que les intimées, faisant valoir les dispositions de l'article 100c), ont formulées à l'encontre de la nouvelle requête principale.

IV. Seule l'une des intimées a émis des réserves au sujet de la recevabilité quant à la forme des nouvelles requêtes, invitant la Chambre à considérer avec prudence les requêtes subsidiaires dès lors que d'autres demandes divisionnaires portant sur un objet similaire sont encore en instance. Elle a en outre fait valoir que la requérante n'avait pas présenté une nouvelle requête principale pour chercher de bonne foi à répondre aux objections de la division d'opposition.

Plusieurs intimées prétendent que la nouvelle requête principale, concernant l'utilisation, sans aucune restriction, d'un "sel soluble de pyrophosphate", est contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE. La référence à "des mélanges de certains sels de pyrophosphate" (lignes 23 à 26, page 3 de la demande de brevet initiale, n° 83 303 417.6) ne pouvait pas être interprétée comme signifiant "n'importe quel sel de pyrophosphate soluble choisi parmi...". Qui plus est, le passage de la demande initiale détaillant les pyrophosphates utilisables, du bas de la page 9 au début de la page 10, est intitulé "sels de métaux dialcalins et tétraalcalins". Enfin, il convient de noter que si les mélanges spécifiés contiennent des sels de métaux dialcalins utilisés seuls, en revanche, les sels de métaux tétraalcalins le sont uniquement en association avec un sel de métal dialcalin.

V. La revendication 1 selon la requête principale est libellée comme suit :

"1. Utilisation d'un sel de pyrophosphate soluble dans la fabrication d'une composition orale se présentant sous forme de dentifrice pour réduire l'apparition du tartre sur l'émail dentaire, le sel de pyrophosphate soluble étant utilisé en quantité apportant au moins 1,5% du poids de la composition d'ions pyrophosphates ( $P_2O_7^{4-}$ ), la composition ayant en outre un pH de 6,0 à 10,0 et comprenant une source d'ions fluorure,

10,0 aufweist und eine Fluoridionenquelle umfaßt, die mengenmäßig ausreicht, um 50 bis 3500 ppm Fluoridionen und 10 bis 70 Gew.-% eines Zahnschleifmittels zu liefern."

VI. Der Beschwerdeführer beantragte, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben und das Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung am 11. Juli 1995 eingereichten Hauptantrags oder aber des ersten, des zweiten oder des dritten Hilfsantrags aufrechterhalten wird, die am 8. Mai 1995 als zweiter, dritter und vierter Hilfsantrag eingereicht worden waren.

Die Beschwerdegegner beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zu klärende Fragen

Entgegen der vom Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung aufgestellten Behauptung bleiben die von den Beschwerdegegnern im Einspruchsverfahren erhobenen Beanstandungen nach Artikel 100 c) EPÜ im Beschwerdeverfahren bestehen, obwohl die Beschwerdegegner keine Beschwerde eingelegt haben. Sie hatten dazu auch keinen Grund, weil das streitige Patent wegen mangelnder Neuheit widerrufen worden war. Die Beschwerdegegner waren also durch die Entscheidung nicht beschwert (Art. 107 EPÜ).

#### 3. Zulässigkeit der Anträge

3.1 Entsprechend der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/91 (ABI. EPA 93, 408, Nr. 18 der Entscheidungsgründe) besteht der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens darin, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Ein Patentinhaber, der im Einspruchsverfahren unterlegen ist, hat somit das Recht, die zurückgewiesenen Anträge von der Beschwerdekammer erneut prüfen zu lassen.

Will er jedoch andere Anträge prüfen lassen, so liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, sie zum Verfahren zuzulassen; einen Rechtsanspruch hat er darauf nicht. Dieses Ermessen im Beschwerdeverfahren ist gleichzusetzen mit der Vorschrift der Regel 86 (3) EPÜ, daß die Prüfungsabteilung weiteren Änderun-

amount sufficient to supply from 50 ppm to 3500 ppm of fluoride ions and from 10% to 70% by weight of a dental abrasive."

VI. The appellant requested that the decision of the examining division be set aside and that the patent be maintained on the basis of the main request filed on 11 July 1995 at the oral proceedings or one of the first, second or third auxiliary requests filed as second, third and fourth auxiliary requests on 8 May 1995.

The respondents requested that the appeal be dismissed.

#### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. Pending issues

Contrary to the appellant's submission in the grounds of appeal, the objections raised by the respondents under Article 100(c) EPC at the opposition stage remain in the appeal stage even though the respondents did not appeal. Indeed they had no reason to appeal since the patent in suit had been revoked on grounds of lack of novelty. The respondents were not adversely affected by the decision (Article 107 EPC).

#### 3. Admissibility of the requests

3.1 As has been stated in the decision of the Enlarged Board of Appeal G 9/91 (OJ EPO 193, 408, in paragraph 18 of the reasons) the purpose of the appeal procedure *inter partes* is mainly to give the losing party the possibility of challenging the decision of the opposition division on its merits. A patentee who has lost before the opposition division thus has the right to have the rejected requests reconsidered by the appeal board.

If however the patentee wants other requests to be considered, admission of these requests into the proceedings is a matter of discretion of the appeal board, and is not a matter of right. This discretion is the equivalent in appeal proceedings of the requirements under Rule 86(3) EPC that the examining division consent

en une quantité suffisante pour apporter de 50 ppm à 3500 ppm d'ions fluorure, ainsi qu'un abrasif dentaire dans une quantité représentant de 10 à 70% du poids de la composition."

VI. La requérante demande l'annulation de la décision de la division d'examen et le maintien du brevet, soit sur la base de la requête principale présentée le 11 juillet 1995 lors de la procédure orale, soit sur la base de l'une des trois requêtes présentées en tant que deuxième, troisième et quatrième requêtes subsidiaires le 8 mai 1995.

Les intimées concluent au rejet du recours.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable
2. Questions en suspens

Contrairement à ce que prétend la requérante dans le mémoire exposant les motifs de son recours, les objections que les intimées ont soulevées au titre de l'article 100(c) CBE lorsqu'elles ont formé opposition sont encore valables au stade du recours et ce, bien que ce ne soient pas elles qui aient introduit le recours. Elles n'avaient en fait aucune raison de se pourvoir puisque le brevet litigieux avait été révoqué pour absence de nouveauté, et que la décision de la division d'opposition ne les lésait pas (article 107 CBE).

#### 3. Recevabilité des requêtes

3.1 Dans sa décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408, point 18 de l'exposé des motifs), la Grande Chambre de recours a déclaré que la finalité de la procédure de recours *inter partes* était principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Un titulaire de brevet débouté devant la division d'opposition a donc le droit de demander à la chambre de recours de réexaminer les requêtes qui ont été rejetées.

Si, toutefois, le titulaire du brevet veut que d'autres requêtes soient examinées, leur admission dans la procédure est laissée à l'appréciation de la chambre de recours; il ne s'agit pas là d'une question de droit. Le pouvoir d'appréciation ainsi imparti aux chambres de recours équivaut à celui prévu par la règle 86(3) CBE,

gen zustimmen muß. Es bedarf allerdings guter Gründe, damit die Kammern dieses Ermessen zugunsten des Patentinhabers ausüben und auch solche Anträge zum Verfahren zulassen, die der Einspruchsabteilung noch nicht vorgelegen haben.

3.2 Bisher sind die Beschwerdekammern in dieser Hinsicht ausgesprochen großzügig verfahren und haben nicht nur solche Anträge des Patentinhabers berücksichtigt, die mit den im Einspruchsverfahren geprüften identisch waren, sondern auch neue Anträge mit vom Umfang her erheblich geänderten Ansprüchen, die unter Umständen ganz andere Streitfragen als die von der Einspruchsabteilung geprüften aufwarfen. Eine entscheidende Rolle hat dabei das Argument gespielt, daß die neuen Anträge für den Patentinhaber oft die letzte Möglichkeit darstellen, doch noch ein Patent für den betreffenden Gegenstand zu erlangen.

3.2.1 Dieses Argument gibt in der Regel nur dann den Ausschlag zugunsten einer Zulassung der Anträge, wenn diese zweifelsfrei erkennen lassen, daß sie die Erfordernisse des Artikels 123(2) und (3) EPÜ (Erweiterungsverbot), des Artikels 84 EPÜ (Klarheit) und nach Möglichkeit auch des Artikels 54 EPÜ (Neuheit) eindeutig erfüllen. Dementsprechend haben bisher die Beschwerdekammern in der Regel geänderte Anträge oder Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren zugelassen, sofern sie in der ernstzunehmenden Absicht gestellt worden waren, Beanstandungen auszuräumen, und außerdem eindeutig gewöhnbar waren (s.z. B. T 406/86, ABI. EPA 1989, 302, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe; T 295/87, ABI. EPA 1990, 470, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; T 127/85, ABI. EPA 1989, 271, Nr. 7.1 der Entscheidungsgründe). Diese Praxis muß jedoch unter Umständen im Licht der neueren Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/91, G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und G 4/93 (siehe Fußnote zu G 9/92, ABI. EPA 1994, 875) überprüft werden.

3.2.2 Eine Beschwerde, mit der versucht wird, die Aufhebung einer Ent-

to further amendments. For exercising the discretion in favour of the admission of requests by the patentee that were not before the opposition division, there must be good reason.

3.2 The practice of the boards of appeal on this has been extremely generous in the past. It has been the practice of the appeal boards to consider not only requests put forward by a patentee on appeal identical to the ones already before the opposition division, but also new requests with claims of considerably altered scope, potentially raising issues substantially different from the issues raised by the requests considered by the opposition division. One critical factor has been the argument that for the patentee such new requests represent the last chance to obtain any patent for the particular subject-matter.

3.2.1 This last-chance argument is normally only decisive for a favourable exercise of the discretion to admit if the requests concerned are such that it is immediately clear that the requirements of Article 123(2)EPC on fair basis, Article 123(3)EPC forbidding extension of the scope of the granted claims, Article 84 EPC on clarity and preferably also Article 54 EPC on novelty are clearly met by the new request(s). Accordingly, it has been the practice of the boards of appeal to allow amended or auxiliary requests during the appeal procedure provided that such requests are bona fide attempts to overcome objections raised and furthermore are clearly allowable (see eg T 406/86, OJ EPO 1989, 302, reasons point 3.2; T 295/87, OJ EPO 1990, 470, reasons point 3; and T 127/85, OJ EPO 1989, 271, reasons point 7.1). However, this may need reconsideration in the light of recent Enlarged Board decisions G 9/91, G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) and G 4/93 (see footnote to G 9/92, OJ EPO 1994, 875).

3.2.2 To file an appeal not only trying to reverse the decision on one of the

qui dispose qu'au-delà de la première modification apportée à la demande de brevet, toutes les autres modifications ultérieures sont soumises à l'autorisation de la division d'examen. Ladécision d'admettre des requêtes que le titulaire du brevet n'a pas présentées à la division d'opposition doit donc être solidement motivée.

3.2 Les chambres de recours se sont par le passé montrées extrêmement conciliantes à cet égard, considérant non seulement les requêtes présentées par le titulaire du brevet au stade du recours et identiques à celles déjà formulées devant la division d'opposition, mais également de nouvelles requêtes comportant des revendications d'une portée tout à fait différente, pouvant le cas échéant poser des problèmes sensiblement différents de ceux soulevés par les requêtes examinées par la division d'opposition. L'un des principaux arguments invoqué à l'appui d'une telle attitude était que, pour le titulaire du brevet, ces nouvelles requêtes étaient la dernière chance d'obtenir un brevet pour l'objet concerné.

3.2.1 Normalement, cet argument de la dernière chance ne joue un rôle décisif dans l'exercice positif de ce pouvoir d'appréciation que lorsqu'il est évident, au vu des requêtes, que les conditions des articles 123(2) CBE, (l'objet de la demande modifiée ne doit pas s'étendre au-delà de celui de la demande initiale), 123(3) CBE (interdiction de toute extension de la protection conférée par les revendications délivrées, 84 CBE (clarté des revendications) et, de préférence, de l'article 54 CBE (nouveau) sont remplies par la ou les nouvelles requêtes. Aussi les chambres de recours ont-elles pour pratique d'admettre des requêtes modifiées ou présentées à titre subsidiaire au stade du recours dès lors que cette démarche procède de la volonté d'essayer de bonne foi de répondre aux objections soulevées et que, de plus, il est clair que ces requêtes sont admissibles (cf. p.ex. T 406/86, JO OEB 1989, 302, point 3.2 des motifs; T 295/87, JO OEB 1990, 470, point 3 des motifs; et T 127/85, JO OEB 1989, 271, point 7.1 des motifs). Un réexamen de cette pratique à la lumière des décisions récentes de la Grande Chambre de recours, G 9/91, G 10/91 (JO OEB 1993, 420) et G 4/93 (voir note à la décision G 9/92, JO OEB 1994, 875) est cependant peut-être nécessaire.

3.2.2 La finalité principale d'un recours énoncée plus haut, et telle

scheidung über einen der von der Einspruchsabteilung tatsächlich geprüften Anträge auf der Grundlage neuer Anträge zu erreichen, die von der Einspruchsabteilung überhaupt noch nicht untersuchte Fragen beinhalten, entspricht nicht dem von der Großen Beschwerdekammer festgestellten Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens. Die einzige Rechtfertigung für die Zulassung verspätet eingereichter Anträge ist in dem Argument zu sehen, der Patentinhaber habe sonst keine Möglichkeit mehr, doch noch ein Patent zu erlangen. Die Kammer ist der Auffassung, daß dieses Argument im vorliegenden Fall nicht greift und sie sich deshalb auf ihre Rolle als Rechtsmittelinstanz beschränken und nur über die bereits von der Einspruchsabteilung geprüften Anträge entscheiden sollte. Sie macht damit von ihrem Ermessen Gebrauch, von der ersten Instanz nicht geprüfte Anträge nicht zum Verfahren zuzulassen.

3.2.3 Die Alternative, nämlich die Anträge zuzulassen, die Sache aber gleichzeitig zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen, kommt im vorliegenden Fall nicht in Frage, weil hier noch Teilanmeldungen zur selben Stamm-anmeldung anhängig sind, auf die auch das Streitpatent zurückgeht. Der Kammer liegt nicht daran, die Zahl der Verfahren zu erhöhen, in denen die Instanzen des EPA ein und denselben Sachverhalt zu prüfen haben.

3.3 Mit der Entscheidung T 28/92 vom 9. Juni 1994 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) wurde die Beschwerde zum europäischen Stamm patent Nr. 0 097 476 zurückgewiesen und das Patent widerrufen. In der mündlichen Verhandlung vom 9. Juni 1994 wollte der Beschwerdeführer einen dritten und vierten Hilfsantrag stellen. Diese Kammer ließ die Anträge mit der Begründung nicht zu, daß sie nicht eindeutig gewährbar seien. Außerdem seien ihres Wissens noch mehrere Teilanmeldungen anhängig, die auf Gegenständen beruhten, die dem Stamm patent entnommen oder mit dessen Gegenstand eng verwandt seien (s. Nrn. 2.2 und 2.3 der Entscheidungsgründe). Das Streitpatent im vorliegenden Beschwerdefall entstammt einer der in der Entscheidung T 28/92 genannten Teilanmeldungen.

3.4 Zum Zeitpunkt dieser Beschwerde sind noch andere Teilanmeldungen anhängig. Neben den europäischen Patenten Nr. 0 297 211 und Nr. 0 297 212, die Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens sind, sind

requests actually considered by the opposition division, but also on the basis of new requests raising issues never considered by the opposition division is not in accordance with the above main purpose, as stated by the Enlarged Board of Appeal. The only justification for admitting late-filed requests is that otherwise the patentee would be deprived of any opportunity of still getting a patent. The board considers that as this is a case where the last-chance argument does not apply, it should confine itself to its appellate role, and decide only requests which have already been considered by the opposition division while exercising its discretion to refuse to allow into the proceedings any requests not considered by the department of first instance.

3.2.3 The alternative of admitting the requests, but referring the matter back to the department of first instance for further examination is not acceptable in this case, as here there are still pending divisional applications based on the same parent application on which the patent in suit was based. The board would not wish to increase the number of proceedings in which the same subject-matter is being considered by various instances of the EPO.

3.3 In accordance with decision T 28/92 of 9 June 1994 (not published in OJ EPO), the appeal relating to the parent European patent No. 0 097 476 was dismissed and the patent was revoked. During the oral proceedings on 9 June 1994, the appellant sought to introduce third and fourth auxiliary requests. The present board refused to admit the said auxiliary requests on the grounds that they were not clearly allowable. Moreover, there were to the board's knowledge several divisional applications pending based on subject-matter derived from and closely related to that of the parent patent (see points 2.2 to 2.3 of the decision). The patent in suit in the present appeal stems from one of the divisional applications referred to in decision T 28/92.

3.4 At the time of the present appeal, other divisional applications remain in existence. In addition to European patents Nos. 0 297 211 and 0 297 212, currently the subject-matter of appeal proceedings, two

que définie par la Grande Chambre de recours, n'est pas d'essayer d'annuler la décision concernant l'une des requêtes effectivement examinées par la division d'opposition, ou, sur la base de nouvelles requêtes, de soulever des problèmes jamais pris en compte par la division d'opposition. La seule raison justifiant l'admission de requêtes présentées tardivement est que, sinon, le titulaire du brevet perdrait toute chance d'obtenir un brevet. La Chambre considère que cet argument de la dernière chance ne joue pas dans la présente espèce et que, par conséquent, elle doit se contenter de jouer son rôle de juridiction d'appel et ne statuer que sur les requêtes déjà examinées par la division d'opposition; ce faisant, elle doit user de son pouvoir d'appréciation afin de déterminer s'il convient ou non d'admettre des requêtes non prises en compte par la première instance.

3.2.3 L'autre solution, consistant à déclarer les requêtes recevables, mais à renvoyer l'affaire devant la première instance pour poursuite de l'examen, n'est pas acceptable dans la présente espèce parce que des demandes divisionnaires basées sur la même demande que celle ayant conduit à la délivrance du brevet litigieux sont encore pendantes. La Chambre ne souhaite pas multiplier le nombre de procédures dans lesquelles le même objet est examiné par différentes instances de l'OEB.

3.3 Dans la décision T 28/92 du 9 juin 1994 (non publiée dans le JO OEB), le recours concernant le brevet européen n° 0 097 476 a été rejeté et le brevet révoqué. Lors de la procédure orale du 9 juin 1994, la requérante a essayé d'introduire une troisième et une quatrième requêtes subsidiaires. La Chambre actuelle avait refusé d'admettre les requêtes subsidiaires au motif qu'elles n'étaient pas clairement recevables. De plus, la Chambre savait qu'il y avait en instance plusieurs demandes divisionnaires basées sur un objet dérivé et très proche de celui du brevet initial (voir points 2.2 et 2.3 de la décision). Dans le présent recours, le brevet contesté découle d'une des demandes divisionnaires visées dans la décision T 28/92.

3.4 D'autres demandes divisionnaires étaient encore en instance au moment où le présent recours a été formé. La Chambre sait que les brevets européens n° 0 297 211 et 0 297 212, sont actuellement en



noch zwei Anmeldungen mit der Nr. 89 111 576.8 und 90 108 274.3 (Veröffentlichungsnr. 345 821 bzw. 395 117) bekannt, die von der ersten Instanz noch geprüft werden. Nach Feststellung der Kammer beziehen sich diese Teilanmeldungen nicht auf klar abgegrenzte Gruppen von Gegenständen. So kommen z. B. Verwendungsansprüche, die denjenigen in der vorliegenden Anmeldung ähneln, auch in der gleichzeitig anhängigen Beschwerde T 98/94 zum europäischen Patent Nr. 0 297 212 als Hilfsanträge vor.

3.5 Nachdem diese anderen Teilanmeldungen noch bestehen, ist die vorliegende Beschwerde keineswegs die letzte Möglichkeit für den Beschwerdeführer, aus dem Untergang des Stammpatents noch etwas zu retten. Da die Teilanmeldungen nicht klar in einzelne Gruppen von Gegenständen aufgeteilt zu sein scheinen, besteht immer noch die Möglichkeit, daß ein Antrag in etwas abgewandelter Form in einer anderen Teilanmeldung wieder auftaucht. Das war auch der Grund, weshalb die Kammer in der Sache T 28/92 beschloß, keine weiteren Hilfsanträge zuzulassen (s. insbesondere Nr. 2.3).

3.6 Dementsprechend hält es die Kammer in der vorliegenden Beschwerdesache für ihre Pflicht, sich auf eine richterliche Überprüfung der in erster Instanz zurückgewiesenen Anträge zu beschränken. Da keiner der Anträge den in der ersten Instanz geprüften entspricht, hat die Kammer beschlossen, sie nicht zum Verfahren zuzulassen.

4. Obwohl das von den Beschwerdegegnern vorgebrachte Argument, wonach die in erster Instanz gestellten Anträge aufgrund des Artikels 100 c) EPU nicht gewährbar seien, einiges für sich hat, weil diese Anträge ja im Beschwerdeverfahren zurückgenommen worden sind, sieht die Kammer keine Veranlassung, hierüber förmlich zu entscheiden.

5. Nachdem keine zulässigen, vom Beschwerdeführer eingereichten oder akzeptierten Anträge vorliegen, muß die Beschwerde zurückgewiesen werden.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

applications Nos. 89 111 576.8 and 90 108 274.3 (publication Nos. 345 821 and 395 117 respectively) are known to be still under examination by the department of first instance. The board notes that the said divisional applications do not relate to clearly delineated groups of subject-matter. For example, use claims on the lines of those filed in the present application also feature as auxiliary requests in co-pending appeal T 98/94 relating to European patent No. 0 297 212.

3.5 In the light of the existence of the said other divisional applications, the present appeal is not the appellant's final opportunity to save something from the wreckage of the parent patent. Since the divisional applications do not seem to be neatly divided into distinct groups of subject-matter, there is always a possibility that a request could reappear in slightly amended form in another divisional application. Such was the reason for the board's decision in case T 28/92 to refuse further auxiliary requests (see especially point 2.3).

3.6 Accordingly, with the present appeal, the board considers its duty to be restricted to a judicial review of the requests refused by the department of first instance. Since not one of the requests corresponds to those considered by the department of first instance, the board has decided to refuse to admit any of them.

4. Although the board sees considerable substance in the submission by the respondents that the requests before the department of first instance were unallowable under Article 100(c) EPC, as the corresponding requests have been withdrawn in the appeal proceedings, there is no need for the board formally to make a decision thereon.

5. In the absence of admissible requests submitted or agreed by the appellant the appeal has to be dismissed.

#### Order

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

The appeal is dismissed.

phase de recours et que deux demandes, portant les n° 89 111 576.8 et 90 108 274.3 (respectivement publiées sous les n° 345 821 et 395 117) sont encore en phase d'examen devant la première instance. La Chambre note que ces demandes divisionnaires n'ont pas trait à des groupes d'objets clairement délimités. Par exemple, des revendications d'utilisation allant dans le sens de celles déposées dans la présente demande apparaissent également sous forme de requêtes subsidiaires dans le recours T 98/94, également en instance, concernant le brevet européen n° 0 297 212.

3.5 Etant donné que ces autres demandes divisionnaires existent, le présent recours ne constitue pas pour la requérante une solution de dernière chance pour sauver quelque partie du brevet initial. Comme apparemment les demandes divisionnaires ne sont pas clairement délimitées en groupes d'objets distincts, il est toujours possible que ressurgisse une requête légèrement modifiée dans une autre demande divisionnaire. C'est la raison pour laquelle, dans l'affaire T 28/92, la chambre a refusé de prendre en compte d'autres requêtes subsidiaires (voir notamment point 2.3).

3.6 Par voie de conséquence, dans le présent recours, la chambre estime qu'elle doit se limiter à un examen judiciaire des requêtes rejetées par la première instance. Comme aucune de ces requêtes ne correspond à celles examinées en première instance, la chambre décide de n'en admettre aucune.

4. Bien que la Chambre estime largement fondée l'observation des intimés selon laquelle les requêtes présentées en première instance sont irrecevables en vertu de l'article 100(c) CBE, elle n'a pas à se prononcer officiellement à leur sujet dans la mesure où elles ont été retirées pendant la procédure de recours.

5. En l'absence de requêtes recevables présentées ou acceptées par la requérante, le recours doit être rejeté.

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté.

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Hinweise für die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren<sup>1</sup>

#### Vorbemerkung

Diese Hinweise wenden sich an die Beteiligten des Beschwerdeverfahrens und ihre Vertreter, um ihnen die Einlegung einer Beschwerde nach Art. 21, 106 EPÜ und die Verfolgung ihrer Rechte im Verfahren vor den Beschwerdekammern zu erleichtern. Sie dienen einer zügigen Durchführung des Beschwerdeverfahrens und berücksichtigen die einschlägige Rechtsprechung.

Ergänzend wird auf folgende von der Generaldirektion 3 (Beschwerde) herausgegebene Publikationen verwiesen:

- Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen - 1996;
- Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 1987-1992<sup>2</sup>;
- Jahresberichte der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (jährliche Sonderausgabe zum Amtsblatt des Europäischen Patentamts).

Auskünfte erteilt der Leiter der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern, Europäisches Patentamt, Erhardtstraße 27, **D-80331 München** (Tel.: (+49-89)2399-3910 oder 3921; Telex 523 656 epmu d; Telefax: (+49-89)2399-4465).

#### 1. Einlegung der Beschwerde

##### 1.1 Zulässigkeit der Beschwerde

Nur wenn eine Beschwerde zulässig ist (dazu die nachfolgenden Hinweise), prüft die zuständige Beschwerdekammer ihre Begründetheit (dazu Hinweise in **Abschnitt 3**). Die

<sup>1</sup> Diese Hinweise für die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren ersetzen die bisherigen Hinweise (vgl. ABI. EPA 1989, 395; 1984, 376; 1981, 176).

<sup>2</sup> Diese Publikation wird in regelmäßigen Abständen auf den neuesten Stand gebracht; eine Neuauflage, die die Jahre 1978 - 1995 abdeckt, wird ab Juli 1996 erhältlich sein.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Guidance for parties to appeal proceedings and their representatives<sup>1</sup>

#### Preliminary remarks

These notes have been written to assist parties to appeal proceedings and their representatives in filing appeals under Articles 21 and 106 EPC and pursuing their rights in proceedings before the boards of appeal. They are intended to expedite the appeal procedure and take account of the relevant board of appeal case law.

Additional information is available from the following DG 3 (Appeals) publications:

- Regulations implementing the European Patent Convention - 1996
- Case law of the boards of appeal of the European Patent Office 1987-1992<sup>2</sup>
- Annual EPO board of appeal case law reports (annual special edition of the Official Journal of the European Patent Office).

Queries should be addressed to the head of the Boards of Appeal Registry, European Patent Office, Erhardtstrasse 27, **D-80331 Munich** (Tel.: (+49-89)-2399-3910 or 3921; telex 523 656 epmu d; Fax: (+49-89)2399-4465).

#### 1. Filing an appeal

##### 1.1 Admissibility

A board of appeal can only consider the merits of an appeal (see section 3) if it is admissible (see below). The board will not begin its examination until **areply to the appeal** has been

<sup>1</sup> These notes for parties to appeal proceedings and their representatives replace the previous versions (see OJ EPO 1969, 395; 1984, 376; 1981, 176).

<sup>2</sup> This publication is updated at regular intervals; new edition covering the period 1978-1995 will be available from July 1996.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires<sup>1</sup>

#### Remarques liminaires

Les présentes instructions s'adressent aux parties aux procédures de recours et à leurs mandataires; elles sont destinées à leur faciliter la tâche lors de la formation d'un recours conformément aux articles 21 et 106 CBE et à leur permettre de mieux faire valoir leurs droits dans les procédures devant les chambres de recours. Elles visent à une mise en oeuvre rapide de la procédure de recours et tiennent compte de la jurisprudence pertinente en la matière.

On se reportera également aux publications suivantes de la direction générale 3 (recours) :

- Règles d'application de la Convention sur le brevet européen - 1996 ;
- La jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets 1987-1992<sup>2</sup> ;
- Rapports annuels de jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets (Edition spéciale annuelle du Journal officiel de l'Office européen des brevets).

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du greffe des chambres de recours, Office européen des brevets, Erhardtstrasse 27, **D-80331 Munich** (Tél.: (+49-89)2399-3910 ou 3921 ; télex 523 656 epmu d ; fax : (+49-89)-2399-4465).

#### 1. Formation du recours

##### 1.1 Recevabilité du recours

Ce n'est que lorsqu'un recours est recevable (voir à ce propos les instructions ci-après) que la chambre de recours compétente l'examine quant au fond (voir à ce propos les

<sup>1</sup> Les présentes instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires remplacent les précédentes instructions (cf. JO OEB 1989, 395; 1984, 376; 1981, 176).

<sup>2</sup> Cette publication est actualisée à intervalles réguliers; une nouvelle édition comprenant les années 1978-1995 sera recevable à partir du juillet 1996.

Beschwerdekammer beginnt mit dieser Prüfung erst, wenn die **Beschwerdeerwiderung** vorliegt oder wenn die Frist zur Erwiderung (in der Regel 4 Monate) abgelaufen ist.

#### 1.1.1 Beschwerdefähige Entscheidungen

Mit der Beschwerde können nur Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung angefochten werden (Art. 106 (1) Satz 1 EPÜ; vgl. auch G 1/90, ABI. EPA 1991, 275). Eine Entscheidung ist in der Regel als solche gekennzeichnet und enthält gemäß Regel 68 (2) EPÜ eine Belehrung darüber, daß gegen sie Beschwerde eingelegt werden kann.

**Zwischenentscheidungen**, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließen, sind mit der Beschwerde nur anfechtbar, wenn in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist (Art. 106 (3) EPÜ).

Mit der Beschwerde nicht anfechtbar sind bloße Mitteilungen oder Zwischenbescheide, die eine Entscheidung vorbereiten sollen, sowie die Feststellung eines Rechtsverlustes gemäß Regel 69 (1) EPÜ. Gegen die Feststellung eines Rechtsverlustes kann nach Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung des EPA beantragt werden. Auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und die Einhaltung der Wiedereinsetzungsfrist gemäß Artikel 122 (2) EPÜ wird hingewiesen (vgl. Nr. 1.5).

#### 1.1.2 Beschwerdeberechtigung

Die Beschwerde kann nur von jemandem eingelegt werden, der an dem Verfahren beteiligt war, das zu der Entscheidung geführt hat; der Beschwerdeführer muß durch die Entscheidung **beschwert** sein (Art. 107 EPÜ).

**Beschwert** ist der Beteiligte, wenn die Entscheidung nicht mit dem übereinstimmt, was er ausdrücklich beantragt hat. Dies ist beispielsweise auch dann der Fall, wenn nur dem Hilfsantrag, nicht aber dem Hauptantrag stattgegeben wurde.

#### 1.1.3 Andere Beteiligte

Verfahrensbeteiligte, die durch die angefochtene Entscheidung nicht

received or the deadline for replying (usually 4 months) has expired.

#### 1.1.1 Decisions subject to appeal

The appeal must be against a decision of the Receiving Section, an examining division, an opposition division or the Legal Division (Art. 106(1), first sentence, EPC; see also G 1/90, OJ EPO 1991, 275). A decision is usually identified as such and, in accordance with Rule 68(2) EPC, indicates that an appeal is possible.

**Interlocutory decisions** which do not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed if the decision allows separate appeal (Art. 106(3) EPC).

A mere communication, an interim communication issued in preparation for a decision, or a communication notifying a loss of rights under Rule 69(1) EPC, does not give rise to a right of appeal. Under Rule 69(2) EPC a decision by the EPO may be applied for in response to a communication notifying a loss of rights. Attention is drawn to the possibility of a re-establishment of rights and the deadline for filing the application under Article 122(2) EPC (see 1.5).

#### 1.1.2 Entitlement to appeal

An appeal may only be lodged by a party to the proceedings in which the decision was given. The appellant must be **adversely affected** by the decision (Art. 107 EPC).

A party is **adversely affected** if the decision does not correspond to what the party had expressly requested. This is also the case, for example, where only the auxiliary request, but not the main request, was granted.

#### 1.1.3 Other parties to the proceedings

Under Article 107, second sentence, EPC, any other parties to the pro-

instructions figurant au **point 3)**. La chambre de recours n'entame cet examen que lorsqu'elle a reçu la **réponse au recours** ou si le délai de réponse (normalement quatre mois) est arrivé à expiration.

#### 1.1.1 Décisions susceptibles de recours

Le recours ne peut être formé que contre une décision rendue par la section de dépôt, les divisions d'examen, les divisions d'opposition et la division juridique (Art. 106(1), première phrase CBE ; cf. également G 1/90, JO OEB 1991, 275). Une décision s'identifie notamment parce qu'elle se présente comme telle, et contient, conformément à la règle 68(2) CBE, un avertissement selon lequel elle peut faire l'objet d'un recours.

Une **décision intermédiaire** qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours que lorsqu'elle prévoit un recours indépendant (Art. 106(3) CBE).

Une simple notification ou un avis intermédiaire destiné à préparer une décision, ainsi que la constatation de la perte d'un droit conformément à la règle 69(1) CBE, ne peuvent faire l'objet d'un recours. Lorsque la perte d'un droit est constatée, il est possible, en vertu de l'article 69(2) CBE, de requérir une décision en l'espèce de l'OEB. En ce qui concerne la possibilité de restitutio in integrum ainsi que l'observation du délai de restitutio in integrum visé à l'article 122(2) CBE, on se reportera au point 1.5.

#### 1.1.2 Personnes admises à former un recours

Pour pouvoir former un recours, il faut avoir été partie à la procédure ayant conduit à la décision entreprise ; le requérant doit justifier que cette décision **n'a pas fait droit à ses prétentions** (Art. 107 CBE).

**Il n'est pas fait droit aux prétentions** d'une partie lorsque la décision ne répond pas à ce que cette partie a expressément demandé. Cela est également le cas par exemple lorsqu'il est fait droit uniquement à la requête subsidiaire et non pas à la requête principale.

#### 1.1.3 Autres parties

Les parties à la procédure qui n'ont pas formé le recours ou auxquelles

beschwert sind oder keine Beschwerde eingelegt haben, sind gleichwohl Beteiligte des Beschwerdeverfahrens nach Art. 107 Satz 2 EPÜ; sie besitzen jedoch kein selbständiges Recht, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, wenn die anhängige Beschwerde zum Beispiel mangels Zahlung der Beschwerdegebühr als nicht eingelegt gilt, unzulässig ist oder zurückgenommen wird (vgl. G 2/91, ABI. EPA 1992, 206). Nur wer selbst Beschwerde eingelegt hat, kann in solchen Fällen das Verfahren fortsetzen.

Beteiligte nach Art. 107 Satz 2 EPÜ werden von der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern befragt, ob sie auf weitere Zustellungen in der Sache verzichten (EPA Form 3349). Eine solche Erklärung kann jederzeit widerrufen werden.

Dritte können unter den Voraussetzungen des Art. 105 EPÜ noch während des Beschwerdeverfahrens **beitreten**, solange das Beschwerdeverfahren anhängig ist (G 4/91, ABI. EPA 1993, 707; G 1/94, ABI. EPA 1994, 787).

#### 1.1.4 Beschwerdefrist, Beschwerdegebühr

Die Beschwerde ist innerhalb einer nicht **verlängerbaren Frist von 2 Monaten** nach Zustellung<sup>3</sup> der angefochtenen Entscheidung durch Einreichung einer **Beschwerdeschrift** (vgl. dazu Ziffer 1.1.9) beim EPA einzulegen (Art. 108 Satz 1 EPÜ). Die Fristwahrung ist das Datum des Eingangs der Beschwerdeschrift beim EPA entscheidend.

Die Beschwerde gilt nur dann als eingelegt, wenn innerhalb der zweimonatigen Beschwerdefrist auch die **Beschwerdegebühr<sup>4</sup>** entrichtet wird (Artikel 108 Satz 2 EPÜ). Die Zahlung kann auf eine der in Artikel 5 der Gebührenordnung genannten Arten bewirkt werden; der maßgebende Zahlungstag bestimmt sich nach Artikel 8 der Gebührenordnung.

<sup>3</sup> vgl. insbesondere Regel 78 EPÜ, Absätze 3 und 4:

(3) Bei der Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs mit oder ohne Rückschein gilt dieser mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, daß das zustellende Schriftstück nicht oder an einem späteren Tag zugegangen ist; im Zweifel hat das Europäische Patentamt den Zugang des Schriftstücks und gegebenenfalls den Tag des Zugangs nachzuweisen.

(4) Die Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs mit oder ohne Rückschein gilt auch dann als bewirkt, wenn die Annahme des Briefs verweigert wird.

<sup>4</sup> Zur Höhe vgl. Artikel 2 Nr. 11 Gebührenordnung vom 20. Oktober 1977 (ABI. EPA 1978, 21 ff.), zuletzt geändert durch Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 13. Dezember 1994 (ABI. EPA 1995, 9 ff.).

ceedings who are not adversely affected by the contested decision or who have not lodged an appeal are also parties to the appeal proceedings as of right. They do not however have any independent right to continue the proceedings if, for example, the appeal is deemed not to have been filed because the appellant did not pay the appeal fee, if the appeal is inadmissible or if it is withdrawn (see G 2/91, OJ EPO 1992, 206). In such cases, only a party having lodged an appeal may continue the proceedings.

Parties to the proceedings under Article 107, second sentence, EPC are asked by the Boards of Appeal Registry whether or not they wish to receive any further communications in connection with the appeal proceedings (EPO Form 3349). This declaration may be revoked at any time.

Third parties may **intervene** in appeal proceedings under Article 105 EPC as long as appeal proceedings are still pending (G 4/91, OJ EPO 1993, 707; G 1/94, OJ EPO 1994, 787).

#### 1.1.4 Appeal period, appeal fee

The appeal must be lodged with the EPO in the form of a **notice of appeal** (see 1.1.9) **within two months** of the date of notification<sup>3</sup> of the decision appealed from (Art. 108, first sentence, EPC). **The time limit cannot be extended.** The decisive date in assessing whether the time limit has been adhered to is the date of receipt of the notice of appeal by the EPO.

The notice of appeal is not deemed to have been filed until after the **appeal fee<sup>4</sup>** has been paid within the two-month appeal period (Art. 108, second sentence, EPC). Payment can be made by any of the methods described in Article 5 of the Rules relating to Fees (RFees). The date of payment is determined by Article 8 RFees.

<sup>3</sup> See in particular paragraphs 3 and 4 of Rule 78 EPC:

13) Where notification is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, this shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless the letter has failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be.

(4) Notification by registered letter, whether or not with advice of delivery, shall be deemed to have been effected even if acceptance of the letter has been refused.

<sup>4</sup> Regarding the amount see Article 2, No. 11, Rules relating to Fees of 20 October 1977 (OJ EPO 1978, 21 ff), most recently amended by the decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation dated 13 December 1994 (OJ EPO 1995, 9 ff.).

la décision entreprise n'a pas fait grief sont néanmoins de droit parties à la procédure de recours, conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE; toutefois, elles ne possèdent pas un droit propre pour poursuivre la procédure, quand le recours en instance est réputé non formé, en raison par exemple du non-paiement de la taxe de recours, s'il est irrecevable ou s'il a été retiré (cf. G 2/91, JO OEB 1992, 206). Seule une partie qui a elle-même formé un recours peut en pareil cas poursuivre la procédure.

Le greffe des chambres de recours demande aux parties visées à l'article 107, deuxième phrase CBE si elles renoncent à toute nouvelle notification dans l'affaire en instance (OEB Form 3349). Cette déclaration est révocable à tout moment.

Les tiers peuvent encore **intervenir** pendant la procédure de recours dans les conditions énoncées à l'article 105 CBE tant que la procédure de recours est en instance (G 4/91, JO OEB 1993, 707; G 1/94, JO OEB 1994, 787).

#### 1.1.4 Délai de recours, taxe de recours

Le recours doit être formé auprès de l'OEB, **dans un délai non prorogéable de deux mois** à compter du jour de la signification<sup>3</sup> de la décision entreprise, en déposant (cf. à ce propos point 1.1.9) un **acte de recours** (Art. 108, première phrase CBE), la date de réception du recours par l'OEB faisant foi quant au respect du délai.

Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la **taxe de recours<sup>4</sup>** dans le délai de recours de deux mois (Art. 108, deuxième phrase CBE). Le paiement peut être effectué selon l'une des modalités visées à l'article 5 du règlement relatif aux taxes; la date à laquelle le paiement est réputé effectué est déterminée conformément à l'article 8 de ce règlement.

<sup>3</sup> Cf. notamment la règle 78 CBE, paragraphes 3 et 4;

(3) Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception, celle-ci est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure; en cas de contestation, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

(4) La signification par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception est réputée faite même si la lettre a été refusée.

<sup>4</sup> En ce qui concerne le montant, cf. article 2, point 11 du règlement relatif aux taxes du 20 octobre 1977 (JO OEB 1978, 21 s.), modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date du 13 décembre 1994 (JO OEB 1995, 9 s.).

Beschwerdeführer aus Vertragsstaaten, in denen eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieser Staaten mit Wohnsitz im Ausland (Art. 14 (2) Satz 1 EPÜ) haben, wenn sie zumindest die Beschwerdeschrift als das wesentliche Schriftstück der ersten Handlung im Beschwerdeverfahren in dieser zugelassenen Sprache einreichen, einen Anspruch auf **Ermäßigung der Beschwerdegebühr** um 20% (R. 6 (3) EPÜ i.V.m. Art. 12 (1) Gebührenordnung). Die Gebührenermäßigung kommt jedoch nur in Betracht, wenn die gemäß Art. 14 (4) Satz 2, R. 6 (2) EPÜ erforderliche Übersetzung frühestens zum selben Zeitpunkt wie die Beschwerdeschrift selbst eingereicht wird (vgl. G 6/91, ABI. EPA 1992, 491). Eine Ermäßigung der Anmeldegebühr nach Regel 6 (1) EPÜ hat nicht automatisch auch eine Ermäßigung der Prüfungs- bzw. Beschwerdegebühr zur Folge (G 6/91 a.a.O.).

#### 1.1.5 Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Eine Beschwerdegebühr wird nach Regel 67 EPÜ zurückgezahlt, wenn der Beschwerde stattgegeben wird, ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt und die Rückzahlung der Billigkeit entspricht.

Die Beschwerdegebühr wird erstattet, wenn sie ohne Rechtsgrund erteilt wurde, z. B. weil die Beschwerde auf Grund gesetzlicher Vorschrift als nicht erhoben gilt (Art. 108 Satz 2 EPÜ: verspätete Zahlung der Beschwerdegebühr; Art. 14(5) EPÜ: nicht rechtzeitige Einreichung von Schriftstücken in einer Amtssprache des EPÜ; R. 101 (4) EPÜ: nicht rechtzeitige Einreichung einer Vollmacht).

Ist eine Beschwerde rechtswirksam eingelegt, jedoch unzulässig oder unbegründet oder wird sie später zurückgenommen, scheidet eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus.

Werden von **mehreren Beteiligten** des erstinstanzlichen Verfahrens Beschwerden eingelegt, so wird eine Beschwerdegebühr nicht allein deshalb zurückgezahlt, weil bereits ein anderer eine Beschwerde eingelegt und die Gebühr entrichtet hat. Jeder Beschwerdeführer hat eine Beschwerdegebühr zu entrichten (G 2/91, ABI. EPA 1992, 206).

#### 1.1.6 Form der Beschwerde

Beschwerdeschrift und Beschwerde-

Appellants from contracting states having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of these states who are resident abroad (Art. 14(2), first sentence, EPC) are entitled to a **reduction in the appeal fee** of 20% if they file at least the notice of appeal - the essential document at the first stage in appeal proceedings - in that language (R. 6(3) EPC in conjunction with Art. 12(1) RFees). This reduction may however only be claimed if the translation required under Article 14(4), second sentence, and Rule 6(2) EPC is filed no earlier than simultaneously with the notice of appeal itself (see G 6/91, OJ EPO 1992, 491). A reduction in the filing fee under Rule 6(1) EPC does not automatically result in a reduction in the examination or appeal fee (G 6/91 op. cit.).

#### 1.1.5 Reimbursement of appeal fees

The appeal fee is reimbursed under Rule 67 EPC if the appeal is deemed allowable, there has been a substantial procedural violation and reimbursement is equitable.

The appeal fee is also refunded if it was paid with no legal basis, such as when the appeal is deemed not to have been filed for legal reasons (Art. 108, second sentence, EPC: late payment of the appeal fee; Art. 14(5) EPC: documents not filed in an EPC official language in due time; R. 101(4) EPC: authorisation not filed in due time).

The appeal fee is not refundable if the appeal, although validly filed, is inadmissible, unsubstantiated or subsequently withdrawn.

If an appeal is lodged by **several parties** to the proceedings at first instance, the appeal fee is not refunded simply because another party has filed an appeal and paid the fee. Each appellant must pay an appeal fee (G 2/91, OJ EPO 1992, 206).

#### 1.1.6 Form of the appeal

Article 108 EPC requires that the

Les requérants originaires d'Etats contractants ayant une langue officielle autre que l'allemand, l'anglais ou le français, et les nationaux de ces Etats ayant leur domicile à l'étranger (Art. 14(2), première phrase CBE) ont droit à une **réduction** de 20% de la **taxe de recours** s'ils déposent au moins l'acte de recours, qui constitue la pièce essentielle du premier acte de la procédure de recours, dans cette langue officielle (règle 6(3) CBE et article 12(1) du règlement relatif aux taxes). Toutefois, une réduction de la taxe n'est à prendre en considération que si la traduction exigée à l'article 14(4), deuxième phrase et à la règle 6 (2) CBE est déposée au plus tôt en même temps que l'acte de recours (cf. G 6/91, JO OEB 1992, 491). Une réduction de la taxe de dépôt conformément à la règle 6 (1) CBE n'entraîne pas automatiquement une réduction de la taxe d'examen ou de la taxe de recours (G 6/91 loc. cit.).

#### 1.1.5 Remboursement de la taxe de recours

En vertu de la règle 67 CBE, la taxe de recours est remboursée lorsqu'il est fait droit au recours, et si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

La taxe de recours est remboursée lorsqu'elle a été payée sans fondement juridique, par exemple parce que le recours est réputé non formé en raison d'une disposition légale (Art. 108, deuxième phrase CBE : paiement tardif de la taxe de recours ; art. 14(5) CBE : pièces rédigées dans une langue officielle de la CBE non produites dans les délais ; règle 101(4) CBE : pouvoir non produit dans les délais).

Quand un recours est valablement formé, mais s'avère irrecevable ou non motivé, ou s'il est retiré ultérieurement, tout remboursement de la taxe de recours est exclu.

Si **plusieurs parties** à la procédure de première instance ont formé un recours, la taxe de recours n'est pas remboursée au simple motif qu'une autre partie a déjà formé un recours et a acquitté la taxe correspondante. Chaque requérant doit acquitter une taxe de recours (G 2/91, JO OEB 1992, 206).

#### 1.1.6 Forme du recours

En vertu de l'article 108 CBE, l'acte

begründung sind nach Art. 108 EPÜ **schriftlich** einzureichen. Die Einreichung kann auch **fernschriftlich, telegraphisch** oder durch **Telekopie (Telefax)** erfolgen (vgl. R. 36 (5) EPÜ). Ein **Bestätigungsschreiben** wird von der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern angefordert, wenn die Qualität des eingereichten Schriftstücks unzureichend ist. Zu den Einzelheiten der Vorlage eines Bestätigungsschreibens sowie zu anderen Fragen, die mit der Einreichung mittels technischer Einrichtungen der Nachrichtenübermittlung verbunden sind (Unterzeichnung der Schriftstücke, Festlegung des Eingangstags) finden sich in den Beschlüssen des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Mai 1992 (ABI. EPA 1992, 299) und vom 2. Juni 1992 (ABI. EPA 1992, 306) eingehende Regelungen.

Zur Einreichung von **zusätzlichen Stücken** vorgelegter Schriftstücke vgl. Regel 36 (4) EPÜ.

#### 1.1.7 Sprache

Die Beschwerde kann in **jeder Amtssprache des EPA** (Deutsch, Englisch, Französisch) eingelegt werden (Regel 1 (1) Satz 1 EPÜ).

Beschwerdeführer aus Vertragsstaaten, in denen eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieser Staaten mit Wohnsitz im Ausland (Art. 14 (2) Satz 1 EPÜ) können die Beschwerde in **einer zugelassenen Amtssprache dieses Staats** einlegen (Art. 14 (2) EPÜ). Die in Art. 14 (4) EPÜ vorgeschriebene Übersetzung kann in jeder Amtssprache des EPA eingereicht werden.

Die **Frist für die Einreichung der Übersetzung** von einem Monat verlängert sich gegebenenfalls bis zum Ablauf der Beschwerdefrist (Regel 6 (2) EPÜ). Wird die Übersetzung nicht fristgemäß eingereicht, gilt die Beschwerdeschrift gem. Art. 14 (5) EPÜ als nicht eingegangen, so daß die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist.

Schriftstücke, die **als Beweismittel** vor dem EPA verwendet werden sollen, insbesondere Veröffentlichungen, können in jeder Sprache eingereicht werden. Das EPA kann jedoch verlangen, daß innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist, die nicht kürzer als ein Monat sein darf, eine Übersetzung in einer Amtssprache des EPA nachgereicht wird (R. 1 (3) EPÜ).

notice of appeal and the statement of grounds of appeal be filed **in writing**. They may also be filed by **telex, telegram or fax** (see R. 36(5) EPC). The Boards of Appeal Registry will request **written confirmation** if the quality of the document filed is deficient. Details on supplying written confirmation and on other matters relating to the use of technical means of communication for filing documents (eg signing of documents and establishing the date of receipt) are set out in the decisions of the President of the European Patent Office dated 26 May 1992 (OJ EPO 1992, 299) and 2 June 1992 (OJ EPO 1992, 306).

See Rule 36(4) EPC concerning the filing of **additional copies** of documents.

#### 1.1.7 Language

An appeal may be filed in **any official language of the EPO** (English, French, German) (Rule 1(1), first sentence, EPC).

Appellants from contracting states in which a language other than English, French or German is the official language, and nationals of these states resident abroad (Art. 14(2), first sentence, EPC) may file the appeal in **an official language of that state** (Art. 14(2) EPC). The translation required under Article 14(4) EPC may be filed in any official language of the EPO.

The one-month **time limit for filing the translation** may be extended to the end of the appeal period (R. 6(2) EPC). If the translation is not filed in due time, under Article 14(5) EPC the notice of appeal is deemed not to have been filed, in which case the appeal fee is refunded.

Documents intended for use as **evidence** before the EPO - in particular publications - may be filed in any language. The EPO may however require that a translation be filed, within a given time limit of not less than one month, in one of the EPO's official languages (R. 1(3) EPC).

de recours et le mémoire exposant les motifs du recours doivent être déposés **par écrit**. Le dépôt peut également être effectué par **télex, télégramme** ou **télécopie (téléfax)** (cf. règle 36(5) CBE). Le greffe des chambres de recours peut exiger une **lettre de confirmation** si la qualité de la pièce déposée est insuffisante. Les modalités de présentation de la lettre de confirmation et les autres questions liées au dépôt de pièces par des moyens techniques de communication (signature des pièces, détermination de la date de réception) sont traitées en détail dans les décisions du Président de l'Office européen des brevets en date du 26 mai 1992 (JO OEB 1992, 299) et du 2 juin 1992 (JO OEB 1992, 306).

En ce qui concerne le dépôt d'**exemplaires supplémentaires** des pièces présentées, cf. règle 36(4) CBE.

#### 1.1.7 Langue

Le recours peut être formé **dans l'une des langues officielles de l'OEB** (allemand, anglais, français) (règle 1(1), première phrase CBE).

Les requérants originaires d'Etats contractants ayant une langue officielle autre que l'allemand, l'anglais ou le français, et les nationaux de ces Etats ayant leur domicile à l'étranger (Art. 14(2), première phrase CBE), peuvent former leur recours dans une **langue officielle de l'Etat concerné** (Art. 14(2) CBE). La traduction prescrite à l'article 14(4) CBE peut être déposée dans une des langues officielles de l'OEB.

Le **délai** d'un mois prévu **pour la production de la traduction** est prorogé, s'il y a lieu, jusqu'au terme du délai de recours (règle 6(2) CBE). Si la traduction n'est pas produite dans les délais, l'acte de recours est réputé n'avoir pas été reçu, conformément à l'article 14(5) CBE, de sorte que la taxe de recours doit être remboursée.

Les documents utilisés comme **moyens de preuve** devant l'OEB, notamment les publications, peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l'OEB peut exiger que, dans un délai qu'il impartit et qui ne peut être inférieur à un mois, une traduction soit produite dans l'une de ses langues officielles (règle 1(3) CBE).

## 1.1.8 Annahmestelle, Registrierung

Beschwerden sollten im Interesse eines zügigen Verfahrens bei der **Annahmestelle** im Hauptgebäude des Europäischen Patentamts in München eingereicht werden (Ziffer 2.2 der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 2. Juni 1992, ABI. EPA 1992,306)<sup>5</sup> Auf die Möglichkeit der Benutzung des Nachbriefkastens (automatischen Briefkastens) wird hingewiesen.<sup>6</sup>

Die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern vergibt für jedes anhängige Beschwerdeverfahren ein gesondertes Aktenzeichen, welches im Schriftverkehr mit der Beschwerdekammer und der Geschäftsstelle während der gesamten Dauer des Beschwerdeverfahrens zu verwenden ist.

## 1.1.9 Inhalt der Beschwerdeschrift

Der Inhalt der Beschwerdeschrift nach Art. 108 Satz 1 EPÜ ist in Regel 64 EPÜ festgelegt. Die Beschwerdeschrift muß den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers nach Maßgabe der Regel 26(2) Buchstabe c EPÜ und einen Antrag enthalten, der ausreichend deutlich erkennen läßt, welche Entscheidung in welchem Umfang angefochten wird.

## 1.2 Beschwerdebegründung

Eine Beschwerde wird erst sachlich geprüft, wenn die Beschwerdebegründung vorliegt.

Die Beschwerde ist **innerhalb von 4 Monaten** nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung **schriftlich** zu begründen (Art. 108 Satz 3 EPÜ). Auch die Begründung kann **fern-schriftlich, telegraphisch** oder durch **Telekopie (Telefax)** eingereicht werden (vgl. Ziffer 1.1.6). Wird die Begründung nicht fristgerecht eingereicht und liegen die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht vor (dazu Ziffer 1.5), so ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen; eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr erfolgt nicht (vgl. Ziffer 1.1.5).

<sup>5</sup> Die Dienststelle Wien ist keine Annahmestelle im Sinne von Artikel 75 (11) Buchstabe a) EPÜ (Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 4. März 1992, ABI. EPA 1992,183).

<sup>6</sup> Hauptgebäude München, Erhardstraße, bei der Schrankenanlage an der Corneliusstraße (vgl. Mitteilung in ABI. EPA 1987,38); Dienstgebäude "Pschorrhöfe", am Eingang Zollstraße 3 (vgl. Mitteilung in ABI. EPA 1991,577).

## 1.1.8 Filing office, registration

In order to expedite the procedure it is recommended that appeals be sent to the **filing office** at the European Patent Office's main building in Munich (point 2.2 of the Notice of the President of the European Patent Office dated 2 June 1992, OJ EPO 1992,306)<sup>5</sup> Attention is also drawn to the possibility of using the automatic night letter-box.<sup>6</sup>

The Boards of Appeal Registry gives each appeal a separate reference number which is to be used in all correspondence with the board of appeal and the Registry throughout the appeal proceedings.

## 1.1.9 Content of the notice of appeal

The content of the notice of appeal referred to in Article 108, first sentence, EPC is laid down in Rule 64 EPC. The notice of appeal must contain the name and address of the appellant in accordance with the provisions of Rule 26(2)(c) EPC and a statement sufficiently identifying the decision contested and the extent to which it is contested.

## 1.2 Statement of grounds of appeal

An appeal cannot be considered on its merits until the statement of grounds is received.

A statement of grounds of appeal must be filed **in writing within four months** of the date of notification of the decision appealed from (Art. 108, third sentence, EPC). The statement of grounds may also be filed by **telex, telegram or fax** (see 1.1.6). If the statement of grounds of appeal is not filed in due time and the requirements for re-establishment of rights have not been met (see 1.5), the appeal must be rejected as inadmissible. The appeal fee is not then refunded (see 1.1.5).

<sup>5</sup> The Vienna sub-office is not a filing office for the purposes of Article 75(1)(a) EPC (Notice from the European Patent Office dated 4 March 1992, OJ EPO 1992,183).

<sup>6</sup> Munich main building, Erhardstrasse, by the barrier on the Corneliusstrasse (see notice in OJ EPO 1987,38); "Pschorrhöfe" building, at the entrance at Zollstrasse 3 (see notice in OJ EPO 1991,577).

## 1.1.8 Bureau de réception, enregistrement

Afin d'accélérer la procédure, les recours doivent être déposés auprès du **bureau de réception** du bâtiment principal de l'Office européen des brevets à Munich (point 2.2 du Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 2 juin 1992, JO OEB 1992,306)<sup>5</sup>. Il est également possible d'utiliser la boîte aux lettres de nuit (boîte aux lettres automatique).<sup>6</sup>

Le greffe des chambres de recours attribue à chaque procédure de recours en instance un numéro de dossier distinct qu'il convient d'utiliser dans toute correspondance avec la chambre de recours et le greffe pendant toute la durée de la procédure de recours.

## 1.1.9 Contenu de l'acte de recours

Le contenu de l'acte de recours visé à l'article 108, première phrase CBE est fixé à la règle 64 CBE. L'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant dans les conditions prévues à la règle 26(2), lettre c) CBE, et une requête indiquant avec suffisamment de clarté la décision faisant l'objet du recours et la mesure dans laquelle elle est entreprise.

## 1.2 Mémoire exposant les motifs du recours

Un recours n'est examiné au fond que lorsque le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé.

Le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé **par écrit dans un délai de quatre mois** à compter de la date de la signification de la décision entreprise (Art. 108, troisième phrase CBE). Il peut également être déposé par **télex, télégramme ou télécopie (téléfax)** (cf. point 1.1.6). Si le mémoire n'est pas déposé dans les délais et si les conditions permettant une restitution in integrum ne sont pas réunies (cf. à ce propos point 1.5), le recours doit être rejeté comme irrecevable; la taxe de recours n'est pas remboursée (cf. point 1.1.5).

<sup>5</sup> L'agence de Vienne n'est pas un bureau de réception au sens de l'article 75(1), lettre a) CBE (Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 4 mars 1992, JO OEB 1992,183).

<sup>6</sup> Bâtiment principal, Munich, Erhardstrasse, près de la barrière située du côté de la Corneliusstrasse (cf. Communiqué JO OEB 1987,38); Bâtiment "Pschorrhöfe", à l'entrée située Zollstrasse 3 (cf. Communiqué JO OEB,1991,577).

### 1.2.1 Inhalt der Beschwerdebegründung

In der Beschwerdebegründung ist darzulegen, aus welchen rechtlichen und tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben werden soll. Die Beschwerdebegründung darf sich nicht inhaltlich darin erschöpfen, die Unrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung zu behaupten. Es reicht daher nicht aus, sich auf die Ausführungen im erstinstanzlichen Verfahren zu berufen. In jedem Fall sollte der Beschwerdeführer die seines Erachtens strittigen Punkte angeben und seine Auffassung ausreichend begründen.

Die Ausführungen zur Begründung der Beschwerde sollten zwar kurz sein, aber die Argumente des Beschwerdeführers umfassend darlegen. Es empfiehlt sich, die Argumente klar zu gliedern, z. B. durch Numerierung von Absätzen, in denen jeweils ein Punkt behandelt wird, durch Zwischenüberschriften usw. Notwendige längere Ausführungen sollten abschließend eine kurze Zusammenfassung enthalten.

### 1.2.2 Neuer Vortrag

Auf tatsächliches oder rechtliches Vorbringen, das im vorausgegangenen Verfahren noch nicht vorgetragen wurde, ist ausdrücklich hinzuweisen. Da die Berücksichtigung verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel im Ermessen der Kammer liegt, ist darzulegen, aus welchen Gründen der Vortrag erst jetzt erfolgt. Neue Einspruchsgründe können in der Beschwerdeinstanz grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht werden (vgl. Nr. 3.1.2).

### 1.2.3 Zitate und Verweisungen

Auf die angefochtene Entscheidung, das Europäische Patentübereinkommen, die Ausführungsordnung, die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, die Prüfungsrichtlinien, die anhängige Patentanmeldung und andere Schriftstücke in der Verfahrensakte kann verwiesen werden. Sie sollten nur insoweit ausführlich zitiert werden, als dies zum Verständnis der Argumentation erforderlich ist.

Wird auf einen internationalen Vertrag (mit Ausnahme des Europäi-

### 1.2.1 Content of the statement of grounds

The statement of grounds must indicate the points of law and of fact on which the contested decision should be set aside or the appeal allowed. Its content should not be restricted simply to stating that the contested decision is incorrect. It is not therefore sufficient merely to re-state points made during proceedings before the department of first instance. Appellants should always state what in their view are the issues in dispute and give sufficient grounds for their view.

The statement of grounds should be a succinct but full statement of the appellant's arguments. Ideally it should follow a logical sequence - for example, with numbered paragraphs, each dealing with a separate issue, and with underlined sub-headings, etc. Passages which are necessarily lengthy should be concluded with a brief summary.

### 1.2.2 New submissions

If any allegations of fact or law are being made that were not argued in the previous proceedings, this should be made clear. Since it lies within the board of appeal's discretion whether or not to admit late-filed facts and evidence into the proceedings, the appellant should indicate why the new submission was not filed earlier. New grounds for opposition cannot as a matter of principle be submitted at the appeal stage (see 3.1.2).

### 1.2.3 Quotations and references

Reference may be made to the decision appealed against, the European Patent Convention, the Implementing Regulations, the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the Guidelines for Examination, the patent application in suit or any other document contained in the file of the case. References should only be cited in detail to the extent that this is necessary to the development of the argument.

If reference is made to international treaties (other than the European

### 1.2.1 Contenu du mémoire exposant les motifs du recours

Le mémoire exposant les motifs du recours doit indiquer les raisons de fait et de droit pour lesquelles il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de faire droit au recours. Le mémoire ne doit pas se limiter à affirmer que la décision attaquée est erronée. Il ne suffit pas, par conséquent, de se référer aux déclarations qui ont été faites au cours de la procédure de première instance. Le requérant doit toujours indiquer quels sont, à son avis, les points litigieux et motiver son point de vue.

Si les déclarations contenues dans le mémoire exposant les motifs du recours doivent être concises, les arguments du requérant doivent cependant être exposés de manière complète. Il est recommandé de structurer clairement les arguments, par exemple en numérotant les paragraphes traitant chacun un point distinct, en prévoyant des intertitres, etc. Lorsqu'il est nécessaire de faire de plus longs développements, ceux-ci devraient être conclus par un bref résumé.

### 1.2.2 Nouvel exposé

Il convient de mentionner expressément les arguments de fait ou de droit qui n'auraient pas encore été invoqués dans le cours antérieur de la procédure. Etant donné que la prise en compte des faits qui n'ont pas été invoqués ou des preuves qui n'ont pas été produites en temps utile est laissée à la libre appréciation de la chambre, il convient d'indiquer les raisons pour lesquelles ces arguments ne sont présentés qu'à ce stade. En principe, il n'est plus possible de faire valoir de nouveaux motifs d'opposition au stade du recours (cf. point 3.1.2).

### 1.2.3 Citations et renvois

Il est loisible de se référer à la décision entreprise, à la Convention sur le brevet européen, à son règlement d'exécution, au règlement de procédure des chambres de recours, aux directives relatives à l'examen, à la demande de brevet faisant l'objet du litige ou à tout autre document versé au dossier. Il n'y a lieu de les citer longuement que dans la mesure où cela est nécessaire à la compréhension de l'argumentation.

S'il est fait référence à des traités internationaux (autres que la



schen Patentübereinkommens, des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und der Pariser Verbandsübereinkunft), ein nationales Gesetz (mit Ausnahme der Patentgesetze der Vertragsstaaten) oder die Entscheidung eines nationalen oder internationalen Gerichts verwiesen, so soll eine vollständige Kopie des Vertrages, des Gesetzes oder der Entscheidung eingereicht werden, es sei denn, die zuständige Beschwerdekammer erachtet einen Auszug für ausreichend.

#### 1.2.4 Vorlage von Schriftstücken, Mustern, Modellen u. ä.

Wird ein neues Schriftstück in das Verfahren eingeführt, so sollte kurz angegeben werden, zu welchem Zweck dies geschieht; eine leserliche Kopie des Schriftstücks sollte der Beschwerdebegründung beigelegt und als Anlage gekennzeichnet werden. Von europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patentschriften brauchen keine Kopien beigelegt zu werden. Grafische Darstellungen, Diagramme, Fotografien, Tabellen und ähnliches sollten gleichfalls nicht in den Text aufgenommen, sondern als Anlage beigelegt werden. Handgeschriebenen Schriftstücken ist eine maschinenschriftliche Kopie beizufügen.

Sollen Gegenstände wie z. B. Modelle oder Muster oder auch Schriftstücke eingereicht werden, die nicht als Anlage beigelegt werden können, so erteilt die Geschäftsstelle Auskunft, wie diese Gegenstände einzureichen sind.

#### 1.3 Berichtigung von Mängeln

Stellt der Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift oder der Beschwerdebegründung nach ihrer Einreichung Mängel im Sinne von Regel 88 EPÜ fest, so sollte er die Geschäftsstelle unverzüglich davon unterrichten.

Entspricht die Beschwerde nicht den Artikeln 106 bis 108, der Regel 1 (1) oder der Regel 64 Buchstabe b EPÜ, so ist eine Behebung des Mangels nur bis zum Ablauf der Beschwerdefrist bzw. der Frist für die Begründung der Beschwerde nach Artikel 108 EPÜ möglich (Regel 65 (1) EPÜ).

Sind Name und Anschrift des Beschwerdeführers nicht ordnungsgemäß angegeben, so wird eine Frist zur Beseitigung des Mangels gesetzt.

Patent Convention, the Patent Cooperation Treaty and the Paris Convention), national law (other than the patent laws of the contracting states) or the judgment of any national or international court, a complete copy of the treaty, law or judgment in question should be provided unless the board of appeal concerned agrees that extracts will be sufficient.

#### 1.2.4 Submission of documents, samples, models, etc.

The purpose of introducing any new documents into the proceedings should be stated briefly and a legible copy of each such document should be appended to the statement of grounds and identified as an appendix. No copies need be supplied of European patent applications or European patent specifications. Similarly, graphs, diagrams, photographs, tables of figures and the like should not be incorporated into the text but placed in an appendix. Where handwritten documents are submitted, they should be accompanied by typewritten copies.

Any party wishing to submit objects such as models, samples or documents that cannot conveniently be placed in an appendix should consult the Registry about how best they should be submitted.

#### 1.3 Correction of errors

If, after filing a notice of appeal or statement of grounds, the appellant notices errors in them within the meaning of Rule 88 EPC, the Registry should be informed without delay.

If the appeal does not comply with Articles 106 to 108, Rule 1(1) or Rule 64(b) EPC, the error may only be corrected within the period for appeal or the period for filing the statement of grounds under Article 108 EPC (R. 65(1) EPC).

If the appellant's name and address have not been given correctly, a time limit is set for correcting this error.

Convention sur le brevet européen, la Convention sur le brevet communautaire, le Traité de coopération en matière de brevets et la Convention de Paris) ou à une loi nationale (autre que les lois des Etats contractants sur la propriété industrielle) ou encore à la décision d'une cour de justice ou d'un tribunal national ou international, il convient de produire une copie in extenso du traité, de la loi ou de la décision en cause, à moins que la chambre de recours compétente n'admette que des extraits suffisent.

#### 1.2.4. Présentation de documents, d'échantillons, de modèles, etc.

Si un nouveau document est introduit dans la procédure, il convient d'indiquer brièvement à quelle fin; une copie lisible du document doit être jointe au mémoire exposant les motifs du recours et cotée comme annexe. Il n'est pas nécessaire de joindre une copie des fascicules et des demandes de brevet européen. De même, les graphiques, diagrammes, photographies, tableaux, etc., ne devraient pas être incorporés dans le texte, mais joints en annexe. Lorsque des documents manuscrits sont produits, une copie dactylographiée doit être fournie.

Si l'on souhaite déposer des objets, tels que des modèles ou des échantillons, ou des documents qui ne pourraient être joints en annexe, le greffe peut être consulté sur la manière de procéder.

#### 1.3 Correction d'erreurs

Si, après le dépôt de l'acte de recours ou du mémoire exposant les motifs du recours, le requérant constate que ces documents contiennent des erreurs au sens de la règle 88 CBE, il doit en informer sans délai le greffe.

Si le recours ne répond pas aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 1(1) ou à la règle 64, lettre b) CBE, il n'est possible de remédier aux irrégularités qu'avant l'expiration des délais visés à l'article 108 CBE à savoir celui du recours, ou celui concernant le dépôt du mémoire (règle 65(1) CBE).

Si le nom et l'adresse du requérant ne sont pas indiqués correctement, il est fixé un délai pour remédier à cette irrégularité.

#### 1.4 Abhilfeverfahren

Zur Durchführung des Abhilfeverfahrens nach Art. 109 EPÜ wird die Beschwerde der Stelle zugeleitet, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat. Hilft diese der Beschwerde nicht ab, so legt sie die Beschwerde unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vor (Art. 109 (2) EPÜ).

#### 1.5 Zwingende Fristen, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Die Fristen für die Einlegung der Beschwerde (Einreichung der Beschwerdeschrift), die Zahlung der Beschwerdegebühr und die Einreichung der Beschwerdebegründung können nicht verlängert werden. Unter den Voraussetzungen des Art. 122 EPÜ kann jedoch der **Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents**, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, eine Frist einzuhalten, einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen. Der **Einsprechende** ist von einer Wiedereinsetzung in die zweimonatige Beschwerdefrist ausgeschlossen; jedoch ist Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ möglich, wenn der Einsprechende die viermonatige Frist zur Begründung der Beschwerde versäumt hat (G 1/86, ABI. EPA 1987,447).

## 2. Rücknahme der Beschwerde

Eine Beschwerde kann im anhängigen Beschwerdeverfahren jederzeit zurückgenommen werden. Die Beschwerdegebühr wird nicht zurückgezahlt, auch dann nicht, wenn die Rücknahme der Beschwerde nach ordnungsgemäßer Einreichung der Beschwerdeschrift und fristgemäßer Zahlung der Beschwerdegebühr, aber vor Einreichung der Beschwerdebegründung erklärt wird.

Ist nur von einem Beteiligten eine Beschwerde eingelegt worden, so wird mit der Rücknahme seiner Beschwerde das Verfahren beendet, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der Vorinstanz entschiedenen Sachfragen angeht (vgl. G 8/91, ABI. EPA 1993, 346, 478). Die Entscheidung der Vorinstanz wird somit rechtskräftig.

Haben mehrere Beteiligte Beschwerde eingelegt, so wird das Beschwerdeverfahren nur durch Rücknahme aller Beschwerden beendet. Ist dies nicht der Fall, so wird das Beschwerdeverfahren mit den anhängig gebliebenen Beschwerden fortgesetzt (vgl. G 2/91, ABI. EPA 1992, 206).

#### 1.4 Interlocutory revision

Under Article 109 EPC interlocutory revision of an appeal is conducted by the department which issued the contested decision. If this department does not allow the appeal, it is remitted to the board of appeal without delay and without comment as to its merit (Art. 109(2) EPC).

#### 1.5 Binding time limits, re-establishment of rights

The time limits for filing the notice of appeal, paying the appeal fee and filing the statement of grounds may not be extended. Under the conditions laid down in Article 122 EPC, however, the **applicant or proprietor of a European patent** who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit, may apply for a re-establishment of rights (restitutio in integrum). The **opponent** may not apply for re-establishment of rights with respect to the two-month appeal period, but re-establishment under Article 122 EPC is possible where the opponent has failed to observe the four-month time limit for filing the statement of grounds of appeal (G 1/86, OJ EPO 1987, 447).

## 2. Withdrawal of the appeal

An appeal may be withdrawn at any time while appeal proceedings are pending. The appeal fee is not refunded, even where the appeal is withdrawn after the notice of appeal has been correctly filed and the appeal fee paid in due time, but before the statement of grounds has been filed.

If an appeal is filed by only one party and that party withdraws the appeal, the proceedings are terminated in so far as they relate to the substantive issues settled by the contested decision at first instance (see G 8/91, OJ EPO 1993, 346, 478). The decision of the department of first instance accordingly becomes final.

Where several parties have filed an appeal, proceedings are only terminated by all appeals being withdrawn. Where this is not the case, appeal proceedings continue with the remaining appeals (see G 2/91, OJ EPO 1992, 206).

#### 1.4 Révision préjudicielle

Aux fins de la révision préjudicielle visée à l'article 109 CBE, le recours est transmis à l'instance qui a rendu la décision entreprise. S'il n'est pas fait pas droit au recours, celui-ci est déféré immédiatement à la chambre de recours, sans avis sur le fond (Art. 109(2) CBE).

#### 1.5 Délais impératifs, restitutio in integrum

Les délais fixés pour la formation du recours (dépôt de l'acte de recours), le paiement de la taxe de recours et le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ne peuvent pas être prorogés. Toutefois, en application des dispositions de l'article 122 CBE, le **demandeur ou le titulaire d'un brevet européen** qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'apas été en mesure d'observer un délai, peut déposer une requête en restitutio in integrum. L'**opposant** ne peut présenter de requête en restitutio in integrum quant au délai de recours de deux mois ; toutefois, il peut être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE s'il n'a pas déposé dans le délai de quatre mois le mémoire exposant les motifs du recours (G 1/86, JO OEB 1987, 447).

## 2. Retrait du recours

Un recours peut être retiré à tout moment pendant la procédure de recours en instance. La taxe de recours n'est pas remboursée, même lorsque le retrait du recours est déclaré après la production en bonne et due forme de l'acte de recours et le paiement dans les délais de la taxe de recours, mais avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

Si un recours a été formé par une seule partie, le retrait du recours met un terme à la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond ayant fait l'objet de la décision entreprise (cf. G 8/91, JO OEB 1993, 346, 478). La décision de la première instance acquiert ainsi force de chose jugée.

Si plusieurs parties ont formé un recours, seul le retrait de tous les recours met un terme à la procédure. Si tel n'est pas le cas, celle-ci se poursuit sur le fondement des recours restés en instance (cf. G 2/91, JO OEB 1992, 206).

### 2.1 Rücknahme des Einspruchs durch den Beschwerdeführer

Nimmt im Beschwerdeverfahren der Einsprechende, der einziger Beschwerdeführer ist, den **Einspruch** zurück, so wird damit das Beschwerdeverfahren unmittelbar beendet, weil in der Rücknahme des Einspruchs zugleich eine Rücknahme der Beschwerde liegt (vgl. G 8/93, ABI. EPA 1994, 887). Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird somit rechtskräftig.

### 2.2 Rücknahme des Einspruchs durch den Beschwerdegegner

Ist der Patentinhaber Beschwerdeführer und wird während des Beschwerdeverfahrens der **Einspruch** vom Beschwerdegegner zurückgenommen, so wird das Beschwerdeverfahren ohne den Einsprechenden/Beschwerdegegner fortgesetzt. Hinsichtlich der Kostenverteilung nach Artikel 104 EPÜ bleibt die Stellung des Einsprechenden/Beschwerdegegners als Verfahrensbeteiligter dagegen unberührt.

## 3. Prüfung der Beschwerde

### 3.1 Umfang der Prüfung

Das Beschwerdeverfahren unterscheidet sich als gerichtliches Verfahren wesentlich vom Prüfungs- und Einspruchsverfahren (vgl. G 7/91 und G 8/91, ABI. EPA 1993, 346, 356, 478). Das Verfahren vor den Beschwerdekammern dient der **Überprüfung der angefochtenen vorinstanzlichen Entscheidung im Rahmen der Anträge der Beteiligten** und eröffnet eine **weitere Tatsacheninstanz**.

#### 3.1.1 Ex-parte-Verfahren

Im einseitigen Beschwerdeverfahren ist die Beschwerdekammer weder auf die Überprüfung der Gründe der angefochtenen Entscheidung der Prüfungsabteilung noch auf die dieser Entscheidung zugrunde liegenden Tatsachen und Beweismittel beschränkt. Auch Patentierungserfordernisse, die die Prüfungsabteilung nicht in Betracht gezogen oder als erfüllt angesehen hat, bezieht die Beschwerdekammer in das Verfahren ein, wenn Anlaß zu der Annahme besteht, daß ein solches Erfordernis nicht erfüllt sein könnte (G 10/93, ABI. EPA 1995, 172).

### 2.1 Withdrawal of the opposition by the appellant

The filing by an opponent, who is sole appellant, of a statement withdrawing the **opposition** immediately and automatically terminates the appeal proceedings, because the withdrawal of the opposition is also a withdrawal of the appeal (see G 8/93, OJ EPO 1994, 887). This renders the decision of the opposition division final.

### 2.2 Withdrawal of the opposition by the respondent

Where the patent proprietor is the appellant and the **opposition** is withdrawn by the respondent during appeal proceedings, the appeal proceedings continue without the opponent/respondent. However, the status of the opponent/respondent as a party to proceedings with regard to the awarding of costs under Article 104 EPC remains unaffected.

## 3. Examination of the appeal

### 3.1 Scope of examination

As a judicial procedure, appeal proceedings differ significantly from examination and opposition proceedings (see G 7/91 and G 8/91, OJ EPO 1993, 346, 356, 478). The procedure before the boards of appeal offers an opportunity to **examine the contested decision of the department of first instance within the scope of the parties' request** and offers the appellant the possibility of recourse to a **further instance competent to rule on the facts of the case**.

#### 3.1.1 Ex parte proceedings

In ex parte appeal proceedings the board of appeal is restricted neither to examination of the grounds for the contested decision of the examining division nor to the facts and evidence on which this decision was based. The board incorporates into the proceedings patentability requirements which the examining division did not take into consideration or held to have been met but which the board has reason to believe may not have been met (G 10/93, OJ EPO 1995, 172).

### 2.1 Retrait de l'opposition par le requérant

Lorsque l'opposant est le seul requérant et qu'il retire son **opposition** au cours de la procédure de recours, cela entraîne immédiatement la clôture de la procédure de recours, car le retrait de l'opposition équivaut à un retrait du recours (cf. G 8/93, JO OEB 1994, 887). La décision de la division d'opposition acquiert ainsi force de chose jugée.

### 2.2 Retrait de l'opposition par l'intimé

Lorsque le requérant est le titulaire du brevet et que l'**opposition** est retirée par l'intimé pendant la procédure de recours, celle-ci est poursuivie sans l'opposant/intimé. Cela n'affecte en rien la situation de l'opposant/intimé en sa qualité de partie à la procédure en ce qui concerne la répartition des frais visée à l'article 104 CBE.

## 3. Examen du recours

### 3.1 Etendue de l'examen

En tant que procédure judiciaire, la procédure de recours se distingue fondamentalement des procédures d'examen et d'opposition (cf. G 7/91 et G 8/91, JO OEB 1993, 346, 356, 478). **Dans le cadre des requêtes présentées par les parties**, la procédure devant les chambres de recours a pour objet l'**examen de la décision entreprise par une nouvelle instance compétente pour statuer sur les faits**.

#### 3.1.1 Procédure de recours ex parte

Dans la procédure de recours ex parte, la chambre de recours n'est pas tenue de se limiter à l'examen des motifs de la décision entreprise, rendue par la division d'examen, ou des faits et des preuves sur la base desquels cette décision a été rendue. La chambre examine aussi au cours de la procédure les conditions de brevetabilité que la division d'examen n'a pas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies, si elle a des raisons de penser que de telles conditions pourraient ne pas être remplies (G 10/93, JO OEB 1995, 172).

### 3.1.2 Einspruchsbeschwerdeverfahren (Verfahren inter partes)

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren beschränkt sich die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung durch die Beschwerdekammer grundsätzlich **auf den Umfang**, in dem gemäß Regel 55 Buchstabe c EPÜ gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt worden ist. Von einem nicht zugelassenen Anspruch **abhängige Ansprüche** können allerdings auch dann geprüft werden, wenn sie nicht ausdrücklich angefochten worden sind, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial **prima facie in Frage gestellt** wird (G 9/91 ABI. EPA 1993, 408).

**Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ**, die im Einspruchsverfahren nicht gemäß Artikel 99 (1) in Verbindung mit Regel 55 Buchstabe c EPÜ ordnungsgemäß geltend gemacht worden sind, werden im Einspruchsbeschwerdeverfahren im allgemeinen nicht berücksichtigt. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn der Patentinhaber einverstanden ist und der neue Einspruchsgrund nach Einschätzung der Kammer **schon dem ersten Anschein nach hochrelevant** ist (G 9/91 und 10/91, ABI. EPA 1993, 408, 420).

### 3.1.3 Verbot der reformatio in peius

Hat nur der Patentinhaber Beschwerde eingelegt, so kann weder der Einsprechende nach Ablauf der Beschwerdefrist noch die Beschwerdekammer die von der Einspruchsabteilung gebilligte Fassung des Patents in Frage stellen (G 9/92 und G 4/93, ABI. EPA 1994, 875).

Hat nur der Einsprechende gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang Beschwerde eingelegt, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung zugrunde gelegt hat. Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ vorschlägt, kann die Kammer ablehnen, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind. Als sachdienlich können insbesondere Änderungen berücksichtigt werden, die durch die Beschwerde veranlaßt sind (G 9/92 und G 4/93, ABI. EPA 1994, 875).

### 3.2 Schriftliches Verfahren

Das Beschwerdeverfahren wird vorwiegend schriftlich geführt. Die Beteiligten sollten daher ihr Vorbringen immer schriftlich ausarbeiten

### 3.1.2 Opposition appeal proceedings (inter partes proceedings)

In opposition appeal proceedings the board of appeal's examination of the contested decision is in principle restricted **to the extent** to which the European patent is opposed pursuant to Rule 55(c) EPC. However, **claims dependent** on a claim which has not been allowed may be examined, even if they have not been explicitly opposed, provided their validity is **prima facie in doubt** on the basis of information already available (G 9/91, OJ EPO 1993, 408).

**Grounds for opposition referred to in Article 100 EPC** which have not been properly submitted during opposition proceedings in accordance with Article 99(1) in conjunction with Rule 55(c) EPC are not as a rule considered in opposition appeal proceedings. The position is somewhat different however if the patent proprietor agrees to this and the ground in question is considered by the board to be **prima facie highly relevant** (G 9/91 and G 10/91, OJ EPO 1993, 408, 420).

### 3.1.3 Prohibition of reformatio in peius

If the patent proprietor is the sole appellant, neither the opponent after expiry of the period for appeal nor the board of appeal may challenge the version of the patent as approved by the opposition division (G 9/92 and G 4/93, OJ EPO 1994, 875).

If the opponent is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, the patent proprietor is primarily restricted to defending the patent in the form in which it was maintained by the opposition division. Amendments proposed by the patent proprietor as a party to the proceedings under Article 107, second sentence, EPC, may be rejected by the board if they are neither appropriate nor necessary. Amendments may well be considered appropriate if they have arisen from the appeal (G 9/92 and G 4/93, OJ EPO 1994, 875).

### 3.2 Written procedure

The appeal procedure is primarily a written procedure. Parties should therefore always develop their arguments in writing and not reserve

### 3.1.2 Procédure de recours sur opposition (procédure inter partes)

Dans la procédure de recours inter partes, l'examen par la chambre de recours de la décision entreprise est limitée, en principe, **par la mesure** dans laquelle le brevet européen est mis en cause dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55, lettre c) CBE. Toutefois, des **revendications qui dépendent** d'une revendication non admise peuvent être également examinées, même si elles n'ont pas été expressément mises en cause, à condition que leur validité soit, **de prime abord, douteuse** compte tenu des informations existantes (G 9/91, JO OEB 1993, 408).

D'une manière générale, il n'est pas tenu compte au cours de la procédure de recours sur opposition des **motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE** qui n'ont pas été valablement invoqués pendant la procédure d'opposition, conformément à l'article 99(1) CBE et à la règle 55, lettre c) CBE, à moins que le titulaire du brevet n'ait donné son consentement et que de l'avis de la chambre, le nouveau motif d'opposition se révèle **déjà de prime abord éminemment pertinent** (G 9/91 et 10/91, JO OEB 1993, 408, 420).

### 3.1.3 Interdiction de la reformatio in peius

Si le titulaire du brevet est l'unique requérant, ni la chambre de recours, ni l'opposant après l'expiration du délai de recours ne peuvent contester le texte du brevet approuvé par la division d'opposition (G 9/92 et G 4/93, JO OEB 1994, 875).

Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles, ni nécessaires. Peut être considérées comme utiles notamment les modifications occasionnées par le recours (G 9/92 et G 4/93, JO OEB 1994, 875).

### 3.2 Procédure écrite

La procédure de recours est essentiellement une procédure écrite. Par conséquent, les parties doivent toujours développer par écrit leur argu-

und es nicht erst bei einer etwaigen mündlichen Verhandlung vortragen wollen. Nach Eingang der Beschwerdebegründung und gegebenenfalls der Stellungnahmen der anderen Parteien wird die Beschwerdekammer, wenn notwendig, Hinweise geben, inwieweit die Verfahrensbeteiligten ihren Sachvortrag ergänzen sollen.

### 3.3 Einreichung von Änderungen, Hilfsanträge

Die Einreichung von Änderungen zur Beschreibung, zu den Ansprüchen oder zu den Zeichnungen einer Patentanmeldung oder eines Patents ist in Artikel 123 EPÜ allgemein, für das Prüfungsverfahren in Regel 51 und 86 EPÜ und für das Einspruchsverfahren in Regel 57, 57a EPÜ geregelt.

Sollen im Beschwerdeverfahren Änderungen zu den Patentunterlagen eingereicht werden, so hat dies so frühzeitig wie möglich zu geschehen. Zu beachten ist, daß die zuständige Kammer Änderungen nicht zu berücksichtigen braucht, die erst nach Ablauf einer von der Kammer gesetzten Frist oder nicht rechtzeitig vor einer mündlichen Verhandlung eingereicht werden (in der Regel 4 Wochen vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung).

**Hilfsanträge** sollten so früh wie möglich gestellt werden.

### 3.4 Beweismittel

Beweismittel sind, soweit möglich, bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorzulegen. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, Beweismaterial erst in das Beschwerdeverfahren einzuführen, die Kammer braucht jedoch verspätet vorgelegte Beweismittel nicht zu berücksichtigen (Artikel 114 (2) EPÜ).

Werden Beweismittel erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt, so ist anzugeben, über welche Tatsachen sie Auskunft geben können; Name und genaue Anschrift von Zeugen sind mitzuteilen.

Handelt es sich bei dem Beweismaterial nicht um Schriftstücke, so sollte vor einer Einreichung der Kammer mitgeteilt werden, um welche Art von Beweismittel es sich handelt, und deren Anweisung eingeholt werden.

them for a possible oral hearing. After the statement of grounds and any observations by the other parties have been received the board of appeal will give any necessary directions for the parties to present further arguments.

### 3.3 Submission of amendments, auxiliary requests

The submission of amendments to the description, claims or drawings of a patent application or patent is regulated by Article 123 EPC in general terms, Rules 51 and 86 EPC for the examination procedure and Rules 57 and 57a EPC for the opposition procedure.

A party wishing to submit amendments to the patent documents in appeal proceedings should do so as early as possible. It should be borne in mind that the board concerned may disregard amendments which are submitted after a time limit set by the board has expired or are not submitted in good time prior to oral proceedings (as a rule four weeks before the date set for the oral proceedings).

**Auxiliary requests** should be filed as early as possible.

### 3.4 Evidence

Evidence should, wherever possible, already have been made available to the department of first instance. While evidence may still be introduced at the appeal stage, the board may disregard evidence not submitted in due time (Art. 114(2) EPC).

If evidence is not submitted until the appeal proceedings, it should indicate the facts it is intended to elucidate and state the name and exact address of witnesses.

If the evidence is not in documentary form, the board should be notified of the nature of the evidence and the board's directions sought before it is submitted.

mentation et ne doivent pas la réserver en vue d'une procédure orale éventuelle. Après réception du mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, des observations des autres parties, la chambre de recours indiquera, si nécessaire, dans quelle mesure les parties à la procédure doivent compléter leur exposé.

### 3.3 Dépôt de modifications, requêtes subsidiaires

Le dépôt de modifications concernant la description, les revendications ou les dessins d'une demande de brevet ou d'un brevet est régi d'une manière générale par l'article 123 CBE, dans le cadre des procédures d'examen par les règles 51 et 86 CBE, et dans le cadre des procédures d'opposition par les règles 57 et 57bis CBE.

Si, au cours d'une procédure de recours, des modifications doivent être apportées aux documents du brevet, il convient de le faire le plus tôt possible. On notera que la chambre compétente peut ne pas tenir compte des modifications qui n'ont été déposées qu'après l'expiration d'un délai imparti par la chambre ou qui n'ont pas été présentées en temps utile avant la tenue d'une procédure orale (en règle générale, quatre semaines avant la date de la procédure orale).

Les **requêtes subsidiaires** doivent être présentées le plus tôt possible.

### 3.4 Preuves

Les preuves doivent, dans la mesure du possible, être présentées dès la procédure en première instance. Il n'est pas exclu de ne produire des preuves qu'au stade de la procédure de recours, mais la chambre peut ne pas tenir compte des preuves qui n'ont pas été produites en temps utile (Art. 114(2) CBE).

Si des preuves ne sont produites qu'au cours de la procédure de recours, il convient de préciser les faits qu'elles sont susceptibles d'éclairer; il y a lieu de communiquer le nom et l'adresse exacte des témoins.

Si les preuves ne sont pas des documents, il convient d'en référer à la chambre avant de les lui soumettre, et d'indiquer quelle est la nature de ces preuves.

### 3.5 Mündliche Verhandlung

#### 3.5.1 Herbeiführung der Entscheidungsreife

Die mündliche Verhandlung konzentriert sich auf die wesentlichen Punkte des Beschwerdeverfahrens. Am Ende der mündlichen Verhandlung sollte die Sache entscheidungsreif sein. Deshalb müssen die Beteiligten bzw. ihre Vertreter auf alle Fragen vorbereitet sein, die Gegenstand der Verhandlung sein könnten (vgl. Artikel 11 (3) Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

#### 3.5.2 Anberaumung der mündlichen Verhandlung

Der Antrag auf mündliche Verhandlung sollte so frühzeitig wie möglich gestellt werden. Wird eine mündliche Verhandlung nur zu Einzelfragen gewünscht (z. B. Zulässigkeit der Beschwerde), so ist dies bei der Antragstellung deutlich zu machen. Ein Antrag auf mündliche Verhandlung, der in der Vorinstanz gestellt wurde, gilt nicht auch für das Beschwerdeverfahren; wird eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer gewünscht, bedarf es daher eines eigenen Antrags.

Zur Anberaumung der mündlichen Verhandlung wird auf die Mitteilung der Vizepräsidenten der Generaldirektionen 2 und 3 vom 14. Februar 1989 hingewiesen (ABI. EPA 1989, 132).

Jeder zu einer mündlichen Verhandlung geladene Beteiligte hat das Europäische Patentamt sobald wie möglich zu unterrichten, wenn er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen kann. Diese Obliegenheit besteht unabhängig davon, ob der Beteiligte selbst die mündliche Verhandlung beantragt hat. Eine verspätete Mitteilung kann eine **Kostenverteilung** gemäß Artikel 104 EPÜ zugunsten der erschienenen Partei rechtfertigen.

#### 3.5.3 Simultanübersetzung

Soll eine andere Sprache als die Verfahrenssprache in der mündlichen Verhandlung verwendet werden, so muß dies der Geschäftsstelle spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt werden, wenn der Beteiligte nicht selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt (Regel 2 (1) Satz 1 EPÜ). Diese **Mitteilungspflicht** besteht im Verfahren vor den Beschwerdekammern auch dann, wenn sich der Beteiligte in einem

### 3.5 Oral proceedings

#### 3.5.1 Reaching the decision-making stage

Oral proceedings concentrate on the essential points of the appeal. The case should be ready for decision at the close of oral proceedings. The parties involved and their representatives should therefore be prepared to deal with any problems that may arise during the hearing (see Art. 11(3) Rules of Procedure of the Boards of Appeal).

#### 3.5.2 Fixing a date for oral proceedings

Requests for oral proceedings should be submitted as early as possible. Parties requesting oral proceedings to consider individual points only (eg admissibility of the appeal) should make this clear when filing the request. A request for oral proceedings made before the department of first instance does not also apply to appeal proceedings. A separate request must therefore be made if a party desires oral proceedings before the board of appeal.

The procedure for fixing a date for oral proceedings is set out in the Notice of the Vice-Presidents Directorates-General 2 and 3 dated 14 February 1989 (OJ EPO 1989, 132).

Parties invited to attend oral proceedings must inform the European Patent Office as early as possible if they are unable to attend, regardless of whether they themselves requested oral proceedings or not. Failure to provide timely notification can justify the **awarding of costs** under Article 104 EPC to the party attending the proceedings.

#### 3.5.3 Simultaneous interpreting

If a language other than the language of proceedings is to be used at oral proceedings, the Registry must be informed at least one month before the date set for oral proceedings, if the party concerned is not making provision for interpreting into the language of proceedings (R. 2(1), first sentence, EPC). In proceedings before the boards of appeal this **obligation to give notice** also applies if the party concerned has already lawfully used an alternative

### 3.5 Procédure orale

#### 3.5.1 Préparatifs en vue de mettre l'affaire en état d'être conclue

La procédure orale se concentre sur les points essentiels de la procédure de recours. A la clôture de la procédure orale, l'affaire doit être en état d'être conclue. C'est pourquoi les parties ou leurs mandataires doivent être en mesure de répondre aux questions susceptibles d'être posées au cours de la procédure (Art. 11(3) règlement de procédure des chambres de recours).

#### 3.5.2 Fixation de la date de la procédure orale

La requête en procédure orale doit être présentée le plus tôt possible. Si une procédure orale ne doit porter que sur certaines questions (par exemple, la recevabilité du recours), il convient de l'indiquer clairement lors de la présentation de la requête. Une requête en procédure orale qui a été présentée en première instance n'est pas valable pour la procédure de recours; aussi est-il nécessaire de présenter une requête distincte lorsque l'on souhaite une procédure orale devant la chambre de recours.

En ce qui concerne la fixation de la date de la procédure orale, on se reportera au communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 14 février 1989 (JO OEB 1989, 132).

Toute partie citée à une procédure orale qui n'est pas en mesure de participer à ladite procédure doit en informer dès que possible l'Office européen des brevets, même si elle n'a pas requis de procédure orale. Si l'Office européen des brevets n'en est pas informé en temps utile, une **répartition des frais** peut être faite en faveur de la partie ayant comparu, conformément à l'article 104 CBE.

#### 3.5.3 Interprétation simultanée

Si une autre langue que la langue de la procédure doit être utilisée au cours de la procédure orale, il convient d'en aviser le greffe un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, lorsque la partie concernée n'assure pas elle-même l'interprétation dans la langue de la procédure (règle 2(1), première phrase CBE). Dans la procédure devant les chambres de recours, la partie concernée reste **tenue d'aviser** à nouveau l'Office, même si à bon

<p>mündlichen Verfahren vor der ersten Instanz bereits rechtmäßig einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache bedient hat (Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 des Europäischen Patentamts vom 19. Mai 1995, ABI. EPA 1995, 489).</p>	<p>language to that of the proceedings in oral proceedings before the department of first instance (Communication from the Vice-President Directorate-General 3 of the European Patent Office dated 19 May 1995, OJ EPO 1995, 489).</p>	<p>droit elle a déjà utilisé, au cours de la procédure orale devant la première instance, une langue autre que la langue de la procédure (Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 3 de l'Office européen des brevets, en date du 19 mai 1995, JO OEB 1995, 489).</p>
<p>3.5.4 Ladungsfrist, Empfangsbescheinigung</p>	<p>3.5.4 Notice of summons, acknowledgment of receipt</p>	<p>3.5.4 Délai de citation, réception</p>
<p>Die Frist zur Ladung der Beteiligten zur mündlichen Verhandlung beträgt mindestens <b>zwei Monate</b>, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind (Regel 71 EPÜ).</p>	<p>The period for issuing the summons to oral proceedings is at least <b>two months</b> unless the parties agree to a shorter period (R. 71 EPC).</p>	<p>Le délai pour la citation des parties à une procédure orale est d'au moins <b>deux mois</b>, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref (règle 71 CBE).</p>
<p>Der Ladung zur mündlichen Verhandlung wird zusätzlich zum Rückschein eine <b>Empfangsbestätigung</b> beigefügt (EPA Form 2936). Diese sollte unverzüglich an die Geschäftsstelle zurückgesendet werden, um eine termingemäße Durchführung der mündlichen Verhandlung zu gewährleisten (vgl. Mitteilung in ABI. EPA 1991, 577).</p>	<p>The summons to oral proceedings is sent with an advice of delivery and accompanied by an <b>acknowledgment of receipt</b> (EPO Form 2936). This should be returned to the Registry without delay in order to ensure that oral proceedings can be held on the date fixed (see Notice in OJ EPO 1991, 577).</p>	<p>Outre la demande d'avis de réception, un <b>récépissé</b> est joint à la citation à la procédure orale (OEB Form 2936). Celui-ci doit être renvoyé immédiatement au greffe afin que la procédure orale puisse se dérouler à la date prévue (Communication parue dans le JO OEB 1991, 577).</p>
<p>3.5.5 Einreichung von Informationen und Unterlagen</p>	<p>3.5.5 Submission of information and documents</p>	<p>3.5.5 Production d'informations et de documents</p>
<p>Die Beteiligten sollten alle erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig, d. h. spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung einreichen (vgl. Artikel 11 (1) Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).</p>	<p>The parties should provide all relevant information and documents in good time, i.e. at the latest one month before the hearing (see Art. 11(1) Rules of Procedure of the Boards of Appeal).</p>	<p>Les parties doivent fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires en temps utile, c'est-à-dire au plus tard un mois avant l'audience (Art. 11(1) règlement de procédure des chambres de recours)</p>
<p>Hält es die zuständige Kammer für unnötig, auf bestimmte Argumente oder Gesichtspunkte einzugehen, so wird sie dies nach Möglichkeit den Beteiligten vor der mündlichen Verhandlung oder spätestens zu Beginn der Verhandlung mitteilen (Artikel 11 (2) Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).</p>	<p>If the board concerned considers it unnecessary to pursue certain lines of argument or deal with certain aspects of a case, it will, whenever possible, advise the parties to that effect in advance of the hearing, or, at the latest, at the commencement of the hearing (Art. 11(2) Rules of Procedure of the Boards of Appeal).</p>	<p>Si la chambre compétente juge inutile d'aborder certains arguments ou certains aspects de l'affaire, elle en avisera, dans la mesure du possible, les parties avant l'audience ou au plus tard au début de celle-ci (Art. 11(2) règlement de procédure des chambres de recours).</p>
<p>3.5.6 Durchführung der mündlichen Verhandlung</p>	<p>3.5.6 Conduct of the oral proceedings</p>	<p>3.5.6 Déroulement de la procédure orale</p>
<p>Der Vortrag in der mündlichen Verhandlung soll kurz gehalten werden und sich auf strittige oder von der Kammer angesprochene Punkte beschränken.</p>	<p>Arguments presented at oral proceedings should be succinct and limited to the points at issue or those raised by the board.</p>	<p>L'argumentation développée lors de l'audience doit être concise et se limiter aux points litigieux ou à ceux abordés par la chambre.</p>
<p>Ob <b>neue Tatsachen und Beweismittel</b> zugelassen werden, die rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung in das Verfahren hätten eingeführt werden können, entscheidet die Kammer in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens (Artikel 114 (2) EPÜ). Im Fall der Abwesenheit einer ordnungsgemäß geladenen Partei dürfen neue, erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Tatsachen der Entscheidung nicht zugrun-</p>	<p>It is within the board's discretionary powers to decide whether or not to disregard <b>new facts or evidence</b> which could have been submitted in good time prior to oral proceedings (Art. 114(2) EPC). If a party has been duly summoned but fails to appear, the decision issued may not be based on facts put forward for the first time during those oral proceedings. In these circumstances new evidence may not be considered unless</p>	<p>C'est à la chambre qu'il appartient de décider, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (Art. 114(2) CBE), s'il y a lieu d'admettre de <b>nouveaux faits ou moyens de preuve</b> qui auraient pu être introduits dans la procédure en temps utile avant l'audience. En l'absence d'une partie dûment citée, la décision ne peut être fondée sur des faits nouveaux, invoqués pour la première fois au cours de la procédure orale ; dans</p>

de gelegt werden; neue Beweismittel können unter diesen Umständen nur dann berücksichtigt werden, wenn sie vorher angekündigt waren und lediglich die Behauptung des Beteiligten bestätigen, der sich auf sie beruft; neue Argumente können dagegen grundsätzlich in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden (G 4/92, ABI. EPA 1994, 149).

### 3.5.7 Tonaufzeichnungsgeräte

Zu einer mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer dürfen nur Amtsangehörige Tonaufzeichnungsgeräte in den Sitzungssaal mitnehmen (vgl. Mitteilung der Vizepräsidenten der GD 2 und GD 3 vom 25. Februar 1986, ABI. EPA 1986, 63).

### 3.6 Vertretung

Wenn sich ein Beteiligter des Beschwerdeverfahrens vertreten läßt, muß der Vertreter die Anforderungen gemäß Artikel 134 EPÜ erfüllen.

Zugelassene Vertreter gemäß Artikel 134 EPÜ müssen nur in bestimmten Fällen<sup>7</sup> eine **Vollmacht** einreichen, insbesondere bei Vertreterwechsel, wenn das Erlöschen der bisherigen Vollmacht nicht mitgeteilt wird.

Jeder **Vertreterwechsel** muß sobald wie möglich der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern mitgeteilt werden; die diesbezüglichen Dokumente müssen eingereicht werden.

it has been previously notified and it merely supports the assertions of the party who submits it. New arguments, on the other hand, may in principle be used to support the reasons for the decision (G 4/92, OJ EPO 1994, 149).

### 3.5.7 Sound recording devices

At oral proceedings before a board of appeal only EPO employees may bring any kind of sound recording device into the hearing room (see Notice of the Vice-Presidents Directorates-General 2 and 3 dated 25 February 1986, OJ EPO 1986, 63).

### 3.6 Representation

If a party to appeal proceedings is represented, the representative must meet the requirements of Article 134 EPC.

Professional representatives within the meaning of Article 134 EPC need only file an **authorisation** in certain circumstances<sup>7</sup>, in particular if there is a change of representative and the EPO is not notified of the previous representative's authorisation having terminated.

The Boards of Appeal Registry must be notified of any **change of representative** as early as possible and the relevant documents must be submitted.

les mêmes circonstances, des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été préalablement annoncés et ne font que confirmer les allégations de la partie qui les invoque; en revanche, les arguments nouveaux peuvent, en principe, être retenus dans la motivation de la décision (G 4/92, JO OEB 1994, 149)

### 3.5.7 Appareils d'enregistrement du son

Au cours d'une procédure orale devant une chambre de recours, il est interdit aux personnes n'appartenant pas à l'OEB d'introduire dans la salle d'audience des appareils d'enregistrement du son (Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3, en date du 25 février 1986, JO OEB 1986, 63).

### 3.6 Représentation

Lorsqu'une partie à la procédure de recours se fait représenter, le mandataire doit remplir les conditions énoncées à l'article 134 CBE.

Les mandataires agréés visés à l'article 134 CBE ne doivent déposer un **pouvoir** que dans certains cas<sup>7</sup>, notamment en cas de remplacement d'un mandataire, lorsque la cessation du mandat du mandataire précédent n'a pas été communiquée.

Le **remplacement d'un mandataire** doit être notifié dès que possible au greffe des chambres de recours; il convient alors de déposer les documents afférents.

<sup>7</sup> Vgl. den Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 19. Dezember 1991 (ABI. EPA 1991, 489)

<sup>7</sup> See Decision of the President of the European Patent Office dated 19 December 1991 (OJ EPO 1991, 489).

<sup>7</sup> Cf. la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 19 décembre 1991 (JO OEB 1991, 489).



**VERTRETUNG****Europäische Eignungsprüfung****Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat Frau A. Decroix (FR), Frau H. Fineron (GB) und Frau B. Dobrucki (AT) mit Wirkung vom 1. Juni 1996 sowie Herrn G. O'Sullivan (IE) mit Wirkung vom 1. September 1996 zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1998.

**Beschluß der Prüfungskommission vom 23. April 1996 zur Änderung der Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikationen**

DIE PRÜFUNGSKOMMISSION,

gestützt auf Artikel 134 Absätze 2 Buchstabe c und 8 Buchstabe a des Europäischen Patentübereinkommens sowie auf Artikel 7 Absatz 4 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) vom 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994, 7),

nach Stellungnahme des Instituts der zugelassenen Vertreter,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Artikel 10 Absatz 2 der Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikationen erhält folgende Fassung:

Bewerbern, die die zur deutschen Patentanwaltsprüfung führende einjährige Ausbildung bei den deutschen Patentbehörden abgeschlossen haben, und die zur deutschen Prüfung zugelassen worden sind, wird eine zehnmonatige Verkürzung gewährt.

**Artikel 2**

Dieser Beschluß tritt am 23. April 1996 in Kraft.

Geschehen zu München am 23. April 1996.

Für die Prüfungskommission  
Der Vorsitzende

*Michael Vivian*

**REPRESENTATION****European qualifying examination****Members of the Examination Committees**

The Examination Board has appointed Ms A. Decroix (FR), Ms H. Fineron (GB), Ms B. Dobrucki (AT) with effect from 1 June 1996 and Mr G. O'Sullivan (IE) with effect from 1 September 1996 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 1998.

**Decision of the Examination Board of 23 April 1996 amending the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination**

THE EXAMINATION BOARD,

Having regard to Article 134, paragraphs 2(c) and 8(a), of the European Patent Convention and Article 7, paragraph 4, of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) of 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7),

Having heard the Institute of Professional Representatives,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

Article 10, paragraph 2, of the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination shall read as follows:

Candidates who have completed the one-year training with the German patent authorities and who have been admitted to sit the qualifying examination for German patent agents will be granted a reduction of ten months.

**Article 2**

This decision shall enter into force on 23 April 1996.

Done at Munich, 23 April 1996.

For the Examination Board  
The Chairman

*Michael Vivian*

**REPRESENTATION****Examen Européen de qualification****Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé Mmes A. Decroix (FR), H. Fineron (GB), B. Dobrucki (AT) à compter du 1<sup>er</sup> juin 1996, ainsi que M. G. O'Sullivan (IE) à compter du 1<sup>er</sup> septembre 1996, membres d'une des trois commissions d'examen; leur mandat se terminera le 31 octobre 1998.

**Décision du jury d'examen en date du 23 avril 1996 modifiant les Instructions relatives aux qualifications pour l'inscription à l'examen européen de qualification**

LE JURY D'EXAMEN,

vu l'article 134, paragraphe 2, lettre c, et paragraphe 8, lettre a de la Convention sur le brevet européen, et l'article 7, paragraphe 4, du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) en date du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7),

après avoir entendu l'Institut des mandataires agréés,

DECIDE :

**Article premier**

La modification de l'article 10, paragraphe 2 concerne les versions allemande et anglaise uniquement.

**Article 2**

La présente décision entre en vigueur le 23 avril 1996.

Fait à Munich, le 23 avril 1996.

Par le jury d'examen  
Le Président

*Michael Vivian*

## Bekanntmachung der europäischen Eignungsprüfung 1997

### I. Allgemeines

#### Prüfungstermin

Die europäische Eignungsprüfung wird vom **19. bis 21. März 1997** abgehalten.

#### Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung können ab sofort beim Prüfungssekretariat (Europäisches Patentamt, Direktion 5.1.1, D-80298 München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am **15. November 1996** beim Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist maßgebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPU finden keine Anwendung.

Für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung muß das auf S. 364 abgedruckte Formblatt verwendet werden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

Wird eine Anmeldung zur Prüfung **durch Telekopie** eingereicht, so sind innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat schriftliche Anmeldeunterlagen nachzureichen, die den Inhalt der telekopierten Unterlagen wiedergeben.

**Eine möglichst frühzeitige Anmeldung (samt Anmeldeformular und Anlagen) wird empfohlen, um dem Prüfungssekretariat hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.**

#### Rücknahme der Anmeldung oder Wechsel zum modularen System

Die Bewerber können ihre Anmeldung zurücknehmen und damit auf eine Teilnahme an der Prüfung verzichten.

Die Bewerber, die zum ersten Mal für alle Prüfungsaufgaben angemeldet sind, können sich vor Beginn der Prüfung noch für einen Wechsel zum modularen System entscheiden.

Sofern das Prüfungssekretariat bis spätestens vier Wochen vor Prüfungsbeginn über die Rücknahme der Anmeldung oder den Wechsel zum modularen System unterrichtet wird, wird die Prüfungsgebühr nach Abzug eines Betrags in Höhe von 25 % der Grundgebühr zurückerstattet.

## Announcement of the European qualifying examination 1997

### I. General

#### Date of examination

The European qualifying examination will be held from **19 to 21 March 1997**.

#### Period for submission of applications

Applications for enrolment may be submitted as of now to the Examination Secretariat (European Patent Office, Directorate 5.1.1, D-80298 Munich); they must be received by the European Patent Office not later than **15 November 1996**. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications received after that date will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

Candidates are advised that they must use the form reproduced on p. 367, which may be copied from the Official Journal.

Where an application for enrolment is filed by **facsimile**, written confirmation reproducing the contents of the facsimile documents must be supplied within a non-extendable period of one month.

**Applications (enrolment form and enclosures) should be submitted as early as possible to give the Examination Secretariat sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.**

#### Withdrawal of application or transfer to modular system

Candidates may withdraw their application and, as a result, not take part in the examination.

Candidates enrolled for the first time for all the papers may opt for the modular system at any time up to the start of the examination.

If the Examination Secretariat is informed at least four weeks before the start of the examination that a candidate is withdrawing or transferring to the modular system, the examination fee will be reimbursed after deduction of an amount equal to 25% of the basic fee. Candidates

## Avis d'ouverture de la session de l'examen européen de qualification 1997

### I. Généralités

#### Date de l'examen

L'examen européen de qualification aura lieu du **19 au 21 mars 1997**.

#### Délai d'inscription

Les demandes d'inscription à l'examen peuvent être adressées dès maintenant au Secrétariat d'examen (Office européen des brevets, Direction 5.1.1, D-80298 Munich); elles doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le **15 novembre 1996**, le cachet apposé par l'Office européen des brevets faisant foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

Pour l'inscription, il est obligatoire d'utiliser le formulaire reproduit à la page 370, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

Si une demande d'inscription est déposée par **téléfax**, il y a lieu de produire, dans un délai d'un mois non prorogeable, les pièces écrites de la demande qui reproduisent le contenu des documents télécopiés.

**Les demandes d'inscription (formulaire d'inscription et pièces justificatives) gagneront à être présentées le plus tôt possible en vue de laisser au Secrétariat d'examen suffisamment de temps pour vérifier si les conditions d'inscription sont remplies.**

#### Retrait de la candidature ou adoption du système modulaire

Les candidats peuvent retirer leur candidature et, en conséquence, ne pas participer à l'examen.

Les candidats inscrits pour la première fois à l'ensemble des épreuves peuvent encore, avant le début de l'examen, opter pour le système modulaire.

Dans la mesure où le Secrétariat d'examen est informé du retrait de la candidature ou de l'adoption du système modulaire quatre semaines avant le début de l'examen, le droit d'examen sera remboursé, après déduction d'un montant égal à 25 % du droit de base. Passé ce délai, le

Danach kann diese Bestimmung nur nach Prüfung der besonderen Umstände, die zu der Rücknahme geführt haben, Anwendung finden.

failing to observe this time limit may benefit from this provision only after the specific circumstances leading to their withdrawal have been examined.

bénéfice de cette disposition ne pourra être accordé qu'après examen des circonstances particulières ayant conduit au retrait.

Bewerber, die bereits mindestens einmal an der Prüfung teilgenommen haben und ihre Anmeldung für einen Teil der Prüfungsaufgaben zurücknehmen möchten, werden gebeten, sich mit dem Prüfungssekretariat in Verbindung zu setzen. Dieses wird ihnen mitteilen, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen sie aufgrund ihrer besonderen Situation von dieser Möglichkeit Gebrauch machen können.

Candidates who have already sat the examination at least once and wish to withdraw from some of the papers for which they have enrolled are requested to contact the Examination Secretariat, who will inform them whether, in the light of their particular circumstances, this can be allowed and under what conditions.

Les candidats qui ont déjà passé au moins une fois l'examen et qui désirent se retirer d'une partie des épreuves auxquelles ils se sont inscrits sont invités à contacter le Secrétariat d'examen qui leur indiquera, au regard de leur situation spécifique, si cette possibilité leur est ouverte et dans quelles conditions.

## II. Hinweise zum Ausfüllen des Anmeldeformulars

*(Die Numerierung in den nachstehenden Hinweisen ist identisch mit der der entsprechenden Abschnitte des Anmeldeformulars)*

### 1. Erstanmeldung: vollständige Prüfung oder modulares Ablegen

Bewerber, die zum ersten Mal an der Prüfung teilnehmen, können die Prüfung in zwei Modulen ablegen (Artikel 14(1) Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP)). Das erste Modul besteht aus den Aufgaben A und B, das zweite Modul aus den Aufgaben C und D (Regel 2 Ausführungsbestimmungen zu den VEP, ABl. EPA, 1994, 595).

Bei der Anmeldung für das zweite Modul können die Bewerber nur zwischen den beiden folgenden Möglichkeiten wählen:

- Anmeldung für die Aufgaben des zweiten Moduls oder
- Anmeldung für die Aufgaben des zweiten Moduls und Wiederholung der beiden Aufgaben des ersten Moduls. Die bei einem früheren Prüfungstermin erzielten Ergebnisse werden in diesem Fall ungültig (Artikel 14 VEP).

Nicht gestattet ist

- die gleichzeitige Anmeldung für das zweite Modul und für nur eine der Aufgaben des ersten Moduls
- die Wiederholung des ersten Moduls ohne gleichzeitige Anmeldung für das zweite Modul

### 2. Wiederholung der Prüfung

Bewerber, die die Prüfung wiederholen, dürfen nur die Aufgaben wiederholen, für die sie eine ungenügende

## II. Instructions for completing the application form

*(The numbering below corresponds to the relevant sections of the enrolment form)*

### 1. First-time enrolment: full sitting or modular sitting

First-time candidates may sit the examination in two modules (Article 14(1) Regulation on the European qualifying examination (REE)). The first module consists of papers A and B, the second of papers C and D (Rule 2 of the Implementing provisions to the REE, OJ EPO 1994, 595).

Candidates applying to sit the second module may choose only one of the following options:

- enrolment for the papers of the second module only, or
- enrolment for the papers of the second module plus re-enrolment for both papers of the first module. Any result previously obtained will then no longer be valid (Article 14 REE).

Candidates may not:

- enrol for the second module and at the same time re-enrol for only one of the papers of the first module, or
- re-enrol for the first module without at the same time enrolling for the second module

### 2. Resits

Candidates may only resit those papers which they do not pass (Article 18 REE). They do not have to resit

## II. Indications pour remplir le formulaire d'inscription

*(Dans ce qui suit, la numérotation fait référence aux rubriques correspondantes du formulaire d'inscription)*

### 1. Première inscription: examen en totalité ou examen par modules

Les candidats se présentant pour la première fois peuvent passer l'examen en deux modules (article 14(1) du règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE)). Le premier module est composé des épreuves A et B et le second module des épreuves C et D (règle 2 des Dispositions d'exécution du REE, JO OEB 1994, 595).

Lors de l'inscription au second module, seules les possibilités suivantes sont ouvertes aux candidats :

- inscription aux épreuves du second module, ou
- inscription aux épreuves du second module et réinscription aux deux épreuves du premier module. Les résultats obtenus lors d'une session antérieure ne seront dans ce cas plus valables (article 14 REE).

Ne sont pas autorisées:

- l'inscription simultanée au second module et à l'une des épreuves seulement du premier module ;
- la réinscription au premier module sans inscription simultanée au deuxième module

### 2. Réinscription à l'examen

Les candidats repassant l'examen ne peuvent s'inscrire qu'aux épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu une

Note bekommen haben (Artikel 18 VEP). Sie brauchen nicht alle Aufgaben auf einmal zu wiederholen, selbst dann nicht, wenn sie für alle vier Arbeiten eine ungenügende Note bekommen haben.

Falls die letzte Teilnahme an der Prüfung jedoch vor dem Jahre 1993 lag, muß der Bewerber die vollständige Prüfung wiederholen, es sei denn, er hatte bereits 1993 einen Anspruch auf teilweise Wiederholung.

Falls die letzte Teilnahme 1993 war oder der Bewerber 1993 zu einer Teilprüfung berechtigt war, hat er die Wahl, entweder die vollständige Prüfung zu wiederholen oder nur die Aufgaben, für die er eine ungenügende Note bekommen hat.

Die erste Wiederholung zu einer vollständigen Prüfung nach Inkrafttreten der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung in der Fassung vom 9. Dezember 1993 gilt als erstmaliges Ablegen im Sinne von Artikel 17 (1) VEP.

### 3. Ausbildung

An der bisherigen Praxis bezüglich der Anerkennung von Diplomen wird weiterhin festgehalten (vgl. Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikationen, ABI. EPA 1994, 599).

### 4. Beschäftigungszeiten

4.1 Artikel 10 (2) a) und 21 (2) b) VEP:

a) *Tätigkeiten auf dem Gebiet europäischer und nationaler Patentanmeldungen und Patente* - Artikel 10 (2) a) und (4) VEP

Vom Bewerber wird keine Beteiligung an Tätigkeiten gefordert, die im Zusammenhang mit "europäischen" Patentanmeldungen oder Patenten stehen. Eine Beteiligung an Tätigkeiten im Zusammenhang mit "nationalen" Patentanmeldungen oder Patenten ist ausreichend.

In den Fällen der Ziffern ii und iii wird kein Handeln "vor dem Europäischen Patentamt gemäß Artikel 133 Absatz 3 des Europäischen Patentübereinkommens" gefordert. Ein Handeln vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz gemäß einer Artikel 133 (3) EPÜ entsprechenden nationalen Rechtsvorschrift oder -praxis ist ausreichend.

them all at once, even if they did not pass any of the four papers.

However, if a candidate last took the examination before 1993, he must resit the whole examination, unless he was already eligible in 1993 to resit it in part.

If he last took the examination in 1993 or had the right to a partial resit in 1993, he may choose between resitting the whole examination or only those papers he did not pass.

A candidate re-enrolling for the whole examination for the first time after the entry into force of the Regulation on the European qualifying examination as amended on 9 December 1993 is deemed to be sitting it for the first time within the meaning of Article 17(1) REE.

### 3. Education

The requirements as to qualifications remain unchanged (candidates are referred to the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination, OJ EPO 1994, 599).

### 4. Periods of professional activity

4.1 Articles 10(2)(a) and 21(2)(b) REE:

(a) *Activities pertaining to European and national patent applications or patents*- Article 10(2)(a) and (4) REE

Candidates will not be required to have taken part in activities pertaining to "European" patent applications or patents. Participation in activities pertaining to "national" patent applications or patents will suffice.

With regard to sub-paragraphs (ii) and (iii), candidates will not be required to have acted "before the European Patent Office in accordance with Article 133, paragraph 3, of the European Patent Convention". It will suffice for them to have acted before the central industrial property office in accordance with a national provision or practice corresponding to Article 133(3) EPC.

note suffisante (article 18REE). Ils ne doivent pas nécessairement se réinscrire à toutes les épreuves en une seule fois, même s'ils ont obtenu des notes insuffisantes aux quatre épreuves.

Toutefois, si la dernière participation à l'examen a eu lieu avant 1993, le candidat devra obligatoirement se réinscrire à l'intégralité de l'examen à moins d'avoir acquis pour 1993 le droit de repasser une partie des épreuves.

Si le candidat a participé pour la dernière fois à l'examen en 1993 ou s'il avait été autorisé à passer un examen partiel en 1993, il peut choisir de repasser la totalité de l'examen ou seulement les épreuves auxquelles il a obtenu une note insuffisante.

La première réinscription à l'examen dans son intégralité après l'entrée en vigueur du règlement relatif à l'examen européen dans sa version du 9 décembre 1993 est considérée comme constituant la première fois que le candidat se présente à l'examen au sens de l'article 17(1) REE.

### 3. Formation

La pratique actuelle relative à la prise en compte des diplômes sera poursuivie (voir les Instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification, JO OEB 1994, 599).

### 4. Périodes d'activité professionnelle

4.1 Article 10, paragraphe 2, lettre a) et article 21, paragraphe 2, lettre b) REE:

a) *Activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets européens ou nationaux*- Article 10(2)a) et (4) REE

Il n'est pas requis que les candidats aient participé à des activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets "européens". Il suffit d'une participation à des activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets "nationaux".

Il n'est pas requis dans les cas visés aux alinéas (ii) et (iii) qu'ils aient agi "devant l'Office européen des brevets conformément à l'article 133, paragraphe 3 de la Convention sur le brevet européen". Il suffit qu'ils aient agi devant le service central de la propriété industrielle selon une disposition ou une pratique nationale qui corresponde à l'article 133(3) de la CBE.

b) *Zugelassener Vertreter* - Artikel 10 (2) a) i) VEP

Der Ausbilder muß spätestens zum Zeitpunkt der Anmeldung des Bewerbers zur Prüfung (Artikel 21 VEP) in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sein.

c) *Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers* - Artikel 21 (2) b) VEP

Es wird empfohlen, das auf S. 366 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

d) *Art und Umfang der vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten* - Artikel 21 (2) b) VEP

In der Bescheinigung sind Angaben zu Art und Umfang der während der Ausbildungszeit vom Bewerber ausgeübten Tätigkeit zu machen. Ausbilder und Bewerber sollten ein Interesse daran haben, daß der Bewerber ab Beginn seiner dreijährigen Ausbildung an einer Vielzahl einschlägiger Tätigkeiten beteiligt wird, also Gelegenheit bekommt, Erstanmeldungen, Antworten auf Prüferbescheide, Einspruchsschriften und Beschwerdeschriften auszuarbeiten. Hierüber sollte eine Statistik geführt werden, damit am Ende der Ausbildungszeit die Mengenangaben für die Bescheinigung zur Verfügung stehen.

#### 4.2 Verkürzung der geforderten Beschäftigungszeit (Artikel 11 VEP)

An der Praxis bezüglich der Anerkennung von erfolgreich abgeschlossenen Spezialstudien oder -praktika wird weiterhin festgehalten (vgl. Artikel 10 der Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikationen, ABl. EPA 1994, 599 und 1996, 357).

#### 4.3 Teilnahme von EPA-Prüfern

Gemäß Artikel 10(2) b) VEP können sich Bewerber, die zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens vier Jahre lang auf Vollzeitbasis als Prüfer beim EPA tätig waren, zur Prüfung anmelden, auch wenn sie noch kein Praktikum im Sinne von Artikel 10 (2) a) VEP abgeleistet haben. Eine von der Personalabteilung des EPA ausgestellte Bescheinigung ist vorzulegen. Sie haben die Prüfung erst bestanden,

(b) *Professional representative* - Article 10(2)(a)(i) REE

The person responsible for supervision must be entered on the list of professional representatives by the date on which the candidate submits his application for enrolment (Article 21 REE).

(c) *Certificate of training or employment* - Article 21(2)(b) REE

It is recommended that the form reproduced on p. 369 be used. It may be copied from the Official Journal.

(d) *Nature and scope of duties performed by the candidate* - Article 21(2)(b) REE

The certificate(s) must indicate the nature and scope of the duties performed by the candidate during the training period. It is in the interest of both the training supervisor and the candidate that from the outset of the three-year training period the candidate should take part in a wide range of relevant activities, i.e. have the opportunity to prepare first applications, replies to examiners' communications, and notices of opposition and appeal. A record should be kept of such activities so that on completion of the training period figures can be entered in the certificate.

#### 4.2 Reduction of periods of professional activity (Article 11 REE)

Candidates are referred to Article 10 of the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination (see OJ EPO 1994, 599, and 1996, 357).

#### 4.3 EPO examiners

Candidates who by the date of the examination have performed the duties of examiner at the EPO for at least four years full-time may enrol for the examination even if they have not yet completed a training period within the meaning of Article 10(2)(a) REE. Such candidates must submit a certificate issued by the Personnel Department. They will not be declared to have passed the exami-

b) *Mandataire agréé* - Article 10(2)a)i) REE

La personne responsable de la formation doit être inscrite sur la liste des mandataires agréés au plus tard lorsque le candidat procède à son inscription à l'examen (article 21 REE).

c) *Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur* - Article 21(2)(b) REE

Il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 372, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

d) *Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat* - Article 21(2)(b) REE

On indiquera dans le certificat la nature et l'étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa période de formation. Le formateur et le candidat ont normalement intérêt à ce que ce dernier participe dès le début de sa période de formation de trois années à un grand nombre d'activités dans le domaine des brevets, autrement dit à ce qu'il ait la possibilité d'établir des premières demandes, des réponses aux notifications des divisions d'examen, des actes de recours et d'opposition. Il convient de tenir des statistiques à ce sujet, de manière à disposer à la fin de la période de formation de données quantitatives permettant de délivrer le certificat.

#### 4.2 Réduction de la durée de la période d'activité professionnelle (article 11 REE)

La pratique actuelle relative à la prise en compte d'études ou de stages de formation spécialisée suivis avec succès sera poursuivie (voir l'article 10 des Instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification, JO OEB 1994, 599 et 1996, 357).

#### 4.3 Participation d'examineurs de l'OEB

Conformément à l'article 10(2) b) REE, les candidats ayant exercé les fonctions d'examineur à l'OEB pendant quatre ans au moins à temps complet à la date de l'examen peuvent s'inscrire à l'examen même s'ils n'ont pas accompli de stage au sens de l'article 10(2) a) REE. Il leur faudra produire une attestation établie par le service du personnel de l'OEB. Les examinateurs de l'OEB ne seront

wenn die Voraussetzungen von Artikel 17 (1) und (2) VEP erfüllt sind.

##### 5. Keine Hinweise

##### 6. Prüfungsgebühr

Die Grundgebühr beträgt 800 DEM (ABI. EPA 1991, 125).

Der Gegenwert der Grundgebühr, vorbehaltlich einer Neufestsetzung nach Artikel 6 (4) Gebührenordnung, beträgt jeweils: 364 GBP, 2 810 FRF, 670 CHF, 910 NLG, 3 920 SEK, 16 800 BEF/LUF, 881 000 ITL, 5 710 ATS, 69 000 ESP, 133 300 GRD, 3 170 DKK, 84 900 PTE, 352 IEP, 2 500 FIM.

Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst zu dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 15. November 1996, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPU finden keine Anwendung.

Zum maßgebenden Zahlungstag siehe Artikel 8 der Gebührenordnung.

##### 7. Keine Hinweise

##### 8. Keine Hinweise

##### 9. Prüfungsorte

Die europäische Eignungsprüfung findet im Europäischen Patentamt in **München** sowie in dessen Zweigstelle in **Den Haag (Rijswijk)** und in dessen Dienststelle in **Berlin** statt.

Außerdem wird die Prüfung an weiteren Orten abgehalten, die Sitz der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens sind, oder an einem vom Leiter der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, sofern die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Für den jeweiligen Ort müssen mindestens 10 Bewerber zugelassen sein, und der Leiter der betreffenden Zentralbehörde muß bereit sein, die Prüfung zu dem genannten Termin an diesem Ort durchzuführen. Für den Fall, daß sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung an dem vom Bewerber gewünschten Ort nicht erfüllen, soll der Bewerber in der Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung angeben, ob er die Prüfung in München, Den Haag oder Berlin ablegen möchte oder ob er von der Prüfung zurücktritt. Die hilfsweise Angabe eines anderen Prüfungsorts als München, Den Haag oder Berlin ist nicht zulässig.

nation until they have fulfilled the requirements of Article 17(1) and (2) REE.

##### 5. No instructions

##### 6. Fees

The basic fee is DEM 800 (OJ EPO 1991, 125).

The equivalent of the basic fee subject to any revision under Article 6(4) of the Rules relating to Fees is as follows: GBP 364, FRF 2 810, CHF 670, NLG 910, SEK 3 920, BEF/LUF 16 800, ITL 881 000, ATS 5 710, ESP 69 000, GRD 133 300, DKK 3 170, PTE 84 900, IEP 352, FIM 2 500.

The application for enrolment will be deemed to have been received on the date on which the payment of the fee is considered to have been made. If that date is later than 15 November 1996, the application will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

With regard to what constitutes the date to be considered as the date on which payment is made, see Article 8 of the Rules relating to Fees.

##### 7. No instructions

##### 8. No instructions

##### 9. Examination centres

The European qualifying examination will be held at the European Patent Office in **Munich**, its branch at **The Hague (Rijswijk)** and its sub-office in **Berlin**.

It may also be held at the central industrial property offices of the contracting states to the European Patent Convention, or at locations appointed by the Heads of these offices, provided the following two conditions are fulfilled: at least ten candidates must be enrolled for a given centre and the Head of the central office concerned must be willing to hold the examination at this centre on the above-mentioned date. In case these conditions cannot be met, candidates electing to sit the examination at a non-EPO centre should indicate whether they would then wish to take it in Munich, The Hague or Berlin, or withdraw from the examination altogether. They are not permitted to indicate any alternative other than Munich, The Hague or Berlin.

déclarés reçus qu'après avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 17(1) et (2) REE.

##### 5. Pas d'indications

##### 6. Droit d'examen

Le droit de base s'élève à 800 DEM (JO OEB 1991, 125).

Contre-valeur du droit de base sous réserve d'une révision conformément à l'article 6(4) du règlement relatif aux taxes : 364 GBP, 2 810 FRF, 670 CHF, 910 NLG, 3 920 SEK, 16 800 BEF/LUF, 881 000 ITL, 5 710 ATS, 69 000 ESP, 133 300 GRD, 3 170 DKK, 84 900 PTE, 352 IEP, 2 500 FIM.

La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué. Si cette date est postérieure au 15 novembre 1996, la demande sera rejetée. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

En ce qui concerne la date à laquelle le paiement est réputé effectué, voir article 8 du règlement relatif aux taxes.

##### 7. Pas d'indications

##### 8. Pas d'indications

##### 9. Centres d'examen

L'examen européen de qualification se déroulera à l'Office européen des brevets à **Munich**, à son département de **La Haye (Rijswijk)**, ainsi qu'à son agence de **Berlin**.

En outre, les épreuves se dérouleront dans des lieux où se trouve le siège du service central de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen ou à un lieu désigné par le directeur du service central de la propriété industrielle, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies : au moins dix candidats doivent être admis à se présenter à l'examen pour un même lieu et le directeur du service central concerné doit être disposé à organiser l'examen à la date prévue, à ce lieu. Les candidats doivent indiquer dans le formulaire si, dans le cas où ces conditions ne pourraient être réunies pour le lieu qu'ils désirent, ils sont disposés à passer les épreuves à Munich, à La Haye ou à Berlin, ou bien s'ils optent pour le retrait de leur candidature. L'indication, à toutes fins utiles, d'un lieu d'examen autre que Munich, La Haye ou Berlin n'est pas admise.

Nicht-EPA-Prüfungsorte: Bern, London, Paris, Rom, Stockholm, Taastrup.

#### 10. Empfangsbestätigung

Auf Wunsch, und sofern das Formblatt (EPA Form 1037) den Anmeldeunterlagen beigelegt wurde, bestätigt das Prüfungssekretariat den Empfang der Anmeldung. Das Formblatt 1037 ist bei der EPA-Informationstelle (Tel.: (+49-89) 2399-4512) erhältlich.

Non-EPO examination centres: Berne, London, Paris, Rome, Stockholm, Taastrup.

#### 10. Acknowledgment of receipt

The Examination Secretariat will acknowledge receipt of applications for enrolment on request to those candidates who submit EPO Form 1037 with their application. This form is available from the EPO Information Office (Tel. (+49-89) 2399-4512).

Centres d'examen non OEB : Berne, Londres, Paris, Rome, Stockholm, Taastrup.

#### 10. Accusé de réception

Sur demande, le Secrétariat d'examen accuse réception des demandes d'inscription dans la mesure où les candidats ont rempli le formulaire prévu à cet effet (OEB Form 1037) et l'ont joint à leur demande. Le formulaire 1037 est disponible au service d'information de l'OEB, tél. : (+49-89) 2399-4512.

Name	Vornamen	
Anschrift (für Schriftwechsel)		
Telefon (dienstlich)	Telefax	Staatsangehörigkeit

An das  
 Prüfungssekretariat  
 für die europäische Eignungsprüfung  
 Europäisches Patentamt  
 Direktion 5.1.1  
**D-80298 München**

**Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um dem Prüfungssekretariat hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.**

Die Anmeldung muß spätestens am **15. November 1996** beim Europäischen Patentamt eingehen. Ohne rechtzeitige, wirksame Zahlung der Prüfungsgebühr gilt sie als nicht eingegangen.

**Betreff: Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung 1997**

Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP), auf die nachstehend Bezug genommen wird, sind mir bekannt (ABl. EPA 1994, 7). Die für mich zutreffenden Kästchen habe ich angekreuzt.

Hiermit melde ich mich zur europäischen Eignungsprüfung vom **19. bis 21. März 1997** an.

**1. Erstanmeldung: vollständige Prüfung oder modulares Ablegen**

- Ich nehme zum ersten Mal an der Prüfung teil und melde mich an:  für alle Prüfungsaufgaben  
 für die Prüfungsaufgaben A und B (erstes Modul)
- Ich habe 19\_\_\_\_\_ zum ersten Mal an der Prüfung teilgenommen und nur die Aufgaben A und B geschrieben.  
 Jetzt melde ich mich an:  für die Aufgaben C und D (zweites Modul)  
 für alle Prüfungsaufgaben

**2. Wiederholung:**

- Ich habe zuletzt 1994, 1995 oder 1996 an der Prüfung teilgenommen und wiederhole die Prüfung.  
 Ich melde mich an für die Aufgaben \_\_\_\_\_.
- Ich habe zuletzt 1993 an der Prüfung teilgenommen oder hatte 1993 einen Anspruch auf teilweise Wiederholung.  
 Ich wiederhole die Prüfung und melde mich an:  für alle Prüfungsaufgaben  
 für die Prüfungsaufgaben \_\_\_\_\_
- Ich wiederhole die Prüfung, gehöre aber nicht zu den obengenannten Kategorien. Ich melde mich für alle Prüfungsaufgaben an.

**3. Natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung – Artikel 10(1) VEP**

- Ich besitze ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom **oder**  
 Ich besitze gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse.

**4. Beschäftigungszeiten**

**4.1 Insgesamt mindestens 3 Jahre bis zum 18. März 1997 – Artikel 10(2)a), (3), (4) VEP**

- Artikel 10(2)a) i)**  
 Ich habe in einem Vertragsstaat ein Praktikum auf Vollzeitbasis von \_\_\_\_\_ Jahren unter der Leitung eines oder mehrerer zugelassener Vertreter abgelegt und war während dieser Zeit als Assistent dieses(dieser) zugelassenen Vertreters (Vertreter) an einer Vielzahl von Tätigkeiten beteiligt, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten stehen, **und/oder**
- Artikel 10(2)a) ii)**  
 Ich war \_\_\_\_\_ Jahre lang auf Vollzeitbasis als Angestellter einer natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats beschäftigt und habe für meinen Arbeitgeber vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz – und/oder dem Europäischen Patentamt – gehandelt, wobei ich an einer Vielzahl von Tätigkeiten beteiligt war, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten stehen, **und/oder**
- Artikel 10(2)a) iii)**  
 Ich war \_\_\_\_\_ Jahre lang auf Vollzeitbasis als Assistent unter der unmittelbaren Aufsicht einer oder mehrerer Personen im Sinne des Artikels 10(2)a) ii) an einer Vielzahl von Tätigkeiten beteiligt, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten stehen.



**4.2 Antrag auf Verkürzung um max. 1 Jahr – Artikel 11 VEP**

- Meine Beschäftigungszeit im Sinne der Nr. 4.1 beträgt weniger als 3, jedoch mindestens 2 Jahre. Ich beantrage eine Verkürzung der geforderten Beschäftigungszeit gemäß Artikel 11.

**4.3 EPA-Prüfer – Artikel 10(2)b) VEP**

- Ich werde zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens 4 Jahre lang auf Vollzeitbasis als Prüfer beim EPA tätig gewesen sein.

**5. Nachweise für Nrn. 3 und 4 – Artikel 21(2) VEP**

- Nachweise für Nr. 3 in amtlich beglaubigter Kopie  
 Nachweise für Nr. 4.1 gemäß Bescheinigung auf S. 366 im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie  
 Nachweise für Nr. 4.2 in amtlich beglaubigter Kopie  
 Nachweis für Nr. 4.3  
 Nachweise bereits vorgelegt für die europäische Eignungsprüfung 19\_\_\_\_\_.

Unter amtlicher Beglaubigung ist die Beglaubigung durch eine Behörde eines Vertragsstaats, durch einen Notar (soweit er nach dem anwendbaren Recht dafür zuständig ist) oder durch das EPA München (nach telefonischer Terminvereinbarung mit dem Prüfungssekretariat, Tel. 2399-5145) zu verstehen.

**6. Prüfungsgebühr – Artikel 19(1) VEP: Beilage zum ABI. EPA 3/1996, 10, Rdn. 13.1**

Die Grundgebühr beträgt 800 DEM. Entsprechend meiner Anmeldung zahle ich:

- 50 % für eine oder zwei Prüfungsaufgaben  
 75 % für drei Prüfungsaufgaben  
 100 % für alle Prüfungsaufgaben bei der ersten Teilnahme  
 150 % für alle Prüfungsaufgaben bei der zweiten Teilnahme  
 200 % für alle Prüfungsaufgaben ab der dritten Teilnahme

Zahlungsweise

- Die Prüfungsgebühr in Höhe von \_\_\_\_\_ DEM ist von dem beim EPA geführten lfd. Konto \_\_\_\_\_ abzubuchen.  
 Die Prüfungsgebühr ist am \_\_\_\_\_ in DEM oder \_\_\_\_\_-Währung (Gegenwert der Grundgebühr vorbehaltlich einer Neufestsetzung nach Artikel 6(4) Gebührenordnung: 364 GBP, 2 810 FRF, 670 CHF, 910 NLG, 3 920 SEK, 16 800 BEF/LUF, 881 000 ITL, 5 710 ATS, 69 000 ESP, 133 300 GRD, 3 170 DKK, 84 900 PTE, 352 IEP, 2 500 FIM)

in folgender Weise entrichtet worden:  Bank-/Postgiroüberweisung \_\_\_\_\_  
 Scheck Nr.: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**7. Fachrichtung – Artikel 13(4) VEP**

Soweit alternative Prüfungsaufgaben für die Fachrichtungen gestellt werden, bitte ich, mir bei der Eignungsprüfung die Prüfungsaufgabe(n) für die nachfolgende(n) Fachrichtung(en) vorzulegen:

- Chemie  
 Elektrotechnik / Mechanik

Diese Erklärung ist für mich unverbindlich.

**8. Antrag auf Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch – Artikel 15(3) VEP**

- Ich beantrage, die Prüfungsarbeiten in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch anfertigen zu dürfen, und zwar in \_\_\_\_\_.

**9. Prüfungsorte – Artikel 23 VEP**

Ich beantrage, die Eignungsprüfung abzulegen

- im Europäischen Patentamt in München  
 in der Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag (Rijswijk)  
 in der Dienststelle des Europäischen Patentamts in Berlin  
 am Ort des Sitzes der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats oder an einem vom Leiter der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, und zwar in \_\_\_\_\_.

Falls sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Eignungsprüfung an dem von mir gewünschten Ort nicht erfüllen, bitte ich um entsprechende Unterrichtung. In diesem Fall

- beantrage ich, die Prüfung in  München  Den Haag (Rijswijk)  Berlin abzulegen.  
 trete ich von der Prüfung zurück.

**10. Empfangsbestätigung**

- Ich bitte um Rücksendung des beigefügten Formblatts 1037 zur Bestätigung des Eingangs meiner Anmeldung zur Prüfung.

**Ich erwarte Ihre Unterrichtung gemäß Artikel 22(2) VEP.**

Ort und Datum

Unterschrift des Bewerbers

# Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers

nach Artikel 10(2)a), 21(2)b) VEP (ABl. EPA 1994, 7)

**Für jedes Ausbildungsverhältnis bitte eine gesonderte Bescheinigung verwenden.**

## 1. Bewerber

1.1 Name \_\_\_\_\_

1.2 Geburtstag und -ort \_\_\_\_\_

## 2. Ausbildung

2.1 Zugelassener Vertreter oder Arbeitgeber (Name, Anschrift, Telefon)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Wenn Arbeitgeber eine Firma: In welcher(n) Abteilung(en) wurde der Bewerber ausgebildet? \_\_\_\_\_

2.2 Ausbildungszeiten (Tag, Monat, Jahr) Vom: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_

2.3 Wird der Bewerber bis zum 18. März 1997 weiter bei Ihnen in Patentsachen ausgebildet? \_\_\_\_\_

2.4 Befand sich der Bewerber während aller in Rdn. 2.2 und 2.3 angegebenen Zeiten ganztätig in Ausbildung? \_\_\_\_\_

Wenn nicht, mit welcher Arbeitszeit und warum nicht ganztätig?

\_\_\_\_\_

2.5 Hat der Bewerber während seiner Ausbildung **Kurse, Vorlesungen, Seminare** etc. über den gewerblichen Rechtsschutz besucht?  
Wenn ja, wann und welche? (Nachweise nicht erforderlich)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 3. Art und Umfang der während der Ausbildung vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten

Bitte beachten Sie die Mitteilung auf Seite 361, Rdn. 4.1 d).

**nicht weniger als:**  
(in Zahlen, nicht in Prozentsätzen)

3.1 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Patentanmeldungen

a) als Erstanmeldung \_\_\_\_\_

b) als Nachanmeldung mit substantieller Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung \_\_\_\_\_

c) als Nachanmeldung ohne substantielle Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung \_\_\_\_\_

3.2 Ausarbeitung von Antworten auf europäische und nationale Prüferbescheide \_\_\_\_\_

3.3 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Einspruchsschriften oder Anträgen auf Erklärung der Nichtigkeit \_\_\_\_\_

3.4 Ausarbeitung von europäischen oder nationalen Beschwerdeschriften \_\_\_\_\_

3.5 Falls die Zahlenangaben gemäß Rdn. 3.1 - 3.4 den Umfang der Tätigkeiten nicht hinreichend beschreiben, sind darüber hinaus ausführliche konkrete Angaben zu machen (ggf. in Anlage näher ausführen):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Ich bescheinige die Richtigkeit der gemachten Angaben.**

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Name des Unterzeichners (bitte mit Schreibmaschine eintragen)

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

a) des ausbildenden zugelassenen Vertreters (Artikel 10(2)a)ii) VEP) oder  
b) des Arbeitgebers des Bewerbers (Artikel 10(2)a)iii) VEP)\*

\* Ist der Arbeitgeber eine juristische Person, so darf nur unterzeichnen:

- ein angestellter zugelassener Vertreter oder
- eine oder mehrere Personen, die nach dem Gesetz und/oder der Satzung der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt sind.  
Die Stellung dieser Person(en) innerhalb der juristischen Person ist anzugeben (z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter).

Surname	First name(s)	
Address (for correspondence)		
Telephone (office)	Telefax	Nationality

To the  
Examination Secretariat for the  
European qualifying examination  
European Patent Office  
Directorate 5.1.1  
**D-80298 Munich**

**Applications should be submitted as early as possible to give the Examination Secretariat sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.**

The application must be received by the European Patent Office not later than **15 November 1996**.

If the examination fee is not validly paid in due time, the application will be deemed not to have been received.

**Re: Application for enrolment for the European qualifying examination 1997**

I am familiar with the Regulation on the European qualifying examination (REE) as referred to below (OJ EPO 1994, 7).

I have ticked the boxes which apply to me.

I hereby apply to be enrolled for the European qualifying examination from **19 to 21 March 1997**.

**1. First-time enrolment: full sitting or modular sitting**

- I am sitting the examination for the first time, and apply to be enrolled for:
- all the papers  
 papers A and B (first module)
- I sat the first module of the examination (papers A and B) in 19\_\_\_\_.  
I now apply to be enrolled for:
- papers C and D (second module)  
 all the papers

**2. Resits**

- I last sat the examination in 1994, 1995 or 1996, and am now resitting it.  
I apply to be enrolled for papers \_\_\_\_\_
- I last sat the examination in 1993 or in 1993 was eligible to resit it in part.  
I am now resitting the examination, and apply to be enrolled for:
- all the papers  
 papers \_\_\_\_\_
- I am resitting the examination but do not come under either of the above categories.  
I apply to be enrolled for all the papers.

**3. Scientific or technical education – Article 10(1) REE**

- I possess a university-level scientific or technical qualification **or**  
 I possess an equivalent level of scientific or technical knowledge.

**4. Periods of professional activity**

**4.1 A total of at least 3 years up to 18 March 1997 – Article 10(2)(a), (3), (4) REE**

- Article 10(2)(a)(i)**  
I have completed a full-time training period of \_\_\_\_\_ years in a contracting state under the supervision of one or more professional representatives and during this period have taken part as an assistant to that/those representative(s) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**
- Article 10(2)(a)(ii)**  
I have worked full-time for a period of \_\_\_\_\_ years in the employment of a natural or legal person whose residence or place of business is within the territory of one of the contracting states and have represented my employer before the national central industrial property office – and/or the European Patent Office – while taking part in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**
- Article 10(2)(a)(iii)**  
I have worked full-time for a period of \_\_\_\_\_ years as an assistant to and under the direct supervision of one or more persons as defined in Article 10(2)(a)(ii) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents.

**4.2 Application for reduction of the prescribed periods of professional activity by up to one year – Article 11 REE**

- The periods of professional activity indicated in 4.1 amount to less than three years but more than two years.  
I hereby request a reduction of the required period of professional activity in accordance with Article 11 REE.

**4.3 EPO examiners – Article 10(2)(b) REE**

- At the date of the examination I will have performed the duties of examiner at the EPO for at least four years full-time.

**5. Supporting evidence for 3 and 4 – Article 21(2) REE**

- Officially certified true copy of supporting evidence for 3  
 Original supporting evidence or officially certified true copy thereof for 4.1 (see certificate on p. 369)  
 Officially certified true copy of supporting evidence for 4.2  
 Supporting evidence for 4.3  
 Supporting evidence already supplied for the European qualifying examination 19\_\_\_\_

Official certification means certification by an authority of a contracting state or by a notary public or Commissioner for Oaths (insofar as he is competent under the law applicable), or by the EPO Munich (only by prior arrangement with the Examination Secretariat – Tel. 2399-5145).

**6. Fees – Article 19(1) REE: Supplement to OJ EPO 3/1996, 10, point 13.1**

The basic fee is DEM 800. In accordance with my application I am paying:

- 50 % for one or two examination papers  
 75 % for three examination papers  
 100 % for all examination papers on the first sitting  
 150 % for all examination papers on the second sitting  
 200 % for all examination papers as from the third sitting

Mode of payment

- Please debit DEM \_\_\_\_\_ from deposit account with the EPO No. \_\_\_\_\_

- Payment was effected on (date) \_\_\_\_\_ in DEM or in \_\_\_\_\_ (equivalent of the basic fee subject to any revision under Article 6(4) of the Rules relating to Fees: GBP 364, FRF 2 810, CHF 670, NLG 910, SEK 3 920, BEF/LUF 16 800, ITL 881 000, ATS 5 710, ESP 69 000, GRD 133 300, DKK 3 170, PTE 84 900, IEP 352, FIM 2 500)

by the following method:

- Bank/Giro transfer \_\_\_\_\_  
 Cheque No.: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**7. Technical specialisation – Article 13(4) REE**

Where alternative papers are set, I wish to be given the paper(s) relating to the following technical specialisations:

- Chemistry  
 Electricity /Mechanics

I shall not be bound by the above declaration.

**8. Request to use a language other than English, French or German – Article 15(3) REE**

- I wish to have the option of giving my answers in a language other than English, French or German, namely \_\_\_\_\_

**9. Examination centres – Article 23 REE**

I apply to take the examination at

- the European Patent Office in Munich  
 the branch of the European Patent Office at The Hague (Rijswijk)  
 the European Patent Office's sub-office in Berlin  
 the central industrial property office of a contracting state or a location appointed by the head of this office, namely \_\_\_\_\_

If the conditions for holding the qualifying examination at the centre chosen by me are not fulfilled, please let me know.

In that eventuality

- I apply to take the examination in  Munich  The Hague (Rijswijk)  Berlin  
 I withdraw from the examination.

**10. Acknowledgement of receipt**

- Please return the enclosed form 1037 to me as confirmation of receipt of my enrolment.

**I await your communication pursuant to Article 22(2) REE.**

Place and date

Candidate's signature

## Certificate of training or employment

in accordance with Articles 10(2)(a), 21(2)(b) REE (OJ EPO 1994, 7)

**Please use a separate certificate for each job.**

### 1. Candidate

1.1 Name \_\_\_\_\_  
1.2 Date and place of birth \_\_\_\_\_

### 2. Training

2.1 Professional representative or employer (name, address, telephone number)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

If a firm: in which departments was the candidate employed? \_\_\_\_\_

2.2 Periods of training (day, month, year) From: \_\_\_\_\_ to: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2.3 Will the candidate continue to be trained by you in patent matters up until 18 March 1997? \_\_\_\_\_

2.4 Was the candidate trained full-time throughout all the periods indicated under 2.2 and 2.3? \_\_\_\_\_

If not, what were his/her working hours and why was he/she not trained full-time?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2.5 Did the candidate attend **courses, lectures, seminars**, etc., on industrial property during his period of training?  
If so, which ones and when? (no evidence needed)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 3. Nature and scope of duties performed by the candidate

Please read the notice on page 361, point 4.1 (d).

**not less than:**  
(number, not proportion)

3.1 Preparation of European and national patent applications	
(a) first applications	_____
(b) subsequent applications with substantial revision of the relevant first applications	_____
(c) subsequent applications without substantial revision of the relevant first applications	_____
3.2 Preparation of replies to communications from European and national examiners	_____
3.3 Preparation of European and national notices of opposition or applications for revocation	_____
3.4 Preparation of European and national notices of appeal	_____
3.5 Where the figures given under 3.1 - 3.4 do not adequately reflect the scope of the duties performed further details should be supplied (if necessary on a separate sheet)	_____
_____	_____
_____	_____

**I certify that the information given above is correct.**

\_\_\_\_\_  
Place

\_\_\_\_\_  
Name (please type the name of the signer)

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Signature  
(a) of the supervising professional representative (Article 10(2)(a)(i) REE) or  
(b) of the candidate's employer (Article 10(2)(a)(ii), (iii) REE)\*

\* If the employer is a legal person, those entitled to sign are:  
• an employed professional representative  
• one or more persons entitled to sign by law and/or in accordance with the statutes of the legal person.  
The signer's position must be indicated (eg president, director, company secretary)

Nom	Prénoms	
Adresse (pour la correspondance)		
Téléphone (professionnel)	Télécopieur	Nationalité

Secrétariat d'examen pour  
l'examen européen de qualification  
Office européen des brevets  
Direction 5.1.1  
**D-80298 Munich**

**Il est recommandé de présenter la demande le plus tôt possible en vue de laisser au Secrétariat d'examen suffisamment de temps pour vérifier si les conditions d'inscription sont remplies.**

La demande d'inscription doit parvenir à l'Office européen des brevets le **15 novembre 1996** au plus tard.

Si le paiement du droit d'examen n'est pas valablement effectué dans les délais, la demande est réputée n'avoir pas été reçue.

**Objet : Inscription à l'examen européen de qualification 1997**

J'ai connaissance du règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE), auquel il est fait référence ci-après (JO OEB 1994, 7). J'ai coché les cases correspondant à mon cas.

Je pose, par la présente, ma candidature à l'examen européen de qualification qui se déroulera du **19 au 21 mars 1997**.

**1. Première inscription : examen en totalité ou examen par modules**

- Je participe pour la première fois à l'examen et m'inscris  à toutes les épreuves  
 aux épreuves A et B (premier module)
- J'ai participé à l'examen pour la première fois en 19 \_\_\_\_ et n'ai passé que les épreuves A et B.  
Je m'inscris à présent :  aux épreuves C et D (second module)  
 à toutes les épreuves

**2. Réinscription à l'examen**

- J'ai participé à l'examen pour la dernière fois en 1994, en 1995 ou en 1996 et me représente.  
Je m'inscris aux épreuves \_\_\_\_\_
- J'ai participé à l'examen pour la dernière fois en 1993 ou avais été autorisé(e) à ne repasser que certaines épreuves en 1993. Je me représente à l'examen et m'inscris  à toutes les épreuves  
 aux épreuves \_\_\_\_\_
- Je repasse l'examen mais n'appartiens pas aux catégories susmentionnées. Je m'inscris à toutes les épreuves.

**3. Formation scientifique ou technique – Article 10(1) REE**

- Je possède un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire **ou**  
 Je possède des connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

**4. Périodes d'activité professionnelle**

**4.1 Durée minimale de trois années s'achevant au 18 mars 1997 – Articles 10(2)a), (3), (4) REE**

- Article 10(2)a)i)** – J'ai accompli dans l'un des Etats contractants un stage de \_\_\_\_ années à temps complet sous la direction d'un ou de plusieurs mandataires agréés et j'ai participé au cours de ce stage en tant qu'assistant de ce ou de ces mandataires agréés à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**
- Article 10(2)a)ii)** – J'ai travaillé à temps complet pendant une période de \_\_\_\_ années en tant qu'employé d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et j'ai agi devant l'Office national de la propriété industrielle (ou devant l'Office européen des brevets ou les deux) pour le compte de mon employeur, en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**
- Article 10(2)a)iii)** – J'ai travaillé à temps complet pendant une période de \_\_\_\_ années comme assistant et sous le contrôle direct d'une ou de plusieurs personnes telles que définies à l'article 10(2)a)ii), en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets.

**4.2 Demande de réduction d'une année au maximum – Article 11 REE**

- La durée de ma période d'activité professionnelle au sens du point 4.1 est inférieure à trois années, mais supérieure à deux années. Je demande que me soit accordée une réduction de la période d'activité professionnelle exigée conformément à l'article 11.

**4.3 Examineurs OEB – Article 10(2)b) REE**

- A la date de l'examen, j'aurai exercé les fonctions d'examineur à l'OEB pendant quatre ans au moins à temps complet.

**5. Pièces justificatives se rapportant aux points 3 et 4 – Article 21(2) REE**

- Justificatif se rapportant au point 3 : copie certifiée conforme  
 Justificatif se rapportant au point 4.1 conformément au certificat figurant à la page 372 : original ou copie certifiée conforme  
 Justificatif se rapportant au point 4.2 : copie certifiée conforme  
 Justificatif se rapportant au point 4.3  
 Justificatifs déjà fournis pour l'examen européen de qualification 19\_\_\_\_\_

Une copie est réputée «certifiée conforme» lorsqu'elle a été certifiée par un service officiel d'un Etat contractant, par un notaire (dans la mesure où le droit applicable lui donne compétence pour ce faire) ou par l'OEB à Munich (sur rendez-vous pris auprès du Secrétariat d'examen – tél. 2399-5145).

**6. Droit d'examen – Article 19(1) REE ; Supplément au JO OEB 3/1996, 10, point 13.1**

Le droit de base s'élève à 800 DEM. Conformément à ma demande d'inscription, j'acquiesce :

- 50 % pour une ou deux épreuves  
 75 % pour trois épreuves  
 100 % pour toutes les épreuves à la première participation  
 150 % pour toutes les épreuves à la deuxième participation  
 200 % pour toutes les épreuves à partir de la troisième participation

Mode de paiement

- Veuillez débiter le compte courant OEB n° \_\_\_\_\_ d'un montant de \_\_\_\_\_ DEM.

- Le droit d'examen a été acquitté le \_\_\_\_\_ en DEM ou en \_\_\_\_\_ (contre-valeur du droit de base sous réserve d'une révision conformément à l'article 6(4) du règlement relatif aux taxes : 364 GBP, 2 810 FRF, 670 CHF, 910 NLG, 3 920 SEK, 16 800 BEF/LUF, 881 000 ITL, 5 710 ATS, 69 000 ESP, 133 300 GRD, 3 170 DKK, 84 900 PTE, 352 IEP, 2 500 FIM)

de la façon suivante :

- Virement bancaire / postal : \_\_\_\_\_  
 Chèque n° \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**7. Spécialité technique – Article 13(4) REE**

Dans les cas où des questions sont posées sur des spécialités techniques, je demande à recevoir les épreuves portant sur la ou les spécialités techniques suivantes :

- Chimie  
 Electricité/Mécanique

Je ne suis pas lié(e) par la déclaration qui précède.

**8. Demande tendant à l'utilisation d'une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français – Article 15(3) REE**

- Je demande qu'il me soit permis de rédiger mes épreuves dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français, à savoir en langue \_\_\_\_\_

**9. Centres d'examen – Article 23 REE**

Je demande à passer l'examen européen de qualification

- à l'Office européen des brevets à Munich  
 au département de La Haye (Rijswijk) de l'Office européen des brevets  
 à l'agence de Berlin de l'Office européen des brevets  
 au lieu du siège du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant ou à un lieu désigné par le directeur du service central de la propriété industrielle, à savoir \_\_\_\_\_

Dans le cas où les conditions requises pour l'organisation de l'examen européen de qualification au lieu désiré ne seraient pas réunies, je demande à en être informé(e). Dans ce cas,

- je demande à passer l'examen à  Munich.  La Haye (Rijswijk).  Berlin.  
 je retire ma candidature.

**10. Accusé de réception**

- Je vous prie de bien vouloir confirmer la réception de ma candidature au moyen du formulaire OEB 1037 ci-joint.

**Je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir me convoquer à l'examen européen de qualification conformément à l'article 22(2) REE.**

Lieu et date

Signature du candidat

## **Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur**

au sens où l'entendent les articles 10, paragraphe 2, lettre a) et 21, paragraphe 2, lettre b) REE (JO OEB 1994, 7)

***Prière de fournir un certificat distinct pour chaque formation***

### **1. Candidat**

1.1 Nom \_\_\_\_\_

1.2 Date et lieu de naissance \_\_\_\_\_

### **2. Formation**

2.1 Mandataire agréé ou employeur (nom, adresse, n° de téléphone)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si l'employeur est une société : dans quel(s) service(s) le candidat a-t-il été formé ? \_\_\_\_\_

2.2 Périodes de formation (jour, mois, année) du : \_\_\_\_\_ au : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.3 Le candidat continuera-t-il jusqu'au 18 mars 1997 à exercer chez vous des activités dans le domaine des brevets ? \_\_\_\_\_

2.4 Le candidat a-t-il été formé à temps complet pendant les périodes indiquées aux points 2.2 et 2.3 ? \_\_\_\_\_

Dans la négative, préciser la durée effective du travail et pourquoi l'activité n'a pas été exercée à temps complet

\_\_\_\_\_

2.5 Au cours de sa période de formation, le candidat a-t-il assisté à **des cours, des conférences ou des séminaires**, etc. sur la propriété industrielle? Si oui, en indiquer les dates et les sujets (ne pas joindre de pièces justificatives).

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **3. Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa formation**

Cf. communication p. 361, point 4.1 d).

***Le nombre de demandes établies n'a pas été inférieur à :***  
*(en chiffres et non en pourcentage)*

3.1 Etablissement de demandes de brevet européen et de demandes de brevet national

a) premières demandes \_\_\_\_\_

b) demandes subséquentes comportant un remaniement important de la première demande servant de base \_\_\_\_\_

c) demandes subséquentes ne comportant pas de remaniement important de la première demande servant de base \_\_\_\_\_

3.2 Etablissement de réponses à des notifications de l'examineur conc. des demandes européennes et des demandes nationales \_\_\_\_\_

3.3 Etablissement d'actes d'opposition à des brevets européens et nationaux ou de demandes en nullité \_\_\_\_\_

3.4 Etablissement d'actes de recours contre des décisions rendues par les instances européennes et nationales \_\_\_\_\_

3.5 Dans le cas où les indications chiffrées fournies en regard des points 3.1 à 3.4 ne suffisent pas à décrire l'étendue des tâches, les compléter par d'autres précisions détaillées en conséquence (faisant le cas échéant l'objet d'une annexe au certificat)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Je certifie l'exactitude des indications fournies ci-dessus.**

\_\_\_\_\_  
Lieu

\_\_\_\_\_  
Nom (Prière d'indiquer le nom du signataire à la machine)

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Signature

a) du mandataire agréé sous la direction duquel le candidat a effectué un stage (article 10(2)a)i) REE) ou  
b) de l'employeur du candidat (article 10(2)a)ii, iii) REE)\*

\* Si l'employeur est une personne morale, seuls sont habilités à signer :

- un employé, mandataire agréé
- une ou plusieurs personnes auxquelles cette qualité est reconnue en vertu de la loi et/ou du statut de la personne morale concernée. Il convient d'indiquer la qualité du signataire (p. ex. président, directeur, fondé de pouvoir)



## PRAKTIKA INTERN Ausbildung im EPA für Patentvertreter

Patentvertretern, die die europäische Eignungsprüfung noch nicht abgelegt haben, bietet das Europäische Patentamt die Möglichkeit einer Ausbildung im EPA in München. Unter dem Begriff "Vertreter" sind sowohl freiberuflich arbeitende als auch in der Industrie tätige Personen zu verstehen. Mit dieser Ausbildung ist Anfang 1991 begonnen worden; sie zielt zwar vor allem auf Bewerber für die europäische Eignungsprüfung ab, doch sind auch nach Artikel 163 EPU in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragene Interessenten willkommen. Eine besondere Zielgruppe sind **Personen, die keine der EPA-Amtssprachen als Muttersprache haben oder aus unterrepräsentierten Vertragsstaaten kommen**; diese Bewerber werden bei der Auswahl bevorzugt.

### Programm

Die Praktikanten verbringen 4 Wochen in der Generaldirektion (GD) 2. Falls gewünscht, kann in der GD 3 ein weiterer Aufenthalt von bis zu 4 Wochen vorgesehen werden. Der Zeitabstand zwischen diesen beiden Aufenthalten kann individuell bestimmt werden. In der GD 2 sollen die Praktikanten an echten Fällen arbeiten; dabei werden sie von einem Prüfer betreut. Sie können auch an Kursen für Prüfer teilnehmen, wenn diese während ihres Aufenthalts stattfinden. In der GD 3 werden die Praktikanten einer Technischen Beschwerdekammer zugeteilt. Während beider Aufenthalte können die Praktikanten an mündlichen Verhandlungen teilnehmen und werden mit anderen Tätigkeiten des EPA in München vertraut gemacht.

Es hat sich als nützlich erwiesen, daß die Praktikanten am Ende ihres Praktikums einen Bericht über ihre Tätigkeiten und Eindrücke anfertigen.

### Kosten und Unterbringung

Das EPA erhebt für das Praktikum keine Gebühren. Für ihren Aufenthalt in München müssen die Praktikanten jedoch selbst aufkommen. Auf Wunsch erteilt das EPA Auskunft über günstige Übernachtungsmöglichkeiten und ortsansässige Banken, die Darlehen anbieten. Endgültige Vorkehrungen müssen die Praktikanten selbst treffen.

## PRAKTIKA INTERN Training at the EPO for patent attorneys

The EPO offers the opportunity for patent attorneys who have not yet passed the European qualifying examination to receive training within the EPO in Munich. The term "attorney" is intended to include persons active in the free profession as well as in industry. This training started at the beginning of 1991, and although it is mainly aimed at candidates for the European qualifying examination, it is also open to professional representatives who have been entered on the list under Article 163 EPC. A particular target group **are people whose mother tongue is not an EPO official language or who come from under-represented contracting states**, and these applicants are given preference in the application procedure.

### The programme

The trainees spend a period of 4 weeks with Directorate-General (DG) 2. If desired, a period of up to 4 weeks with DG 3 may also be provided for. The length of the interval between these two periods can be chosen by the trainee. In DG 2 the trainees work on actual cases and are supervised by an examiner. They can participate in examiners' courses that take place during their stay. In DG 3 the trainees are assigned to a technical board of appeal. During both periods the trainees are able to attend oral proceedings and become acquainted with other activities of the EPO in its Munich office.

It has been found useful for the trainees to produce a report on their activities and impressions on termination of their internship.

### Costs and accommodation

The EPO does not charge the trainees. The trainees have to finance their stay in Munich themselves. The EPO supplies information on affordable accommodation and local banks who can offer loans, if so desired. The final arrangements have to be made by the trainees personally.

## PRAKTIKA INTERN Formation à l'OEB pour les agents de brevets

L'OEB offre aux agents de brevets qui n'ont pas encore passé l'examen européen de qualification la possibilité de suivre des stages de formation à l'Office à Munich. Par agents de brevets, il faut entendre ici toute personne exerçant cette profession soit à titre libéral, soit comme salariée d'une entreprise. Les stages ont commencé au début de l'année 1991; bien que principalement destinée aux candidats à l'examen européen de qualification, la formation est également ouverte aux personnes inscrites au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés. En tout état de cause, sont tout particulièrement visées **les personnes dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle de l'OEB ou qui proviennent d'Etats contractants sous-représentés**; préférence leur sera donnée lors de l'examen des demandes de participation aux stages de formation.

### Programme

Les stagiaires passent quatre semaines à la Direction Générale (DG) 2 et, s'ils le souhaitent, jusqu'à quatre semaines à la DG 3. Chacun peut choisir quel sera le laps de temps séparant ces deux stages. A la DG 2, les stagiaires étudieront, avec l'assistance d'un examinateur, des cas concrets. Ils auront également la possibilité de prendre part aux cours destinés aux examinateurs qui auront lieu pendant leur séjour. A la DG 3, ils seront affectés à une chambre de recours technique. Pendant ces deux stages, ils pourront assister à des procédures orales et se familiariser avec d'autres activités de l'OEB à Munich.

Il s'est avéré utile que les candidats rédigent un rapport sur leurs activités et leurs impressions en fin de stage.

### Frais et hébergement

Aucune contribution financière n'est demandée aux stagiaires. Leur séjour à Munich sera néanmoins à leurs frais. Sur demande, l'OEB leur fournira des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables et sur les banques à Munich susceptibles de leur consentir un prêt. Il appartiendra cependant aux stagiaires de régler eux-mêmes ces questions.

**Zulassung**

Für dieses Ausbildungsprogramm können sich Staatsangehörige aller EPÜ-Vertragsstaaten anmelden, die ihren Wohnsitz innerhalb des Hoheitsgebiets eines der Vertragsstaaten haben. In Ausnahmefällen kann von der Bedingung der Staatsangehörigkeit abgewichen werden.

Grundkenntnisse des europäischen Patenterteilungsverfahrens werden vorausgesetzt; **eine Bedingung für die Zulassung ist der erfolgreiche Abschluß der EPI/CEIPI-Grundausbildung im europäischen Patentrecht\*** oder eines gleichwertigen Kurses.

Die Praktikanten müssen über gute Kenntnisse in mindestens einer Amtssprache und sollten über Grundkenntnisse in den beiden anderen Amtssprachen verfügen.

Anmeldungen von Bewerbern, die im Jahre 1997 an der Ausbildung teilnehmen möchten, sollten bis spätestens **31. Oktober 1996** beim EPA eingehen. Ein Anmeldeformular finden Sie auf Seite 375.

Bitte geben Sie auf jeden Fall Ihr bevorzugtes technisches Gebiet gemäß der Internationalen Patentklassifikation an, damit Sie einem für Sie geeigneten Ausbilder zugeteilt werden können.

Zur Zeit können maximal 30 Bewerber pro Jahr zur Ausbildung zugelassen werden.

Bisher sind 80 Praktikanten in der GD 2 und/oder GD 3 fortgebildet worden. Die nachstehenden Zahlen unterrichten über die Herkunft dieser 80 Personen in den Jahren 1991 - 1995. 2 AT, 5 BE, 15 CH, 10 DE, 1 DK, 1 ES, 1 FI, 13 FR, 5 GB, 1 IE, 11 IT, 2 JP, 3 LI, 8 NL, 2 SE.

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Gerda Streiner, Tel. (+49-89)2399-5102, zur Verfügung.

**Admission**

The programme is open to nationals of all EPC contracting states having their residence within the territory of one of the contracting states. In exceptional cases exemptions can be granted from the nationality criterion.

A basic knowledge of the European patent grant procedure is required, **a condition for admission being that the trainee has successfully completed the EPI/CEIPI Basic Training Course in European Patent Law\*** or an equivalent course.

The trainees must have a good knowledge of at least one of the official languages, and should have a basic knowledge of the other two.

Applications from persons wishing to participate in 1997 should reach the EPO by **31 October 1996**. An application form can be found on page 376.

It is essential that you give your preferred technical field according to the International Patent Classification to enable us to place you in an appropriate directorate.

At present up to 30 candidates a year can be accepted for training.

To date, 80 trainees have gained work experience in DG 2 and /or DG 3. The figures below show the origin of these trainees in 1991-1995. 2 AT, 5 BE, 15 CH, 10 DE, 1 DK, 1 ES, 1 FI, 13 FR, 5 GB, 1 IE, 11 IT, 2 JP, 3 LI, 8 NL, 2 SE.

Further information can be obtained from Ms Gerda Streiner, Tel. (+49-89)2399-5102.

**Admission**

Ce programme de formation est ouvert aux ressortissants de tous les Etats parties à la CBE résidant sur le territoire de l'un de ces Etats. Une dérogation peut être accordée à titre exceptionnel en ce qui concerne la nationalité.

Des connaissances de base sont exigées dans le domaine de la procédure de délivrance de brevets européens, et **les candidats devront impérativement avoir achevé avec succès la formation de base en droit européen des brevets proposée par l'EPI et le CEIPI\***, ou une formation équivalente.

Les candidats doivent posséder une bonne connaissance d'une au moins des langues officielles et devraient être aptes à comprendre les deux autres.

Il incombe aux personnes désireuses de participer aux stages proposés en 1997 de faire parvenir leur candidature à l'OEB d'ici le **31 octobre 1996**. Le présent numéro du Journal officiel contient à la page 377 un formulaire de candidature.

Il est essentiel que vous indiquiez votre domaine technique préféré d'après la classification internationale des brevets afin que nous puissions vous affecter à un service approprié.

Actuellement, il ne peut être accepté que 30 candidats au maximum par an.

Jusqu'à présent, 80 stagiaires ont bénéficié d'un perfectionnement professionnel à la DG 2 et/ou à la DG 3. Les chiffres suivants indiquent l'origine de ces 80 personnes au cours de la période 1991-1995. 2 AT, 5 BE, 15 CH, 10 DE, 1 DK, 1 ES, 1 FI, 13 FR, 5 GB, 1 IE, 11 IT, 2 JP, 3 LI, 8 NL, 2 SE.

Pour de plus amples informations, s'adresser à Mme Gerda Streiner, tél. (+49-89)2399-5102.

\* Siehe ABI. EPA 4/1996, 231.

\* See OJ EPO 4/1996, 231.

\* Voir JO OEB 4/1996, 231.

Name	Vorname <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Privatanschrift	
Arbeitgeber (Name und Anschrift)	
Telefon während der Arbeitszeit	Telefax
Staatsangehörigkeit	Geburtstag
Muttersprache	<b>Technisches Gebiet nach der Internationalen Patentklassifikation*</b>

Hiermit melde ich mich an zum EPA-Ausbildungsprogramm für Patentvertreter **in 199** \_\_\_\_\_

1.  Ich bin nach Artikel 163 EPÜ in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen.  
 Ich beabsichtige, die europäische Eignungsprüfung \_\_\_\_\_ (Jahr) abzulegen.
2.  Der Abschluß meiner EPI / CEIPI-Grundausbildung in \_\_\_\_\_ (Ort)  
 fand / findet am \_\_\_\_\_ (Datum) statt; eine Kopie der Bescheinigungen füge ich bei / werde ich baldmöglichst nachreichen.
3.  Der Abschluß eines meiner Meinung nach gleichwertigen Kurses, nämlich \_\_\_\_\_  
 findet / fand am \_\_\_\_\_ (Datum) statt. Bitte eine Beschreibung des Kursprogramms beifügen.
4. Sprachen                      Sehr gut                      Gut                      Ausreichend  
 Englisch                                                                    
 Deutsch                                                                    
 Französisch
5. Erwünschte Monate der Ausbildung in der                      Alternative Monate  
 (a) GD 2 (Prüfung / Einspruch) \_\_\_\_\_  
 (b) GD 3 (Beschwerde) \_\_\_\_\_
6.  Ich bitte das EPA, mir eine Bank für ein Darlehen zu empfehlen.
7.  Ich bitte das EPA um Informationen über günstige Übernachtungsmöglichkeiten in München.
8.  Ich bitte das EPA um Informationen über Sprachkurse in Deutsch / Englisch / Französisch, an denen ich in München (außerhalb des EPA) teilnehmen kann.

**Ein kurzer Lebenslauf ist beigefügt.**

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**An:  
Europäisches Patentamt  
Frau Gerda Streiner  
D-80298 München**

\* Bitte geben Sie auf jeden Fall Ihr bevorzugtes technisches Gebiet nach der Internationalen Patentklassifikation an, damit Sie einem für Sie geeigneten Ausbilder zugeteilt werden können.

Name	Forename <input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mrs/Ms
Home address	
Employer (name and address)	
Telephone during office hours	Telefax
Nationality	Date of birth
Mother tongue	<b>Technical field according to the International Patent Classification*</b>

I hereby apply to take part in the EPO training programme for patent attorneys **in 199** \_\_\_\_\_

1.  I have been entered on the list of professional representatives under Article 163 EPC.  
 I intend to take the European Qualifying Examination in \_\_\_\_\_ (year).
2.  I completed / will have completed the EPI / CEIPI Basic Training Course in (place) \_\_\_\_\_  
on (date) \_\_\_\_\_ and enclose / will submit a copy of the certificate(s) as soon as I have obtained it / them.
3.  I completed / will have completed a course that I consider to be equivalent on (date) \_\_\_\_\_ namely  
\_\_\_\_\_. Please enclose a description of the course programme.
4.

Languages	Very good	Good	Fair
English	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
German	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
French	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Months for which training is requested in

(a) DG 2 (Examination / Opposition) _____	Alternative months _____
(b) DG 3 (Appeals) _____	_____
6.  I would like the EPO to introduce me to a bank in Munich for a loan.
7.  I would like the EPO to send me information about affordable accommodation in Munich.
8.  I would like the EPO to send me information about language courses in German / English / French that I could take in Munich (outside the EPO).

**A brief curriculum vitae is enclosed.**

\_\_\_\_\_  
Place and date

\_\_\_\_\_  
Signature

**Send to:**  
**European Patent Office**  
**Ms Gerda Streiner**  
**D-80298 Munich**

\* It is essential that you give your preferred technical field according to the International Patent Classification to enable us to place you in an appropriate directorate.

Nom	Prénom <input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> Mme
Adresse privée	
Employeur (nom et adresse)	
Téléphone pendant les heures de bureau	Télécopieur
Nationalité	Date de naissance
Langue maternelle	<b>Domaine technique selon la classification internationale des brevets*</b>

Je demande, par la présente, à participer au programme de formation de l'OEB pour les agents de brevets **en 199** \_\_\_\_\_

- Je suis inscrit(e) au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés.  
 J'envisage de me présenter à l'examen européen de qualification en (année) \_\_\_\_\_.
- J'ai achevé / j'achèverai la formation de base proposée par l'EPI et le CEIPI à (lieu) \_\_\_\_\_  
 le (date) \_\_\_\_\_ et je joins une copie du (des) certificat(s) / je ferai parvenir une copie du (des) certificats) dès que je l'(les) aurai obtenu(s).
- J'ai achevé / j'achèverai une formation que j'estime équivalente le (date) \_\_\_\_\_, à savoir  
 \_\_\_\_\_. Veuillez joindre une description du programme de cette formation.
- |          |                          |                          |                          |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Langues  | très bien                | bien                     | passable                 |
| allemand | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| anglais  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| français | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| Mois pendant lesquels je souhaite effectuer un stage | Autres mois souhaités |
| (a) DG 2 (Examen / opposition) _____                 | _____                 |
| (b) DG 3 (Recours) _____                             | _____                 |
- Je désire être mis en relation avec une banque à Munich en vue de l'obtention d'un prêt.
- Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables à Munich.
- Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités de cours de langue en allemand / anglais / français offertes à Munich (en dehors de l'OEB).

**Un bref curriculum vitae est joint en annexe.**

\_\_\_\_\_  
Lieu et date

\_\_\_\_\_  
Signature

**Prière de retourner le formulaire à :**

**Office européen des brevets**

**Mme Gerda Streiner**

**D-80298 Munich**

\* Il est essentiel que vous indiquiez votre domaine technique préféré selon la classification internationale des brevets afin que nous puissions vous affecter à un service approprié.

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\***

**List of  
professional  
representatives before  
the European Patent Office\***

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

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Fillinger, Peter (CH)  
Dr. P. Fillinger Patentanwalt AG  
Gotthardstrasse 53  
Postfach 6940  
CH-8023 Zürich

Henrich, Werner (FR)  
F.Hoffmann-La Roche AG  
Patent Department (PLP)  
Grenzacherstrasse 124  
CH-4070 Basel

Hepp, Dieter (DE)  
Hepp, Wenger & Ryffel AG  
Friedtalweg 5  
CH-9500 Wil

Kjellsaa-Berger, Hanny (CH)  
F.Hoffmann-La Roche AG  
Patent Department (PLP)  
Grenzacherstrasse 124  
CH-4070 Basel

Poppe, Regina (DE)  
F.Hoffmann-La Roche AG  
Patent Department (PLP)  
Grenzacherstrasse 124  
CH-4070 Basel

Ventocilla, Abraham (CH)  
F.Hoffmann-La Roche AG  
Patent Department (PLP)  
Grenzacherstrasse 124  
CH-4070 Basel

Wächter, Dieter Ernst (CH)  
F.Hoffmann-La Roche AG  
Patent Department (PLP)  
Grenzacherstrasse 124  
CH-4070 Basel

Wenger, René (CH)  
Hepp, Wenger & Ryffel AG  
Friedtalweg 5  
CH-9500 Wil

Witte, Hubert (DE)  
F.Hoffmann-La Roche AG  
Patent Department (PLP)  
Grenzacherstrasse 124  
CH-4070 Basel

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Anderegg, Urs (CH) - R. 102(1)  
Murgenthalstrasse 30H  
CH-4900 Langenthal

Baggiolini, Raimondo (CH) - R. 102(1)  
Via Losanna 9  
CH-6900 Lugano

Troesch, Hans Alfred (CH) - R. 102(1)  
Troesch Scheidegger Werner AG  
Siewerdstrasse 95  
Postfach  
CH-8050 Zürich

**DE Deutschland / Germany / Allemagne**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Boecker, Joachim (DE)  
Hansmann & Vogeser  
Patent- und Rechtsanwälte  
Postfach 80 01 40  
D-65901 Frankfurt

Brose, Gerhard (DE)  
Alcatel Alsthom  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart

\* 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

- Eggers, Ulrich Wilhelm (DE)  
Patentanwälte  
Walter - Eggers - Lindner  
Aubingerstraße 81  
D-81243 München
- Fey, Hans-Jürgen (DE)  
Heidelberger Druckmaschinen AG  
Patentabteilung  
Kurfürsten-Anlage 52-60  
D-69115 Heidelberg
- Frank, Gerhard (DE)  
Mayer, Frank, Reinhardt  
Patentanwälte  
Schwarzwaldstraße 1 A  
D-75173 Pforzheim
- Gähr, Hans-Dieter (DE)  
Alcatel Alsthom  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart
- Hellebrandt, Martin (DE)  
Alcatel Alsthom  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart
- Höchtl, Walter (DE)  
AEG Hausgeräte GmbH  
Patente, Marken und Lizenzen  
Muggenhofer Straße 135  
D-90429 Nürnberg
- Kindermann, Peter (DE)  
Possartstraße 8  
D-81679 München
- Kinnstätter, Klaus (DE)  
Schiffbauplatz 4 a  
D-96047 Bamberg
- Knecht, Ulrich Karl (DE)  
Alcatel Alsthom  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart
- Kompter, Hans-Michael (DE)  
Cyanamid Forschung GmbH  
Postfach 100  
Zur Propstei  
D-55270 Schwabenheim
- Krause, Eberhard (DE)  
Grüner Weg 34  
D-06862 Roßlau
- Kugler, Hermann (DE)  
Alcatel Alsthom  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart
- Liedl, Gerhard (DE)  
Birkenweg 18  
D-82319 Starnberg
- Liedl, Christine (DE)  
Hansmann & Vogeser  
Patentanwälte  
Postfach 7008 60  
D-81308 München
- Lohrentz, Franz (DE)  
Louis, Pöhlau, Lohrentz & Segeth  
Patentanwälte  
Hauptstraße 19  
D-82319 Starnberg
- Müller, Joachim (DE)  
Alcatel Alsthom  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart
- Pechhold, Eberhard (DE)  
Alcatel Alsthom  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart
- Pohl, Herbert (DE)  
Alcatel Alsthom  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart
- Reinhardt, Harry (DE)  
Mayer, Frank, Reinhardt  
Patentanwälte  
Schwarzwaldstraße 1 A  
D-75173 Pforzheim
- Schätzle, Albin (DE)  
Alcatel Alsthom  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart
- Schmidt, Christian (DE)  
Manitz, Finsterwald & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Robert-Koch-Straße 1  
D-80538 München
- Schmidt, Werner Karl (DE)  
Alcatel Alsthom  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart
- Skora, Michael (DE)  
Patentanwälte  
Dipl.-Inge. Röse, Kosel & Sobisch  
Odastraße 4a  
D-37581 Bad Gandersheim
- Villinger, Bernhard (DE)  
Alcatel Alsthom  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart
- Löschungen / Deletions / Radiations**
- Habermaas, Klaus Peter (DE) - R. 102(2)a  
Eichenstraße 2e  
D-85609 Aschheim

Hutze, Friedrich-Carl (DE) - R. 102(1)  
Hörsteiner Straße 117  
D-63801 Kleinostheim

Richter, Manfred (DE) - R. 102(1)  
Bernkasteler Straße 75 E  
D-13088 Berlin

Kirchhof, Norbert (DE) - R. 102(1)  
IBM Deutschland  
Informationssysteme GmbH  
Patentwesen und Urheberrecht  
D-70548 Stuttgart

Zimmermann, Rudolf (DE) - R. 102(1)  
Martha-Arendsee-Straße 20  
D-12681 Berlin

Patzwaldt, Heinz (DE) - R. 102(1)  
Flemmingstraße 34  
D-12555 Berlin

## DK Dänemark / Denmark / Danemark

### Änderungen / Amendments / Modifications

Dam, Jens (DK)  
Ostenfeld Patentbureau A/S  
Bredgade 41  
P.O. Box 1183  
DK-1011 Copenhagen K

Nielsen, Henrik Sten (DK)  
Ostenfeld Patentbureau A/S  
Bredgade 41  
P.O. Box 1183  
DK-1011 Copenhagen K

Kjerrumgaard, Bent (DK)  
Ostenfeld Patentbureau A/S  
Bredgade 41  
P.O. Box 1183  
DK-1011 Copenhagen K

Pedersen, Soeren Skovgaard (DK)  
Hofman-Bang & Boutard,  
Lehmann & Ree A/S  
Ryesgade 3  
P.O. Box 367  
DK-8100 Aarhus C

Larsen, Anna (DK)  
c/o Foss Electric A/S  
69, Slangstrupgade  
P.O. Box 260  
DK-3400 Hillerød

## FI Finnland / Finland / Finlande

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Aarnio, Hannu Aatto Aulis (FI)  
Outokumpu Oy  
Patent Services  
Riihitontuntie 7  
FIN-02201 Espoo

Kärki, Reijo Antero (FI)  
Nokia Mobile Phones Ltd.  
Nakolankatu 8  
P.O. Box 86  
FIN-24101 Salo

Hakkila, Maini Annika (FI)  
Orion Corporation Fermion  
P.O. Box 28  
FIN-02101 Espoo

Köykkä, Aira Annikki (FI)  
Outokumpu Oy  
Patent Services  
Riihitontuntie 7  
FIN-02201 Espoo

Immonen, Marita Iise Elisabeth (FI)  
Kone Oy  
P.O. Box 677  
FIN-05801 Hyvinkää

Souter, George Robert Fraser (GB)  
Borenus & Co Oy Ab  
Arkadiankatu 21 A  
FIN-00100 Helsinki

## FR Frankreich / France

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Montheard, Sabine (FR)  
Cabinet Regimbeau  
26, Avenue Kléber  
F-75116 Paris

### Löschungen / Deletions / Radiations

Behaghel, Pierre (FR) - R. 102(1)  
Cabinet Plasseraud  
84, rue d'Amsterdam  
F-75009 Paris



Boukhors, Alain (FR) - R. 102(1)  
9, Avenue Auguste Renoir  
F-92500 Rueil-Malmaison

Rodhain, Claude (FR) - R. 102(1)  
Brevets Rodhain & Porte  
3, rue Moncey  
F-75009 Paris

Hoarau de La Source, Jean M. Pierre () - R. 102(1)  
47, rue d'Angivilliers  
F-78000 Versailles

## GB Vereinigtes Königreich/ United Kingdom / Royaume-Uni

### Änderungen / Amendments / Modifications

Cutforth, Peter Nicholas (GB)  
Nortel Limited  
Patents and Licensing  
West Road  
GB-Harlow, Essex CM20 2SH

Holmes, Miles Keeton (GB)  
D. Young & Co.  
21 New Fetter Lane  
GB-London EC4A 1DA

Learoyd, Stephanie Anne (GB)  
Glaxo Wellcome plc  
Glaxo Wellcome House  
Berkeley Avenue  
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN

Mallalieu, Catherine Louise (GB)  
D. Young & Co.  
21 New Fetter Lane  
GB-London EC4A 1DA

### Löschungen / Deletions / Radiations

Blake, John (GB) - R. 102(1)  
26 Dean Lane  
GB-Winchester, Hampshire SO22 5LL

Coleman, Stanley (GB) - R. 102(1)  
Amberley  
Totteridge Green  
GB-London N20 8PE

Cummings, Robert James (GB) - R. 102(1)  
6 High Stobhill  
GB-Morpeth, Northumberland NE61 2TT

Geldard, David Guthrie (GB) - R. 102(1)  
Urquhart-Dykes & Lord  
Tower House  
Merrion Way  
GB-Leeds LS2 8PB

Pearson, John Lionel (GB) - R. 102(1)  
c/o Langner Parry  
52-54 High Holborn  
GB-London WC1V 6RR

Shiple, Warwick Grenville Michael (GB) - R. 102(1)  
W.G.M. Shiple  
40 Ridgmount Street  
GB-London WC1E 7AA

## GR Griechenland/ Greece / Grèce

### Löschungen / Deletions / Radiations

Bailas, Demetrios (GR) - R. 102(2)a  
1, Valaoritou Street  
GR-106 71 Athens

## IT Italien / Italy / Italie

### Änderungen / Amendments / Modifications

Provisionato, Paolo (IT)  
Via Mascarella 85  
I-40126 Bologna

## NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

### Änderungen / Amendments / Modifications

Kerkdijk, Cornelis B.W. (NL)  
Stork Patent Department  
Computerweg 4  
P.O. Box 1234  
NL-3800 BE Amersfoort

Kruk, Wiggert Johan (NL)  
Vereenigde Octrooibureaux  
P.O. Box 87930  
NL-2508 DH Den Haag

**Löschungen / Deletions / Radiations**

de Boer, Hindrik Geert Jan (NL) - R. 102(2)a  
 Realengracht 1  
 NL-1013 KW Amsterdam

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

Jörnelid, Bo (SE)  
 Jörnelid Patentkonsult AB  
 Box 7079  
 S-192 07 Sollentuna

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Bengtsson, Monica (SE) - R. 102(1)  
 Röjerasen 35  
 S-795 95 Vikarbyn

**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 OEB1996, 251.