

VORWORT des Vizepräsidenten

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

Die Beschwerdekammern haben im Jahr 1995 wieder nahezu 1000 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 1995 stellt in seinem ersten Teil die Tätigkeit der Beschwerdekammern unter Angabe statistischer Daten dar. Der zweite Teil enthält die Übersicht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 1995. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigelegt.

Ich hoffe, daß diese Publikation, zusammen mit den Berichten der Vorjahre und dem zusammenfassenden Rechtsprechungsbericht, der nun die Jahre 1978 bis 1995 erfaßt, den Zugang zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern wird.

Paolo Gori

FOREWORD by the Vice-President

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

In 1995, the boards of appeal again settled nearly 1 000 cases. Part I of the 1995 case law report gives a description, with statistical data, of the boards' activities. This is followed in Part II by a summary of last year's case law of the boards. The headnotes to decisions intended for publication are appended as annexes.

I hope that this publication - together with the previous years' annual reports and the compendium report which now covers the years 1978 to 1995 - will make it easier for readers to acquaint themselves with the latest developments in board of appeal case law.

Paolo Gori

AVANT-PROPOS du Vice-Président

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

En 1995, les chambres de recours ont réglé à nouveau près d'un millier d'affaires. Le rapport de jurisprudence de 1995 présente dans sa première partie les activités des chambres de recours, statistiques à l'appui. La deuxième partie est consacrée à la jurisprudence de l'année 1995. En annexes au rapport figurent les sommaires des décisions destinées à être publiées.

La présente publication ainsi que les rapports couvrant les années précédentes et le nouveau rapport faisant la synthèse de la jurisprudence pour les années 1978 à 1995 contribueront, je l'espère, à faciliter l'approche de la jurisprudence des chambres de recours.

Paolo Gori

TEIL I

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1995

1. Einleitung

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1995 1 076 (1994: 1 037). Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs des Eingangs um 3,8 %, wobei sich die Zahl der einseitigen Verfahren verringerte und die der Einspruchsbeschwerdeverfahren erhöhte (einseitige Verfahren 1994: 363, 1995: 322 (-11,3 %) ; Einspruchsbeschwerden 1994: 624, 1995: 688 (+10,3%)).

Bei der Juristischen Beschwerdekammer ist die Zahl der Verfahren gegenüber dem Vorjahr gestiegen (1994: 30; 1995: 36).

Von 1978 bis zum 31. Dezember 1995 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 10 525 Verfahren (bis zum 31. Dezember 1994: 9 449 Verfahren) anhängig gemacht worden.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 2 erläutert.

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

2. Geschäftslage

2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern

2.1.1 Große Beschwerdekammer

Im Berichtsjahr wurden der Großen Beschwerdekammer in 8 Fällen (1994: 2 Fälle) Rechtsfragen vorgelegt. 7 Vorlagen erfolgten durch Beschwerdekammern, eine Rechtsfrage wurde vom Präsidenten vorgelegt.

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

PART I

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1995

1. Introduction

In 1995, the **total number** of new proceedings was 1 076 (1994: 1 037). This represents an increase against the previous year of 3.8%, with a drop in ex parte proceedings and an increase in opposition appeal proceedings (ex parte proceedings 1994: 363, 1995: 322 (= - 11.3%); opposition appeal proceedings 1994: 624, 1995: 688 (+ 10.3%)).

The number of cases coming before the Legal Board of Appeal increased from 30 in 1994 to 36 in 1995.

Between 1978 and 31 December 1995, a total of 10 525 cases came before the boards of appeal (up to 31 December 1994: 9 449 cases).

Details are given under point 2 below.

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

2. Volume of work

2.1 Appeals filed and other proceedings before the boards of appeal

2.1.1 Enlarged Board of Appeal

In the year under review eight cases were referred to the Enlarged Board of Appeal for a ruling on a point of law (1994: 2 cases). Seven were referred by the boards, one by the President of the Office.

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

PREMIERE PARTIE

ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1995

1. Introduction

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées s'est élevé à 1 076 en 1995 (1 037 en 1994). On constate ainsi, par rapport à l'année précédente, une augmentation de 3,8 % du nombre de recours introduits, avec diminution du nombre de procédures ex parte et accroissement du nombre de procédures de recours inter partes (procédures ex parte: 322 en 1995 contre 363 en 1994, soit - 11,3 %; recours inter partes: 688 en 1995 contre 624 en 1994, soit + 10,3 %).

Par rapport à l'année passée, le nombre de procédures devant la chambre de recours juridique a augmenté (36 en 1995 contre 30 en 1994).

Entre 1978 et le 31 décembre 1995, 10 525 procédures au total ont été engagées auprès des chambres de recours (9 449 procédures au 31 décembre 1994).

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

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

2. Situation d'ensemble

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

2.1.1 Grande Chambre de recours

Pendant la période sous revue, la Grande Chambre de recours a été saisie de 8 questions de droit (2 en 1994). 7 questions ont été soumises par des chambres de recours, et une par le Président de l'Office.

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

2.1.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Zahl der Geschäftsfälle der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 36 (1994: 30 Beschwerden).

2.1.3 Technische Beschwerdekammern

Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 016 (gegenüber 1994: 999).

Die technischen Verfahren (ohne Widersprüche) betragen 1 010 (gegenüber 987 im Jahr 1994). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) beträgt 688 (68,1 %); sie ist damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren, die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten (322; 31,9 %). Der prozentuale Anteil der Einspruchsbeschwerdeverfahren ist im Berichtsjahr wieder gestiegen (1994: 63 %).

Die im Jahr 1995 eingegangenen 1 010 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der **Mechanik** mit 413 (40,9 %) Beschwerden (1994: 350; 35,5 %), gefolgt von dem der **Chemie** mit 306 (30,3 %) (1994: 332; 33,6 %). 175 (17,3 %) Beschwerden entfielen auf das Gebiet der **Physik** (1994: 189; 19,1 %) und 116 (11,5 %) auf das Gebiet der **Elektrotechnik** (1994: 116; 11,8 %).

Im Jahr 1995 waren für das Gebiet der **Mechanik** fünf Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.5) und das Gebiet der **Chemie** vier Beschwerdekammern (3.3.1 bis 3.3.4) eingerichtet. Für das Gebiet der **Physik** und der **Elektrotechnik** waren je zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 und 3.5.2) eingerichtet. Die Zahl der Technischen Beschwerdekammern betrug damit 13.

2.1.4 Widerspruchsverfahren

Die Zahl der eingegangenen Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens liegt unter dem Niveau des Vorjahres (1995: 6; 1994: 12).

Diese im Vergleich zu früheren Jahren niedrigen Zahlen sind offenbar

2.1.2 Legal Board of Appeal

The number of appeals filed with the Legal Board of Appeal was 36 in 1995 (1994: 30 appeals).

2.1.3 Technical boards of appeal

The number of new proceedings (appeals and protests) before the technical boards of appeal totalled 1 016 (1994: 999).

There was a total of 1 010 technical appeals (excluding protests) in 1995 (1994: 987). The number of inter partes proceedings (opposition appeals) reached 688 (68.1%), still a substantially higher figure than for ex parte proceedings against examining division decisions (322; 31.9%). In 1995 the percentage of opposition appeal proceedings rose again (1994: 63%).

The 1 010 technical appeals received in 1995 were distributed among the boards as follows:

The highest number was again in **mechanics** with 413/40.9% (1994: 350/35.5%), followed by **chemistry** with 306/30.3% (1994: 332/33.6%), **physics** with 175/17.3% (1994: 189/19.1%) and **electricity** with 116/11.5% (1994: 116/11.8%).

In 1995, five boards of appeal were active in **mechanics** (3.2.1 - 3.2.5) and four in **chemistry** (3.3.1 - 3.3.4), two each in **physics** and **electricity** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 and 3.5.2). The number of technical boards of appeal was thus 13.

2.1.4 Protests

The year saw a decrease in the number of PCT protests (1995: 6; 1994: 12).

These are low figures compared with previous years and clearly reflect the

2.1.2 Chambre de recours juridique

Le nombre d'affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée s'est élevé à 36 (30 recours en 1994).

2.1.3 Chambres de recours techniques

Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître s'est élevé à 1016 (contre 999 en 1994).

Le nombre de procédures devant les chambres de recours techniques (réserves non comprises) a atteint 1010 (contre 987 en 1994). Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 688 (68,1 % du total) et dépasse toujours nettement celui des procédures intéressant une seule partie (322, soit 31,9 %) engagées contre des décisions des divisions d'examen. La part des recours faisant suite à une opposition a continué à augmenter (63 % en 1994).

Les 1010 recours formés en 1995 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit :

Le domaine de la **mécanique** arrive de nouveau en tête avec 413 recours, soit 40,9 % (contre 350 en 1994, soit 35,5 %), suivi par le domaine de la **chimie** avec 306 recours, soit 30,3 % (contre 332 en 1994, soit 33,6 %). 175 recours, soit 17,3 % (contre 189 en 1994, soit 19,1 %) ont été formés dans le domaine de la **physique**, et 116, soit 11,5 % (contre également 116 en 1994, soit 11,8 %) dans le domaine de l'**électricité**.

En 1995, l'on comptait cinq chambres de recours pour la **mécanique** (3.2.1 à 3.2.5) et quatre pour la **chimie** (3.3.1 à 3.3.4). Pour la **physique** comme pour l'**électricité** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 et 3.5.2), on comptait deux chambres. Le nombre de chambres de recours est donc de 13.

2.1.4 Procédures de réserve

Le nombre de réserves reçues dans le cadre de la procédure prévue par le PCT reste inférieur à celui de l'année dernière (6 en 1995 contre 12 en 1994).

Ces chiffres peu élevés par rapport à ceux enregistrés les années précé-

darauf zurückzuführen, daß die Widerspruchsverfahren im Rahmen des PCT seit dem 1. Oktober 1992 einen zusätzlichen Verfahrensschritt vor der Überprüfungsstelle durchlaufen.

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 16 (1994: 6) neue Beschwerden vorgelegt. 14 dieser Beschwerden richten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die Europäische Eignungsprüfung, 2 betreffen das Ständerecht der zugelassenen Vertreter.

2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1995 abgeschlossenen Verfahren beträgt 984 und liegt damit leicht unter den Erledigungen des Vorjahres (1994: 993). Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1995 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 8175 an.

2.2.1 Große Beschwerdekammer

Die **Große Beschwerdekammer** hat im Berichtsjahr 2 Verfahren abgeschlossen.

Mit der Vorlageentscheidung J 20/94 (ABI. EPA 1996, 181) hat die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen zur Zuerkennung eines Anmeldetags vorgelegt. In dieser Sache wurde jedoch die Anmeldung zurückgenommen; die Große Beschwerdekammer traf daher keine Sachentscheidung.

Die Vorlage einer Rechtsfrage bezüglich der Patentierbarkeit von Pflanzensorten und Tierarten durch den Präsidenten des EPA nach Artikel 112 (1) b EPÜ wurde von der Großen Beschwerdekammer als unzulässig zurückgewiesen.

Am 31. Dezember waren noch 7 Verfahren (1994: 1) anhängig.

Näheres zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer siehe in Teil II.

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 31 Verfahren (1994: 27) abgeschlossen. In 8 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 9 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 14 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

fact that, since 1 October 1992, PCT protests have had to pass an additional review before the review panel.

2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination

In 1995, 16 new appeals came before the Disciplinary Board of Appeal (1994: 6 appeals). 14 were against decisions of the Examination Board for the European qualifying examination, two concerned the rules and regulations governing the patent profession.

2.2 Appeals settled

The number of cases settled in 1995 totalled 984, a slight fall against the 1994 figure (993). By 31 December 1995 the total number of cases settled had risen to 8175.

2.2.1 Enlarged Board of Appeal

The **Enlarged Board of Appeal** ruled on two cases during the year under review.

In J 20/94 (OJ EPO 1996, 181) the Legal Board of Appeal referred points of law about according a filing date. The application in question was withdrawn, however, and the Enlarged Board did not therefore issue a ruling on the merits of the case.

The Enlarged Board dismissed as inadmissible a referral from the President of the EPO under Article 112(1)(b) EPC relating to the patentability of plant and animal varieties.

On 31 December 1995 seven cases were still pending (1994: 1).

For details concerning the case law of the Enlarged Board of Appeal see Part II.

2.2.2 Legal Board of Appeal

The Legal Board of Appeal settled a total of 31 cases (1994: 27). Eight of the appeals were successful, nine were dismissed, and 14 were settled in other ways.

dentes sont dus au fait que depuis le 1^{er} octobre 1992, les procédures de réserve au titre du PCT comportent une étape de plus devant une instance de réexamen.

2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Au cours de la période sous revue, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 16 nouveaux recours (contre 6 en 1994). 14 de ces recours étaient dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification, et 2 concernaient le droit professionnel des mandataires agréés.

2.2 Affaires réglées

Le nombre total de procédures clôturées en 1995 s'élève à 984 (993 en 1994). Le nombre total de procédures clôturées au 31 décembre 1995 a atteint 8175.

2.2.1 Grande Chambre de recours

Pendant l'année sous revue, la **Grande Chambre de recours** a pu clôturer 2 procédures.

Avec la décision de saisine J 20/94 (JO OEB 1996, 181), la chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours des questions de droit concernant l'attribution d'une date de dépôt. Mais comme, dans l'affaire en cause, la demande a été retirée, la Grande Chambre de recours n'a pas rendu de décision sur le fond.

Une question de droit concernant la brevetabilité de variétés végétales et d'espèces animales soumise par le Président de l'OEB en vertu de l'article 112(1)(b) CBE a été déclarée irrecevable par la Grande Chambre de recours.

Au 31 décembre 1995, 7 affaires (1 en 1994) étaient encore en instance.

Voir deuxième partie pour de plus amples informations sur la jurisprudence de la Grande Chambre de recours.

2.2.2 Chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 31 affaires (contre 27 en 1994). Dans 8 cas, il a été fait droit au recours; dans 9 cas, le recours a été rejeté, et 14 affaires ont été réglées d'une autre manière.

2.2.3 Technische Beschwerdekammern

Die Erledigungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (1995: 938; 1994: 929).

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

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 427 Fälle (45,6 %), **Chemie** 248 Fälle (26,4 %), **Physik** 153 Fälle (16,2 %) und **Elektrotechnik** 112 Fälle (11,2 %).

Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.) hatten 79,2 % ganz oder teilweise Erfolg. In 20,8 % dieser Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 70,6 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 29,4 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, wurde in 39,8 % die Beschwerde zurückgewiesen. 61,2 % der Beschwerden hatten dagegen ganz oder teilweise Erfolg. In 24 Fällen wurde das Patent unverändert, in 157 Fällen in geändertem Umfang aufrechterhalten. Widerrufen wurde das Patent in 51 Fällen. Die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 42 Fällen angeordnet.

2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 8 Verfahren abgeschlossen worden (1994: 14). In 5 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 2 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt, 1 Fall fand eine anderweitige Erledigung.

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1995 7 Verfahren abschließen. Alle Verfahren betrafen Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung.

2.2.3 Technical boards of appeal

The number of cases settled rose slightly: from 929 in 1994 to 938 in 1995.

The proportions of inter partes and ex parte proceedings were 61.8% and 38.2% respectively (previous year: 58.2% and 41.8%).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 427 (45.6%), **chemistry** for 248 (26.4%), **physics** for 153 (16.2%) and **electricity** for 112 (11.2%).

Of the ex parte appeals settled after substantive examination, ie not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 79.2% were either partially or completely successful and 20.8% were dismissed. In 70.6% of the successful cases it was ruled that a patent was to be granted, in 29.4% that examination should be resumed.

Of the inter partes appeals settled after substantive examination, 39.8% were dismissed. 61.2% were either partially or completely successful. The patent was maintained unamended in 24 cases, maintained in amended form in 157 and revoked in 51. In 42 instances it was ruled that the proceedings should be resumed.

2.2.4 Protests

A total of eight protests under Article 154(3) EPC and Article 155(3) EPC were settled in the period under review, compared with 14 in 1994. Fees were refunded fully or in part in five cases, two requests for reimbursement were refused, one case was settled in another way.

2.2.5 Disciplinary matters and the European qualifying examination

The Disciplinary Board of Appeal settled seven cases in 1995. All of these were concerned with appeals against decisions of the Examination Board for the European qualifying examination.

2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées a augmenté par rapport à l'année précédente (938 en 1995 contre 929 en 1994).

Le pourcentage des recours opposant deux parties s'est élevé à 61,8 % (contre 58,2 % en 1994), et celui des procédures intéressant une seule partie a atteint 38,2 % (contre 41,8 % en 1994).

La répartition des affaires selon les domaines de la technique est la suivante : **mécanique** 427 (45,6 %), **chimie** 248 (26,4 %), **physique** 153 (16,2 %) et **électricité** 112 (11,2 %).

79,2 % **des procédures de recours clôturées intéressant une seule partie qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond**, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.) ont abouti en partie ou en totalité. Par contre, dans 20,8 % des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 70,6 % des cas à la délivrance du brevet, et entraîné dans 29,4 % des cas la reprise de la procédure d'examen.

Dans 39,8 % des **procédures clôturées opposant deux parties**, le recours a été rejeté **après un examen au fond**. Par contre, dans 61,2 % des cas, il a été fait droit en totalité ou en partie au recours. Dans 24 cas, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 157 cas, il l'a été sous une forme modifiée. Il y a eu 51 cas de révocation, et la reprise de la procédure a été ordonnée dans 42 cas.

2.2.4 Procédures de réserve

8 procédures de réserve (article 154(3), article 155(3) CBE) ont été clôturées pendant la période sous revue (contre 14 en 1994). 5 de ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes ; dans 2 cas, le remboursement a été refusé, 1 cas a été réglé d'une autre manière.

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1994, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a clos 7 procédures. Toutes avaient trait à des recours formés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification.

2.3 Anhängige Verfahren

Am 31. Dezember 1995 erreichte der Gesamtbestand an anhängigen, noch nicht abgeschlossenen Verfahren die Zahl von 2 341, davon 2 265 technische Beschwerdeverfahren (Ex-parte-Verfahren: 717; Inter-partes-Verfahren: 1 548). Zum Jahresende 1994 waren 2 247, davon 2 180 technische Verfahren noch anhängig.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden nahm von 23 auf 26 Monate zu (Ex-parte-Verfahren: 24 Monate; Inter-partes-Verfahren: 28 Monate). Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 1993 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1990: 2; 1991: 23; 1992: 121; 1993: 421.

2.4 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 1995 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 62,8 % Englisch, zu 28,7 % Deutsch und zu 8,6 % Französisch.

Die Verfahrenssprache der 1995 abgeschlossenen Beschwerden und Widersprüche war zu 62,6 % Englisch, zu 29,3 % Deutsch und zu 8,2 % Französisch.

Die Gesamtzahl der durchgeführten mündlichen Verhandlungen im Jahre 1995 betrug 528 (+ 28,2 % gegenüber 1994: 412 Verhandlungen).

Bei den mündlichen Verhandlungen verteilen sich die Sprachen wie folgt: Englisch 65,2 %, Deutsch 27,7 % und Französisch 7,2 %.

2.5 Beteiligung des Präsidenten des EPA im Beschwerdeverfahren

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

Im Berichtsjahr hat der Präsident des EPA in drei Verfahren zu den vor der Großen Beschwerdekammer anhängig-

2.3 Appeals pending

The total of 2 341 appeals not yet settled on 31 December 1995 included 2 265 technical cases (ex parte appeals: 717; inter partes appeals: 1 548). At year's end 1994 the total number of appeals pending was 2 247, including 2 180 technical cases.

The average length of technical proceedings rose from 23 to 26 months (ex parte appeals: 24 months; inter partes appeals: 28 months). Looking at the figures for appeals pending for more than two years at the end of the year under review, ie filed in 1993 or earlier, the following picture emerges: 1990: 2, 1991: 23, 1992: 121; 1993: 421.

2.4 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 62.8 %, German 28.7 % and French 8.6 %.

The language used in appeal proceedings and protests (settled cases) was as follows: English 62.6 %, German 29.3 % and French 8.2 %.

A total of 528 oral proceedings took place in 1995 (up 28.2% on the 1994 figure of 412).

The language used in oral proceedings was as follows: English 65.2%, German 27.7% and French 7.2%.

2.5 Involvement of the President of the EPO in appeal proceedings

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

During the period under review, this option was taken up in three cases before the Enlarged Board of Appeal

2.3 Procédures en instance

Au total, 2341 affaires étaient en instance au 31 décembre 1995, dont 2265 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique (procédures ex parte : 717; procédures inter partes : 1548). Fin 1994, 2 247 affaires étaient en instance, dont 2 180 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique.

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques est passée de 23 à 26 mois (procédures ex parte : 24 mois; procédures inter partes : 28 mois). Les chiffres ci-après indiquent le nombre de procédures qui étaient en instance depuis plus de 2 ans à la fin de la période sous revue, donc qui ont été engagées en 1993 ou avant : 1990 : 2; 1991 : 23; 1992 : 121; 1993: 421.

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

Dans 62,8 % des affaires de recours formés et de réserves reçues en 1995, la langue de la procédure était l'anglais, dans 28,7 % l'allemand et dans 8,6 % le français.

Dans 62,6 % des affaires de recours et de réserves qui ont été réglées en 1995, la langue de la procédure était l'anglais, dans 29,3 % l'allemand et dans 8,2 % le français.

En 1995, il y a eu au total 528 procédures orales (+ 28,2 % par rapport à 1994, où il y avait eu 412 procédures).

Les langues utilisées lors des procédures orales se répartissaient comme suit : anglais 65,2 %, allemand 27,7 % et français 7,2 %.

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

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

Pendant la période sous revue, le Président a présenté ses observations sur trois cas soumis à la Gran-

gigen Rechtsfragen Stellung genommen (in den Verfahren G 2/94, G 2/95, G 6/95).

(in G 2/94, G 2/95, G 6/95).

de Chambre de recours (G 2/94, G 2/95, G 6/95).

2.6 Stellungnahmen Dritter in Verfahren vorder Großen Beschwerdekammer

Seitdem im Jahr 1994 durch eine Änderung der Verfahrensordnung Dritten die Möglichkeit eröffnet wurde, in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer schriftlich Stellung zu nehmen (ABI. EPA 1994, 443), wurden in fünf Verfahren sogenannte "amicus curiae briefs" eingereicht (in den Verfahren G 2/94, G 4/95, G 1/95, G 2/95 und G 3/95).

2.6 Statements by third parties in proceedings before the Enlarged Board

Since the 1994 amendment of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal allowing third parties to submit written statements (OJ EPO 1994, 443), "amicus curiae" briefs have been filed in five cases (G 2/94 and G 4/95, G 1/95, G 2/95, G 3/95).

2.6 Observations présentées par des tiers dans le cadre de procédures devant la Grande Chambre de recours

Depuis que la modification apportée en 1994 au règlement de procédure a permis aux tiers de présenter leurs observations par écrit dans les procédures devant la Grande Chambre de recours (JO OEB 1994, 443), des notes "amicus curiae" (notes de tiers) ont été déposées dans cinq affaires (G 2/94 et G 4/95, G 1/95, G 2/95, G 3/95).

3. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte 79 (1994: 79). 51 technische und 14 juristische Mitglieder verteilen sich auf 13 Technische Beschwerdekammer und 1 Juristische Beschwerdekammer.

3. Number of staff and distribution of responsibilities

The number of board of appeal chairmen and members was 79 (1994: 79). The 51 technically qualified and 14 legally qualified members were divided amongst 13 technical boards of appeal and one Legal Board of Appeal.

3. Effectifset répartition des affaires

Les effectifs des chambres de recours (membres et présidents) ont atteint le nombre de 79 (contre 79 en 1994). 51 membres techniciens et 14 membres juristes se répartissent entre treize chambres de recours techniques et une chambre de recours juridique.

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

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

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

Am 31. Dezember 1995 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 118 (31. Dezember 1994: 119).

The number of staff (excluding the Vice-President and secretariat) totalled 118 on 31 December 1995 (compared with 119 on 31 December 1994).

Au 31 décembre 1995, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 118 personnes, contre 119 au 31 décembre 1994.

4. Information über die Rechtsprechung

4. Information on board of appeal case law

4. Informations relatives à la jurisprudence

4.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

4.1 Publication of decisions in the Official Journal

4.1 Publication des décisions au Journal officiel

Im Berichtsjahr wurden 42 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1994: 59).

During the year under review, 42 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 59 in 1994).

Pendant la période sous revue, 42 décisions ont été publiées au JO OEB (contre 59 en 1994).

Zum 31. Dezember 1995 standen nur noch 21 Entscheidungen zur Veröffentlichung an. Im Vorjahr betrug diese Zahl zum gleichen Zeitpunkt noch 35. Damit hat sich der Veröffentlichungsrückstand deutlich verringert. Voraussichtlich kann im kommenden Jahr die Veröffentlichung neuer Entscheidungen innerhalb von ca. 6 Monaten erfolgen. Die Leitsätze werden weiterhin vorab zur frühzeitigen Information veröffentlicht. Seit 1993 wird ferner vierteljährlich ein Verzeichnis der bereits veröffentlichten und der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen im ABI. EPA abgedruckt.

By the end of 1995 only 21 decisions were awaiting publication, compared with 35 at the end of 1994. The time required for publication thus dropped markedly, and, assuming it remains the same, publication of new decisions in the year ahead will take place within about six months. Headnotes continue to appear in advance for preliminary information. Since 1993 a quarterly index of decisions, listing both those already published and those still awaiting publication, has appeared in the EPO Official Journal.

Au 31 décembre 1995, il ne restait que 21 décisions à publier. L'année précédente, à la même époque, ce nombre était de 35. L'arriéré de publication a donc diminué. Si le taux de publication restait stable dans les années à venir, les nouvelles décisions pourront probablement être publiées dans un délai d'environ 6 mois. Les sommaires seront encore publiés au préalable pour donner une information préliminaire. En outre, depuis 1993, une liste des décisions déjà publiées et des décisions dont la publication est prévue est publiée chaque trimestre au JO OEB.

4.2 Volltext-Datenbank PALDAS

Diese Datenbank enthält unter anderem die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern in allen drei Amtssprachen und sämtliche nicht im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern in der Verfahrenssprache. Die Texte sind nach Artikeln, Regeln sowie Stichworten und im Volltext nach beliebigen Suchbegriffen recherchierbar. Die Datenbank wird von Angehörigen sämtlicher Generaldirektionen genutzt. Auf sie greifen Mitglieder der Beschwerdekammern und Bedienstete, die am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt sind, nämlich die Sach- und Recherchenprüfer der Generaldirektionen 1 und 2, Angehörige der Eingangsstelle und Formal-sachbearbeiter, Juristen der Generaldirektionen 3 und 5 sowie Mitarbeiter des Sprachendienstes zu.

4.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

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

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

4.4 Leitsätze und Texte von Entscheidungen auf Mikrofiche

Neben dem neuen Informationsmedium CD-ROM stehen die bewährten Mikrofiche-Serien mit den Leitsätzen der veröffentlichten Entscheidungen, den Volltexten der veröffentlichten Entscheidungen und den Daten der unveröffentlichten Entscheidungen weiterhin zur Verfügung.

Die umfangreiche Mikrofiche-Serie mit den vollständigen Texten sämtlicher von den Technischen Beschwerdekammern des EPA getroffenen

4.2 PALDAS full-text database

This database contains the texts - in all three official languages - of board of appeal decisions published in the EPO Official Journal and - in the language of proceedings - of all unpublished decisions of the technical boards. Decisions can be called up by keying in an article, rule or headword, and the full text searched for freely definable text strings. The database is used by personnel in all Directorates-General: board of appeal members, search and substantive examiners in DG 1 and DG 2, Receiving Section staff and formalities officers, lawyers in DG3 and DG 5 and members of the Language Service.

4.3 Case law data on CD-ROM

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

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

4.4 Headnotes and texts of decisions on microfiche

In addition to the new information medium CD-ROM, the long-established microfiche series containing the headnotes and full texts of published decisions plus data on unpublished decisions will continue to be available.

The comprehensive microfiche series with the texts of all technical board of appeal decisions - including those not intended for publication -

4.2 Banque de données en texte intégral PALDAS

Cette banque de données contient, dans les trois langues officielles, les décisions des chambres de recours publiées au Journal officiel de l'OEB; on y trouve également, dans la langue de la procédure, toutes les décisions non publiées au Journal officiel, qui sont rendues par les chambres de recours techniques. Il est possible d'effectuer des recherches par articles et par règles ou d'après les références, ou de rechercher des termes quelconques dans le texte intégral. La banque de données est utilisée par des agents de toutes les directions générales, par exemple les membres des chambres de recours, des agents participant à la procédure en première instance, c'est-à-dire les examinateurs chargés de la recherche ou de l'examen quant au fond au sein respectivement des directions générales 1 et 2, le personnel de la section de dépôt et les agents des formalités, les juristes des directions générales 3 et 5 ainsi que les agents du service linguistique.

4.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

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

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

4.4 Sommaires et textes des décisions sur microfiches

Outre le nouveau support d'information CD-ROM, l'Office continue de proposer un support d'information éprouvé, à savoir les séries de microfiches comportant le sommaire des décisions publiées, le texte intégral de ces décisions, ainsi que les données relatives aux décisions non publiées.

L'importante série de microfiches comportant les textes intégraux de toutes les décisions rendues par les chambres de recours techniques de

Entscheidungen - auch derjenigen, die nicht zur Veröffentlichung im Amtsblatt bestimmt sind - wird vierjährlich auf den neuesten Stand gebracht.

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

5. Beziehungen zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern

Mitglieder der Beschwerdekammern nahmen im Oktober an der Tagung amerikanischer, europäischer und ostasiatischer Patentrichter in Washington teil. Weitere Beschwerdekammermitglieder statteten französischen Gerichten in Paris und dem niederländischen Patentgericht in Den Haag einen Besuch ab, während eine Delegation französischer Patentrichter einer Einladung nach München folgte.

Im November 1995 fand eine weitere Besprechung von Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern mit Mitgliedern des SACEPO (unter anderem Vertretern des Instituts der zugelassenen Vertreter (EPI) und der Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft (UNICE)) über allgemeine Fragen des Beschwerdeverfahrens und des materiellen Patentrechts statt. Es wurde beschlossen, diesen Gedankenaustausch auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.

are updated on a quarterly basis.

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

5. Relations with national courts, applicants and professional representatives

In October 1995, members of the EPO boards attended a symposium of American, European and East Asian patent judges in Washington. Board members also visited courts in Paris and the Netherlands patent court at The Hague, while a delegation of French patent judges travelled to Munich.

In November 1995, a further meeting was held between chairmen and members of the boards of appeal and members of SACEPO (including representatives of the Institute of Professional Representatives (EPI) and of the Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE)) to discuss general questions concerning the appeals procedure and substantive patent law. It was decided that this exchange of views should continue in future years.

l'OEB - y compris celles dont la publication n'est pas prévue - est réactualisée tous les trimestres.

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

5. Relations avec des tribunaux nationaux, des demandeurs et des mandataires agréés

Des membres de chambres de recours ont participé en octobre à un symposium réunissant des juges de brevets américains, européens et d'Asie orientale à Washington. D'autres membres de chambres de recours ont rendu visite à des tribunaux français à Paris et au tribunal néerlandais des brevets à La Haye, tandis qu'une délégation de juges français de brevets a été invitée à Munich.

Une nouvelle réunion consacrée aux questions d'ordre général dans le domaine de la procédure de recours et du droit des brevets s'est tenue en novembre 1995. Y ont assisté des présidents et des membres des chambres de recours, ainsi que des membres du SACEPO (entre autres, représentants de l'Institut des mandataires agréés (EPI) et de l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE)). Il a été décidé de poursuivre cet échange de vues dans les années à venir.

TEIL II

**DIE RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN
UND DER GROSSEN
BESCHWERDEKAMMER DES
EPA IM JAHR 1995**

I. PATENTIERBARKEIT

A. Patentfähige Erfindungen

1. Medizinische Verfahren

1.1 Gewährbarkeit von Ansprüchen nach Artikel 52 (4) EPÜ

Nach Artikel 52 (4) EPÜ gelten Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und diagnostische Verfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen.

In der neueren Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ wird eindeutig festgestellt, daß bereits ein einziges unter die Ausschlußbestimmung des Artikels 52 (4) EPÜ fallendes Merkmal genügt, um den ganzen Anspruch von der Patentierung auszuschließen. Dabei gilt es, klar zwischen diesem Grundsatz und der ständigen Rechtsprechung zur Patentierbarkeit von Mischungen aus technischen und nichttechnischen Merkmalen im Rahmen des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ zu unterscheiden, weil der Ausschluß medizinischer Verfahren und das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ unterschiedliche Gründe haben. Artikel 52 (4) EPÜ schließt die darin aufgeführten Verfahren vom Patentschutz aus, obwohl es sich um Erfindungen handelt, die sonst als gewerblich anwendbar im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen würden. Artikel 52 (2) und (3) EPÜ hingegen liegt der Gedanke zugrunde, daß nur technische Erfindungen patentrechtlich geschützt werden können und damit solche Gegenstände und Tätigkeiten ausgeschlossen sind, die keinen technischen Charakter aufweisen.

In der Sache **T 82/93** (ABI. EPA 1996, 274) hatte der Einsprechende geltend gemacht, daß es sich bei dem beanspruchten Verfahren um eine therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers handle, die nach Artikel 52 (4) EPÜ als nicht gewerblich anwendbar gelte und deshalb nicht patentierbar sei. Dieser Einwand

PART II

**BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF
APPEAL CASE LAW 1995**

I. PATENTABILITY

A. Patentable inventions

1. Medical methods

1.1 Allowability of claims under Article 52(4) EPC

Article 52(4) EPC states that methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body are not to be regarded as inventions which are susceptible of industrial application.

The recent case law of the boards of appeal concerning inventions excluded by Article 52(4) EPC has made it clear that the exclusion of one feature under Article 52(4) EPC is sufficient to exclude the whole claim from patentability. It is important to draw a clear distinction between this principle and the established case law under Article 52(2) and (3) EPC concerning the patentability of a mix of technical and non-technical features, because the reasons for exclusion from patentability of medical methods and of the subject-matter under Article 52(2) and (3) EPC are different. Article 52(4) EPC prevents the methods specified from being patented, even though otherwise they might be considered as inventions susceptible of industrial application as required by Article 52(1) EPC. By way of contrast, Article 52(2) and (3) EPC is based on the assumption that only technical inventions can be protected by patents and, consequently, excludes subject-matter and activities without technical character.

In **T 82/93** (OJ EPO 1996, 274) the opponent had argued that the claimed method was a method of treating the human body by therapy, which, pursuant to Article 52(4) EPC, was to be regarded as not susceptible of industrial application, and therefore not patentable. The opposition division in its decision rejected

DEUXIEME PARTIE

**LA JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS ET
DE LA GRANDE CHAMBRE DE
RECOURS EN 1995**

I. BREVETABILITE

A. Inventions brevetables

1. Méthodes de traitement médical

1.1 Admissibilité de revendications au titre de l'article 52(4) CBE

L'article 52(4) CBE dispose que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle.

Selon la jurisprudence récente des chambres de recours concernant les inventions exclues de la brevetabilité par l'article 52(4) CBE, il est clair qu'il suffit qu'un élément soit exclu au titre de l'article 52(4) CBE pour que l'ensemble de la revendication soit exclue de la brevetabilité. Il est important d'établir une distinction nette entre ce principe et la jurisprudence établie relative à l'article 52(2) et (3) CBE concernant la brevetabilité d'une combinaison d'éléments techniques et non techniques, car les raisons pour lesquelles les méthodes médicales et les objets couverts par l'article 52(2) et (3) CBE sont exclus de la brevetabilité, ne sont pas les mêmes. L'article 52(4) CBE empêche que les méthodes indiquées puissent être brevetées même si elles pourraient être considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle, comme l'exige l'article 52(1) CBE. Au contraire, l'article 52(2) et (3) CBE repose sur le postulat que seules les inventions techniques peuvent être protégées par brevet, et il exclut donc les objets et les activités dénués de caractère technique.

Dans l'affaire **T 82/93** (JO OEB 1996, 274), l'opposant avait fait valoir que la méthode revendiquée étant une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, elle n'était pas susceptible d'application industrielle selon l'article 52(4) CBE et qu'elle n'était donc pas brevetable. La division d'opposition a rejeté cette

wurde von der Einspruchsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, daß das definierte Verfahren zum Betreiben eines Schrittmachers zwangsläufig den Einbau eines Algorithmus in den Schrittmacher und seine Verwendung zur Regelung der Impulsrate impliziere. Da die Regelung der Impulsrate "ein an einem technischen Gegenstand ausgeführter technischer Vorgang" sei, könne das beanspruchte Verfahren - so die Einspruchsabteilung - nicht als Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ betrachtet werden; es handle sich vielmehr um ein gewerblich anwendbares Verfahren im Sinne des Artikels 57 EPÜ.

Die Beschwerdekammer stellte fest, daß es für die Anwendung des Artikels 52 (4) EPÜ nicht rechtserheblich sei, ob der Anspruch Merkmale umfasse, die auf einen "an einem technischen Gegenstand ausgeführten technischen Vorgang" gerichtet seien. Selbst wenn ein Anspruch nur technische Merkmale enthielte, die auf einen an einem technischen Gegenstand ausgeführten technischen Vorgang und einen anschließenden am menschlichen oder tierischen Körper ausgeführten technischen Vorgang gerichtet wären, wäre er nach Artikel 52 (4) EPÜ nicht gewährbar, wenn er ein Verfahren zur therapeutischen oder chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers definiere. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß zwar auch Ansprüche mit Merkmalen möglich seien, die sich sowohl auf Tätigkeiten als auch auf Gegenstände bezögen, daß jedoch ein Anspruch aufgrund des Artikels 52 (4) EPÜ nicht gewährbar sei, wenn er auch nur ein Merkmal enthalte, das eine Tätigkeit oder eine Maßnahme (z. B. einen Verfahrensschritt) definiere, die wiederum ein "Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers" darstelle (im Anschluß an T 820/92, ABI. EPA 1995, 113).

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten

Im Juli 1995 legte der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ die folgende Frage vor:

"Verstößt ein Patentanspruch, der auf Pflanzen oder Tiere gerichtet ist,

this objection on the grounds that the defined method of operating a pacer included steps which necessarily implied that an algorithm was implemented in the pacer and used to control the pacing rate. Since such control of the pacing rate was "a technical operation performed on a technical object", the opposition division held that the claimed method could not be considered as a method for treatment of the human body by therapy within the meaning of Article 52(4) EPC, and that it was a method which was susceptible of industrial application within the meaning of Article 57 EPC.

The board noted that whether or not the claim included features directed to "a technical operation performed on a technical object" was legally irrelevant to the application of Article 52(4) EPC. In fact, a claim could contain nothing but technical features directed to a technical operation performed on a technical object and a subsequent technical operation performed on a human or animal body, but such a claim would not be allowable under Article 52(4) EPC if it defined a method for treatment of such a body by therapy or surgery. The board, after making clear that claims including both features relating to physical activities and features relating to physical entities were also possible, held that under Article 52(4) EPC a claim was not allowable if it included at least one feature defining a physical activity or action (eg a method step) which constituted a "method for treatment of the human body by therapy" (following T 820/92, OJ EPO 1995, 113).

B. Exceptions to patentability

1. Patentability of plants and plant varieties

In July 1995 the President of the EPO referred the following question to the Enlarged Board of Appeal, pursuant to Article 112(1)(b)EPC:

"Does a claim which relates to plants or animals but wherein specific plant

objection dans sa décision, au motif que la méthode de fonctionnement d'un stimulateur comprenait des étapes impliquant nécessairement qu'un algorithme soit mis en oeuvre dans le stimulateur et utilisé pour contrôler son rythme de stimulation. Un tel contrôle du rythme de stimulation constituant "une opération technique réalisée sur un objet technique", la division d'opposition a estimé que la méthode revendiquée ne pouvait pas être considérée comme une méthode de traitement thérapeutique du corps humain au sens de l'article 52(4) CBE, et qu'il s'agissait d'une méthode susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE.

La chambre a noté que le fait que la revendication comprenne ou non des éléments ayant pour objet "une opération technique réalisée sur un objet technique" ne présente aucun intérêt juridique pour l'application de l'article 52(4) CBE. En fait, une revendication pourrait contenir uniquement des caractéristiques techniques ayant pour objet une opération technique réalisée sur un objet technique et une opération technique ultérieure réalisée sur un corps humain ou animal, mais une telle revendication ne serait pas admissible au titre de l'article 52(4) CBE si elle définissait une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique de ce corps. Après avoir souligné qu'il pouvait également y avoir des revendications comportant des caractéristiques relatives les unes à des activités physiques et les autres à des choses, la chambre a estimé qu'en regard de l'article 52(4) CBE, une revendication qui comprend une ou plusieurs caractéristiques définissant une activité ou une action physique (par ex. une étape d'un procédé) n'est pas admissible si cette activité ou cette action constitue une "méthode de traitement thérapeutique du corps humain" (dans la ligne de la décision T 820/92, JO OEB 1995, 113).

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Brevetabilité dans le cas des plantes et des variétés végétales

Au mois de juillet 1995, le Président de l'OEB a, conformément à l'article 112(1)(b) CBE, soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours :

"Une revendication portant sur des plantes ou des animaux, sans pour

ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten oder Tierarten in ihrer Individualität beansprucht werden, gegen das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ, wenn er Pflanzensorten oder Tierarten umfaßt?"

In seiner Vorlage hatte der Präsident die Auffassung vertreten, daß verschiedene Beschwerdekammern über die vorgelegte Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen hätten und insbesondere die Entscheidung **T 356/93** mit den Entscheidungen T 49/83 und T 19/90 kollidiere. In der Sache T 356/93 sei festgestellt worden, daß ein auf genetisch veränderte Pflanzen mit einem unterscheidbaren, beständigen, herbizidresistenten genetischen Merkmal gerichteter Anspruch nach Artikel 53 b) EPÜ nicht gewährbar sei, weil die beanspruchte genetische Veränderung selbst aus der veränderten oder transformierten Pflanze eine "Pflanzensorte" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ mache.

Die Große Beschwerdekammer befand jedoch in **G3/95** (ABI. EPA 1996, 169), daß diese Feststellung nicht im Widerspruch zu den Feststellungen in den beiden anderen Entscheidungen stehe, da es weder in T 49/83 noch in T 19/90 um die in **T 356/93** entschiedene Rechtsfrage gegangen sei. Laut **T 356/93** sei ein Anspruch, der eine Pflanzensorte umfasse, nicht gewährbar, während in T 49/83 festgestellt worden sei, daß die Patentansprüche zwar das Vermehrungsgut für alle Arten von Kulturpflanzen und Pflanzensorten umfaßten, die der beanspruchten chemischen Behandlung unterzogen worden seien, daß der Gegenstand der Ansprüche aber dennoch keine individuelle Sorte sei und somit kein Verstoß gegen Artikel 53 b) EPÜ vorliege. In der Sache T 19/90 habe die Kammer entschieden, daß die Prüfungsabteilung die Anmeldung, die Ansprüche auf Tiere umfaßte, welche nach dem anspruchsgemäßen spezifischen genetischen Verfahren behandelt worden waren, zu Unrecht mit der Begründung zurückgewiesen habe, Tiere als solche seien vom Patentschutz ausgeschlossen, und daß die Frage richtig lauten müsse, ob der Gegenstand der Anmeldung eine "Tierart" sei.

Daher stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß die Vorlage der Frage durch den Präsidenten nach Artikel 112 (1) b) EPÜ unzulässig sei.

or animal varieties are not individually claimed contravene the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC if it embraces plant or animal varieties?"

The President explained in his referral that he considered that different boards of appeal had given different decisions on the referred question, in particular that **T 356/93** was in conflict with T 49/83 and T 19/90. T 356/93 held that a claim defining genetically modified plants having a distinct, stable herbicide-resistance genetic characteristic was not allowable under Article 53(b) EPC because the claimed genetic modification itself made the modified or transformed plant a "plant variety" within the meaning of Article 53(b) EPC.

However, the Enlarged Board of Appeal held in **G3/95** (OJ EPO 1996, 169) that this finding was not in conflict with the findings in the other two decisions, neither T 49/83 nor T 19/90 being concerned with the point of law decided in **T 356/93**. The latter found that if a claim encompasses a plant variety, it is not allowable, whereas T 49/83 held that, even though claims included within their scope the propagating material for all kinds of cultivated plants and plant varieties which had received the claimed chemical treatment, nevertheless the subject-matter of the claims was not an individual variety and there was therefore no contravention of Article 53(b) EPC. In T 19/90 the board held that the examining division was wrong to reject the application, which included claims for animals treated by the specific genetic treatment claimed, on the basis that animals as such were excluded from patentability, and that the proper issue to be decided was whether or not the subject-matter of the application was an "animal variety".

The Enlarged Board of Appeal thus held that the referral of the question by the President was inadmissible under Article 112(1)(b) EPC.

autant que soient revendiquées dans leur individualité des variétés végétales ou des races animales données, contrevient-elle aux dispositions de l'article 53 b) CBE relatives aux exceptions à la brevetabilité, lorsqu'elle comprend des variétés végétales ou des races animales ?"

Dans sa lettre de saisine, le Président a expliqué qu'il estimait que des chambres de recours avaient rendu des décisions divergentes sur la question qu'il soumettait à la Grande Chambre et que notamment la décision **T 356/93** n'était pas en accord avec les décisions T 49/83 et T 19/90. Il avait été conclu dans la décision T 356/93 qu'une revendication définissant des plantes ayant subi des modifications génétiques et présentant comme caractère génétique distinct une résistance stable aux herbicides n'était pas admissible au regard de l'article 53 b) CBE, étant donné que les plantes modifiées ou transformées devenaient du fait même de la modification génétique revendiquée des variétés végétales au sens de l'article 53 b) CBE.

La Grande Chambre de recours a cependant estimé dans **G3/95** (JO OEB 1996, 169) que cette conclusion n'était pas en désaccord avec les conclusions des deux autres décisions, étant donné que ni la décision T 49/83 ni la décision T 19/90 ne portaient sur la question de droit sur laquelle il avait été statué dans la décision **T 356/93**. Il avait été conclu dans la décision **T 356/93** qu'une revendication n'est pas admissible si elle englobe une variété végétale, alors qu'il avait été déclaré dans la décision T 49/83 que même si elles couvraient du matériel de reproduction pour toutes sortes de plantes cultivées ou de variétés végétales ayant subi le traitement chimique revendiqué, les revendications ne portaient pas néanmoins sur une variété individuelle et n'étaient donc pas contraires à l'article 53 b) CBE. Dans la décision T 19/90, la chambre avait estimé que c'était à tort que la demande qui comportait des revendications couvrant des animaux ayant subi le traitement génétique spécifique revendiqué avait été rejetée par la division d'examen au motif que les animaux étaient exclus en tant que tels de la brevetabilité, et que la véritable question à trancher était de savoir si l'objet de la demande était ou non une "race animale".

La Grande Chambre de recours a par conséquent estimé que la question que le Président lui avait soumise était irrecevable au regard de l'article 112(1)(b) CBE.

C. Neuheit**1. Stand der Technik****1.1 PCT-Anmeldungen als Stand der Technik**

Eine internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt ist, gilt als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ, wenn und sobald sie in einer Amtssprache beim EPA eingereicht und die nationale Gebühr entrichtet wurde (Artikel 158 (2) und (3) EPÜ). Für europäische Patente tritt diese Wirkung nur insoweit ein, als dieselben Staaten benannt wurden (Artikel 54 (4) EPÜ).

In **T 623/93** wurde im Einspruchsverfahren u.a. die veröffentlichte internationale Anmeldung D2 als Stand der Technik in Betracht gezogen. Die Kammer stellte fest, daß die Vertragsstaaten AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, NL und SE in D2 als Bestimmungsstaaten angegeben waren, für die ein europäisches Patent begehrt wurde. Beim Eintritt in die europäische Phase war jedoch für die Staaten AT, BE und IT die vorgeschriebene Benennungsgebühr nicht bezahlt worden. Somit gehörte D2 für AT, BE und IT nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ (Artikel 158, Absatz (1) und (2) EPÜ).

2. Offenbarungsgehalt der Vorveröffentlichung**2.1 Allgemeines**

In der Entscheidung **T 904/91** hat die Kammer die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA bestätigt, wonach eine Vorveröffentlichung nur dann neuheitsschädlich sein kann, wenn der beanspruchte Gegenstand daraus unmittelbar und eindeutig hervorgeht. Für den vorliegenden Fall bedeute dies, daß ein Dokument nur als neuheitsschädlich gelten könne, wenn darin sämtliche Merkmale des beanspruchten Verfahrens beschrieben seien und es darüber hinaus einen Hinweis auf die Kombination dieser Merkmale im Sinne des beanspruchten Verfahrens enthalte.

2.2 Gesamtinhalt der Entgegenhaltung

In der Sache **T 969/92** war in einer Entgegenhaltung ein chirurgisches Klemmsystem mit allen im Oberbegriff des Anspruchs 1 der Patentanmeldung angegebenen Merkmalen offenbart. Die Kammer befand

C. Novelty**1. State of the art****1.1 PCT applications as state of the art**

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

In **T 623/93** the published international application D2 was considered as comprised in the state of the art in the opposition proceedings. The board established that the contracting states AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, NL and SE had been listed in D2 as designated states for which a European patent was being sought. However, on entry into the European phase, the prescribed designation fee was not paid for AT, BE and IT. D2 thus did not form part of the state of the art in accordance with Article 54(3) EPC for AT, BE and IT (Article 158(1) and (2) EPC).

2. Disclosed content of prior publications**2.1 General issues**

In **T 904/91** the board confirmed the established case law of the EPO boards of appeal according to which a prior art document takes away the novelty of any claimed subject-matter derivable directly and unambiguously from that document. In other words, in the present case a document could not be considered as affecting novelty unless all the characteristics of the claimed process were described in it and the document also proposed combining these characteristics as in the claimed process.

2.2 Entire disclosure of a prior art document

In **T 969/92** a prior document disclosed a surgical fastening system comprising all the features specified in the pre-characterising portion of claim 1 of the application. The board, however, held that this document

C. Nouveauté**1. Etat de la technique****1.1 Demandes PCT comprises dans l'état de la technique**

Une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE dès lors qu'elle a été remise à l'OEB dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale a été acquittée (art. 158(2) et (3) CBE), les demandes de brevet européen n'étant affectées que dans la mesure où elles désignent les mêmes Etats (art. 54(4) CBE).

Dans l'affaire **T 623/93**, il avait notamment été cité comme état de la technique durant la procédure d'opposition la demande internationale D2 qui avait été publiée. La chambre a constaté que les Etats contractants AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, NL et SE avaient été désignés dans D2 comme Etats dans lesquels il était demandé un brevet européen. Or, lors de l'entrée dans la phase européenne, les taxes de désignation dues pour les Etats AT, BE et IT n'avaient pas été acquittées. Par conséquent, en AT, BE et IT, D2 ne faisait pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE (article 158 (1) et (2) CBE).

2. Contenu divulgué des publications antérieures**2.1 Généralités**

Dans la décision **T 904/91**, la chambre a confirmé la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, selon laquelle une antériorité ne peut détruire la nouveauté que lorsque l'objet revendiqué en dérive immédiatement et sans ambiguïté. Cela veut dire, dans le cas présent, qu'un document ne peut être considéré comme portant atteinte à la nouveauté que si toutes les caractéristiques du procédé revendiqué y sont décrites et que si le document suggère également de combiner ces caractéristiques comme dans le procédé revendiqué.

2.2 Divulgation complète d'une antériorité

Dans l'affaire **T 969/92**, un document antérieur divulguait un système de fermeture chirurgicale comportant toutes les caractéristiques spécifiées dans le préambule de la revendication 1 de la demande. Toutefois, la

jedoch, daß dieses Dokument ein kennzeichnendes Merkmal des Anspruchs 1, nämlich daß jede Verbindung zwischen zwei benachbarten Aufnahmeelementen eine Anzahl von parallelen Zwischenstücken umfaßt, nicht vorwegnehme. In Anspruch 1 der Entgegenhaltung heißt es "wobei jedes dieser Aufnahmeelemente durch wenigstens eine derartige Verbindung mit wenigstens einem anderen Aufnahmeelement verbunden ist, so daß alle Aufnahmeelemente miteinander verbunden sind, um die unitäre Anordnung zu schaffen" (wobei der in diesem Dokument verwendete Begriff "Verbindung" in der gleichen Bedeutung wie der in der Patentanmeldung verwendete Begriff "Zwischenstück" verwendet wird). Nach Auffassung der Kammer könnte dies so ausgelegt werden, daß jede Verbindung aus mindestens einem Zwischenstück besteht, so daß das Merkmal des Anspruchs 1 der Anmeldung, wonach jede Verbindung zwischen zwei benachbarten Aufnahmeelementen eine Anzahl paralleler Zwischenstücke umfaßt, in den Bereich der angeführten allgemeinen Feststellung der Entgegenhaltung fällt. Dies bedeute aber nicht, daß die Entgegenhaltung das betreffende Merkmal des Anspruchs 1, nämlich daß jede Verbindung Zwischenstücke aufweise, der Öffentlichkeit durch eine Vorveröffentlichung im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden sei. Die Kammer stellte fest, daß bei der Bestimmung dessen, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei, nicht nur der Hauptanspruch, sondern auch der **Rest** eines Dokuments sorgfältig in Betracht zu ziehen sei, um herauszufinden, was durch die Vorveröffentlichung tatsächlich vermittelt werde, d. h. um den tatsächlichen ausdrücklichen und impliziten Informationsgehalt festzustellen.

2.3 Offenbarung durch Zeichnungen

In **T 272/92** war für die Feststellung, was zur Offenbarung einer Zeichnung gehört, die vom Beschwerdeführer genannte Entscheidung T 204/83, ABI. EPA, 1985, 310 (Nr. 4 der Entscheidungsgründe) relevant. Die Kammer war der Auffassung, daß zuerst zu prüfen sei, ob die bloße zeichnerische Darstellung dem zuständigen Fachmann eine für ihn erkennbare und ausführbare Lehre zum technischen Handeln vermittele, wobei insbesondere zu beachten sei, ob dem in Frage stehenden Merkmal nicht erst mit dem Wissen aus der vorliegenden Erfindung ein technisch relevanter Sinn gegeben werden könne.

did not anticipate a characterising feature of claim 1, namely, that each connection between two adjacent receivers comprised a plurality of parallel linkages. Claim 1 of the prior document read as follows: "each of said retainer members being connected by at least one such link to at least one other retainer member so that all the retainer members are connected to each other to form a unitary assembly" (the terms "retainer member" and "link" used in the document were synonymous with the terms "receiver" and "linkage", respectively, used in the application). According to the board, this statement could be interpreted to mean that each connection consisted of at least one link, the consequence being that the feature of claim 1 of the application that each connection between two adjacent receivers comprised a plurality of parallel linkages fell within the scope of the quoted general statement in the prior document. However, in the board's view, this did not mean that the aforementioned feature of claim 1 concerning the plurality of linkages per connection had been made available to the public by the prior art document within the meaning of Article 54(2) EPC. The board decided that in order to determine what had been made available to the public, not only the main claim but also the **remainder** of a document had to be carefully considered for guidance as to what had really been taught in the prior document, ie its real express and implicit information content.

2.3 Disclosure by means of drawings

In **T 272/92**, decision T 204/83 (OJ EPO 1985, 310, reasons 4) cited by the opponents was relevant to the determination of what formed part of the disclosure of a drawing. The board took the view that the first step was to establish whether a mere diagrammatic representation provided a person skilled in the art with a recognisable and practical technical teaching, whereby consideration had to be given in particular to whether useful information could be obtained from the feature in question only with the knowledge supplied by the present invention.

chambre a estimé que ce document ne détruisait pas la nouveauté de la caractéristique de la revendication 1, caractéristique consistant en deux éléments femelles adjacents reliés par plusieurs liaisons parallèles. La revendication 1 du document antérieur s'énonçait comme suit : "chaque élément femelle étant reliée par au moins une de ces liaisons à au moins un autre élément femelle, de sorte que tous les éléments femelles sont reliés entre eux pour former un ensemble solidaire" ("élément femelle" et "liaison" traduisent les termes "retainer member" et "link" utilisés dans le document antérieur, qui correspondent aux termes "receiver" et "linkage" utilisés dans la demande). D'après la chambre, ce texte pouvait faire croire que chaque connexion consistait en au moins une liaison, si bien que la caractéristique de la revendication 1 de la demande selon laquelle chaque connexion entre deux éléments femelles adjacents comportait plusieurs liaisons parallèles était couverte par la formulation générale utilisée dans le document antérieur que nous venons de citer. Néanmoins, la chambre a estimé que cela ne signifiait pas que la caractéristique susmentionnée de la revendication 1 relative à la présence de plusieurs liaisons par connexion avait été divulguée au public par le document antérieur au sens de l'article 54(2). La chambre a conclu que pour déterminer ce qui avait été rendu accessible au public, il convenait de prendre soigneusement en considération non seulement la revendication principale, mais également le **reste** du document, afin de déterminer ce qu'enseignait véritablement le document antérieur, à savoir les informations qu'il contenait réellement, qu'il s'agisse d'informations explicites ou implicites.

2.3 Divulgation au moyen de dessins

Dans l'affaire **T 272/92**, la décision T 204/83 (JO OEB 1985, 310, point 4 des motifs de la décision) citée par le requérant a été jugée pertinente pour la détermination de ce qui constitue la divulgation d'un dessin. Selon la chambre, il fallait tout d'abord voir si le dessin à lui seul permet à l'homme du métier d'en retirer un enseignement pouvant être mis en oeuvre en vue d'une action technique; il importait à cet égard d'examiner si ce n'est pas précisément grâce à l'enseignement de l'invention considérée que la caractéristique concernée prenait un sens du point de vue technique.

2.4 Zufällige Offenbarung

T 601/92 betraf die zufällige Vorwegnahme. Beansprucht war ein Radialventilator, der dadurch gekennzeichnet war, daß die Lüfterräder derart gegeneinander versetzt auf der Lüfterwelle befestigt waren, daß die Speichen des einen Lüfterrades relativ zu den Speichen des anderen Lüfterrades, in Achsrichtung gesehen, auf Lücke angeordnet waren. Stand der Technik waren Gebläse, bei deren Zusammenbau auf die Drehwinkellage der beiden Lüfterräder zueinander nicht geachtet wurde. Die Wahrscheinlichkeit, daß solche Gebläse, die zufällig die beanspruchte Speichenanordnung aufwiesen, verkauft worden waren, war überaus hoch. Nach Auffassung der Kammer war damit der Nachweis neuheits-schädlicher Vorbenutzung des beanspruchten Produkts erbracht. Die Kammer führte aus, daß bei einer Vorwegnahme mit Zufallscharakter im Falle des Fehlens einer gemeinsamen technischen Aufgabe besonders sorgfältig abzuwägen sei, was als vom Anspruch erfaßt gelten könne und was aus der Vorveröffentlichung hervorgehe. Anders als in der Sache T 161/82 (ABI. EPA 1984, 551), wo der beanspruchte Gegenstand dieselbe Struktur wie der Gegenstand der Vorveröffentlichung, aber eine andere Funktion gehabt habe, sei im vorliegenden Fall kein Unterschied in der Funktion zu erkennen. Die Sache T 208/88 (ABI. EPA 1992, 22) sei mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar, weil hier ein Erzeugnis beansprucht werde und nicht eine neue mögliche Verwendung eines bekannten Wirkstoffes auf der Grundlage einer zuvor nicht bekannten Wirkung oder Funktion dieses Wirkstoffes.

In der Sache **T 986/91** hatte die Einspruchsabteilung das Patent wegen mangelnder Neuheit des Gegenstands des unabhängigen Anspruchs 1 widerrufen, weil die Entgegenhaltung OD22 sämtliche Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 offenbare. Bei der Prüfung dieses Falles wies die Kammer darauf hin, daß berücksichtigt werden müsse, daß es in der Entgegenhaltung OD22 um Richtbohren durch harte Formationen und deren Schwächung mittels einer Chemikalie gehe, was etwas völlig anderes sei als die im Streitpatent angegebene Aufgabe, nämlich die Bereitstellung eines zweckmäßigen, gewerblich nutzbaren Verfahrens zum maßgenauen Bohren unterirdischer Gänge durch weiche/ oberflächennahe Schichten zur Verlegung

2.4 Accidental disclosure

T 601/92 concerned accidental anticipation. The invention claimed was a radial ventilator, characterised in that the ventilator wheels were mounted on the ventilator shaft and offset against each other in such a way that the spokes of one ventilator wheel, viewed in the direction of the axle, were arranged opposite the gaps between the spokes of the other ventilator wheel. The prior art comprised fans, during the assembly of which no attention was paid to the angle of rotation of the spokes of the two ventilator wheels in relation to each other. The probability that such fans which coincidentally had the spoke arrangement claimed had been sold was extremely high. The board held that this was evidence of an anticipatory prior use of the claimed product, stating that in the case of anticipation of a chance nature where there was no common technical problem, particular care had to be taken when considering what could be deemed to be part of the claim and what was derived from the prior publication. In contrast to T 161/82 (OJ EPO 1984, 551), in which the claimed subject-matter was also structurally the same as the prior subject-matter, but had a different function, there was no recognisable difference in function in this case. T 208/88 (OJ EPO 1992, 22) was not comparable since in the present case a product was claimed and not a new possible use for a known substance based on a previously unknown effect or function of that substance.

In **T 986/91** the opposition division had revoked the patent on the grounds of lack of novelty of the subject-matter of independent claim 1 in view of the disclosure of a document OD22, finding that this document disclosed all of the features of independent claim 1. In considering this question the board of appeal stated that it had to be borne in mind that document OD22 related to directional drilling through hard formations and was concerned with weakening the formation by means of a chemical, which constituted a problem totally different from that stated in the patent in suit, ie the provision of a viable, commercially exploitable technique whereby steered underground passageways could be drilled with accuracy through

2.4 Divulgation due au hasard

La décision **T 601/92** portait sur une divulgation antérieure due au hasard. L'invention portait sur un ventilateur radial, caractérisé en ce que les roues du ventilateur étaient montées sur un arbre en décalage l'une par rapport à l'autre, de sorte que les rayons d'une roue de ventilateur, vues dans le sens de l'axe, faisaient face aux interstices séparant les rayons de l'autre roue. Dans l'état de la technique, l'on trouvait des ventilateurs assemblés sans qu'il soit tenu compte de l'angle de rotation entre les rayons d'une roue et les rayons d'une autre roue. Il y avait de très fortes chances pour que des ventilateurs ayant par hasard la disposition de rayons revendiquée aient déjà été vendus, ce qui, selon la chambre, prouvait l'existence d'un usage antérieur détruisant la nouveauté du produit revendiqué; la chambre affirmait que lorsqu'on avait affaire à une destruction fortuite de la nouveauté alors qu'il n'existait pas de problème technique commun, il fallait être très prudent avant de déterminer ce qui pouvait être considéré comme faisant partie de la revendication et ce qui découlait de la demande antérieure. Dans cette affaire, à la différence de l'affaire T 161/82 (JO OEB 1984, 551), dans laquelle l'objet revendiqué était lui aussi de structure identique à celle de l'objet de la demande antérieure, mais avait une fonction différente, il n'existait pas de différence au niveau de la fonction. L'affaire T 208/88 (JO OEB 1992, 22) n'était pas comparable puisque dans l'affaire en question, la revendication portait sur un produit et non pas sur un nouvel usage possible d'une substance connue, fondé sur un effet ou une fonction auparavant inconnus de ladite substance.

Dans l'affaire **T 986/91**, la division d'opposition avait révoqué le brevet pour manque de nouveauté de l'objet de la revendication indépendante 1 par rapport à la divulgation du document OD22, estimant que ce dernier divulguait toutes les caractéristiques de la revendication indépendante 1. Lors de l'examen de cette question, la chambre de recours a affirmé qu'il ne fallait pas perdre de vue que le document OD22 portait sur le forage directionnel à travers des formations de roche dure et envisageait de ramollir la formation au moyen d'un produit chimique, problème tout à fait différent de celui du brevet en litige, qui visait à fournir une technique viable et commercialement exploitable pour le forage avec précision de passages

von Versorgungsleitungen. Wenn - so die Kammer - eine Vorwegnahme insofern Zufallscharakter habe, als die Offenbarung einer Vorveröffentlichung zufällig unter den Wortlaut eines auf Neuheit zu prüfenden Anspruchs fallen könne, ohne daß eine gemeinsame technische Aufgabe vorliege, sei ein besonders sorgfältiger Vergleich geboten zwischen dem, was angemessenerweise als vom Anspruch erfaßt gelten könne, und dem, was tatsächlich aus dem Dokument hervorgehe.

2.5 Maßgeblicher Zeitpunkt

Die Beschwerdekammern befaßten sich mit der Frage, welcher Tag maßgeblich ist, wenn ein früheres Dokument zur Feststellung der Neuheit angelegt wird.

In der Sache **T 965/92** lehnte sich die Kammer an die Entscheidung T 229/90 an und befand, die Entgegensetzung (2) müsse in Ermangelung eines eindeutigen Nachweises dafür, daß mit dem darin beschriebenen Verfahren zwangsläufig Liposomen erzeugt würden, im Lichte des an ihrem Veröffentlichungsdatum (1960) zugänglichen allgemeinen Fachwissens betrachtet werden, wonach sie ein Verfahren zur Herstellung einer Lecithinsuspension offenbare. Allgemeines Fachwissen über Liposomen, das erst seit 1968 zur Verfügung stehe, könne bei der Neuheitsprüfung nicht zur Auslegung eines solchen Dokuments herangezogen werden.

2.6 Kombinationen innerhalb einer Vorveröffentlichung

In der Sache **T 739/93** entschied die Kammer, daß bei der Neuheitsprüfung der technische Inhalt einer Entgegensetzung in seiner Gesamtheit zu betrachten sei und daß man ihn so auszulegen habe, wie es der Fachmann täte. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern müsse der Fachmann jedoch strikt unterscheiden zwischen der Lehre, die für ihn zweifelsfrei aus der Entgegensetzung hervorgehe, und dem, was für ihn anhand dieser Lehre vorstellbar oder naheliegend sein könnte. Die Beurteilung der Neuheit dürfe nur innerhalb des zuerst genannten, engeren Rahmens erfolgen. Aus diesem Grund sei es nicht zulässig, verschiedene Angaben ein und derselben Entgegensetzung untereinander zu

soft/surface strata for the purpose of installing utility lines. The board held that in cases where the anticipation was of a chance nature in that what was disclosed in a prior document could accidentally fall within the wording of a claim to be examined for novelty without there being a common technical problem, a particularly careful comparison had to be made between what could fairly be considered to fall within the wording of the claim and what was effectively shown in the document.

2.5 Relevant point of time

The boards of appeal have dealt with the question of the correct date for the interpretation of a prior document when determining novelty.

In **T 965/92** the board followed T 229/90, deciding, in the absence of unequivocal proof that the method of a document (2) would inevitably yield liposomes, that document (2) had to be read in the light of the common general knowledge available when it was published in 1960, namely as representing a disclosure of a method of producing a lecithin suspension. Common general knowledge about liposomes, which only became available in 1968, could not be used to interpret such a document when deciding on the question of novelty.

2.6 Combinations within a prior art document

In **T 739/93** the board ruled that in assessing novelty the technical content of a prior document ought to be considered in its entirety and also had to be interpreted as it would be by a person skilled in the art. Only, according to board of appeal case law, the skilled person had to draw a clear line between the teaching which was, for him, unquestionably derivable from the prior document, without involving any changes thereto, and what he could imagine or consider obvious from such teaching. Novelty could only be assessed within the former, more restrictive limits. It was therefore not permissible to combine with each other different methods of execution or technical information, taken out of con-

souterrains guidés au travers de strates superficielles/tendres en vue de la pose de conduites. La chambre a estimé que lorsque la destruction de la nouveauté est de nature fortuite en ce sens qu'il pourrait y avoir par hasard recoupement entre l'enseignement d'un document antérieur et le texte d'une revendication dont on examine la nouveauté alors qu'il n'existe pas de problème technique commun, il convient de procéder à une comparaison minutieuse entre ce qui peut légitimement être considéré comme couvert par le texte de la revendication et ce qu'enseigne effectivement le document.

2.5 Date pertinente

Les chambres de recours se sont prononcées sur la question de savoir quelle est la date pertinente pour l'interprétation d'un document antérieur en vue de l'appréciation de la nouveauté.

Dans l'affaire **T 965/92**, la chambre a suivi la décision T 229/90 et décidé, puisqu'il ne pouvait être prouvé indubitablement que la méthode selon le document (2) conduirait nécessairement à la production de liposomes, que le document (2) devait être interprété à la lumière des connaissances générales de l'homme du métier à l'époque de la publication de ce document (1960), c'est-à-dire comme exposant une méthode d'obtention d'une suspension de lecithine. Lors de l'examen de la question de la nouveauté, il ne pouvait être fait appel, pour l'interprétation de ce document, aux connaissances générales de l'homme du métier en matière de liposomes, qui ne remontaient qu'à l'année 1968.

2.6 Combinaisons dans un document antérieur

Dans l'affaire **T 739/93**, la chambre a décidé que, lors de l'appréciation de la nouveauté, il importait de tenir compte de l'ensemble du contenu technique d'un document antérieur et de l'interpréter comme le ferait un homme du métier. D'après la jurisprudence des chambres de recours, l'homme du métier doit toutefois faire clairement la distinction entre ce qui découle incontestablement du document antérieur, pris tel quel, et ce qu'il peut imaginer ou déduire de façon évidente à partir de l'enseignement de ce document. La nouveauté ne peut être appréciée que par rapport à ce qui découle incontestablement du document antérieur (critère plus restrictif). Il n'est donc pas permis de combiner différentes métho-

kombinieren, wenn der Fachmann dem Dokument nicht entnehmen könne, daß eine solche Kombination in Frage komme.

2.7 Kombination von Dokumenten

Im Rahmen der Neuheitsprüfung ist die Kombination verschiedener Elemente des Stands der Technik grundsätzlich nicht zulässig. Nur in bestimmten Situationen lassen die Beschwerdekammern eine Ausnahme zu.

In der Sache **T 422/92** befand die Kammer, daß die Frage der Einbeziehung in die Offenbarung mittels eines entsprechenden Hinweises im Lichte der Entscheidung T 153/85 (ABI. EPA 1988, 1, Nummer 4.2 der Entscheidungsgründe) gesehen werden müsse. Dort wurde folgendes entschieden: Enthält eine Vorveröffentlichung (das "Hauptdokument") einen ausdrücklichen Hinweis auf eine andere Vorveröffentlichung, so kann dies zur Folge haben, daß bei der Auslegung des Hauptdokuments (d. h. bei der Ermittlung seines Sinngehalts für den Fachmann) die Offenbarung der zweiten Vorveröffentlichung ganz oder teilweise als Bestandteil der Offenbarung des Hauptdokuments angesehen werden muß.

In der Sache **T 239/94** war in der Entgegenhaltung D3 das erste kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 offenbart und darüber hinaus auch ausdrücklich auf die Entgegenhaltung D1 verwiesen worden, aus der nach Auffassung des Beschwerdeführers alle anderen Merkmale des Anspruchs 1 bekannt seien. Die Kammer deutete diesen in D3 enthaltenen Hinweis auf D1 dahingehend, daß die Lehren von D1 durch den Hinweis in D3 einbezogen würden (als ob sie explizit aus diesem Dokument bekannt seien). Somit sei davon auszugehen, daß das erste kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 in Zusammenhang mit seinem Oberbegriff aus dem Stand der Technik - belegt durch D3 unter Einbeziehung von D1 - bekannt sei.

3. Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit

3.1 Geheimhaltungspflicht

Im Fall **T 1076/93** hatte der Einsprechende einer Firma der Rüstungsindustrie ohne ausdrückliche Vereinbarung der Geheimhaltung ein den Gegenstand der Erfindung vorweg-

text, from the same prior document if that document did not inform the skilled person that such a combination was conceivable.

2.7 Combination of documents

The combination of different elements of the state of the art is generally not permissible when considering novelty. Only in certain situations will the boards of appeal make an exception to this rule.

In **T 422/92** the board decided that the problem of the incorporation by reference of disclosures had to be seen in the light of decision T 153/85 (OJ EPO 1988, 1, reasons 4.2). According to this decision, where there is a specific reference in one prior document (the "primary document") to a second prior document, when construing the primary document (ie determining what it means to the skilled person) the presence of such a specific reference may necessitate part or all of the disclosure of the second document being considered as part of the disclosure of the primary document.

In **T 239/94**, the prior art document D3 disclosed the first characterising feature of claim 1 but, in addition, explicitly referred to D1 from which, in the appellant's opinion, all the other features of claim 1 were known. The board accepted this reference in D3 to D1 as meaning that the teachings of D1 should be considered as being incorporated by reference in D3 (as if they were explicitly known from that document). This meant that the first characterising feature of claim 1 had to be regarded as being known in the context of its preamble from the prior art as documented by D3 with D1 incorporated.

3. Availability to the public

3.1 Obligation to maintain secrecy

In **T 1076/93** the opponent had, without there having been an explicit agreement to maintain secrecy, offered to a weapons manufacturer an apparatus which destroyed the

des de mise en oeuvre ou différentes informations techniques du même document antérieur, prises hors contexte, s'il n'était pas indiqué dans ce document que l'on pouvait envisager une telle combinaison.

2.7 Combinaison de documents

Lors de l'appréciation de la nouveauté, il n'est en général pas permis de combiner différents éléments de l'état de la technique. Les chambres de recours ne dérogent à cette règle que dans un certain nombre de cas bien précis.

Dans l'affaire **T 422/92**, la chambre a décidé que le problème de la prise en compte des autres divulgations auxquelles il avait été fait référence devait être abordé à la lumière de la décision T 153/85 (JO OEB 1988, 1, point 4.2 des motifs). Selon cette décision, lorsqu'une antériorité (le "document primaire") fait expressément référence à une seconde antériorité, il se peut que du fait de l'existence de cette référence expresse, l'on soit amené à considérer, lorsque l'on interprète le document primaire (c'est-à-dire lorsqu'on détermine sa signification pour l'homme du métier), que l'exposé du document primaire englobe tout ou partie de l'exposé du second document.

Dans l'affaire **T 239/94**, l'on trouvait dans le document antérieur D3 non seulement l'exposé de la première caractéristique de la revendication 1, mais également une référence à D1, document qui, aux dires du requérant, divulguait toutes les autres caractéristiques de la revendication 1. La chambre a estimé que cette référence à D3 figurant dans D1 signifiait que l'enseignement de D1 devait être considéré comme inclus dans D3 (comme s'il y était expressément divulgué), du fait qu'il était cité dans ce document. En d'autres termes, la première caractéristique de la revendication 1 était considérée, dans le contexte de son préambule, comme divulguée dans l'état de la technique constitué par le document D3 qui englobait l'enseignement du document D1.

3. Accessibilité au public

3.1 Obligation de confidentialité

Dans l'affaire **T 1076/93**, sans avoir expressément convenu qu'il garderait le secret, l'opposant avait offert à une entreprise de fabrication d'armes un appareil antérieurisant

nehmendes Gerät angeboten und entsprechende Zeichnungen geliefert. Die Kammer hielt die Vorbenutzung für nicht patenthindernd, da sich die Geheimhaltung aus den Umständen ergebe. Die Kammer war nämlich der Auffassung, es sei allgemein bekannt, daß bei solchen Firmen die Geheimhaltung die Regel sei. Zudem enthielten fast alle Unterlagen, mit denen das Firmenpersonal arbeite, einen Geheimhaltungsvermerk. Die Kammer sah ferner den Nachweis erbracht, daß Angebote grundsätzlich nie an Drittfirmen weitergeleitet wurden. Die Tatsache, daß Besucher Zutritt zu der Firma hatten, bedeute nicht, daß sie auch Einblick in die der Firma vorliegenden Angebote hatten.

4. Neuheit der Verwendung

4.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung

In der Sache **T 570/92** befand die Kammer einen Anspruch für gewährtbar, der in Form eines Anspruchs für eine zweite medizinische Verwendung eines bekannten Stoffes abgefaßt war und sich auf einen Stoff bezog, der zuvor nicht konkret beschrieben worden war. Beantragt wurde - nach Maßgabe der Entscheidung **G 1/83** - die Verwendung dieses Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels mit Langzeitwirkung für die orale Behandlung von Hypertonie durch ein- bis zweimal tägliche Applikation. Das zuletzt genannte, die Verabreichung betreffende Merkmal führte nicht zur Anwendung des in Artikel 52 (4) EPÜ verankerten Patentierungsverbots. Der Wortlaut sollte dem Arzt nämlich nicht den tatsächlich vorgesehenen Applikationsrhythmus bei der Behandlung eines Einzelpatienten vorgeben, sondern nur die Lehre vermitteln, daß der Therapieerfolg schon bei zweimal täglicher Verabreichung gesichert war.

In der Sache **T 143/94** (ABI. EPA 1996, 430) stellte die Kammer fest, daß ein Anspruch, der auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung gerichtet ist, nicht gegen Artikel 52 (4) oder 57 EPÜ verstößt (s. **G 1/83**, **G 5/83**, **G 6/83**); das gelte unabhängig davon, welchem Zweck (Schutz einer ersten medizinischen Indikation eines Stoffes oder Stoffgemisches oder Schutz einer weiteren medizinischen Indikation)

novelty of the subject-matter of the invention and had supplied drawings relating to it. The board held that the prior use was not a bar to grant of a patent because it was clear from the circumstances that secrecy was to be maintained. According to the board, discretion was generally acknowledged to be the rule at such companies. Furthermore, beside the general rule of discretion, almost all documents used by company personnel bore a warning about the need for confidentiality. It had also been demonstrated that as a matter of principle details of quotations were never passed on to third parties. The fact that the company allowed visitors did not mean that they had access to the company's quotations.

4. Novelty of use

4.1 Second (further) medical use

In **T 570/92** the board allowed a claim which took the form of a claim to a second medical use of a known substance and referred to a substance which had not previously been described in concrete terms. In line with **G 5/83**, what was claimed was the use of that substance for the manufacture of a long-lasting medicament for the oral treatment of hypertension, to be administered once or twice daily. The latter feature, concerning the administration of the medicament, did not lead to exclusion from patentability under Article 52(4) EPC. The wording used served not to indicate to the doctor the frequency of administration actually intended when treating an individual patient, but merely to convey the teaching that the success of the treatment was assured if the medicament was administered not more than twice a day.

In **T 143/94** (OJ EPO 1996, 430) the board found that a claim directed to the use of a substance or composition for the production of a medicament for a therapeutic application did not conflict with Articles 52(4) or 57 EPC (see **G 1/83**, **G 5/83**, **G 6/83**); this was true irrespective of what purpose the claim served (protection of a first medical use of a substance or composition, or protection of a further medical use). Accordingly, prior evidence of a further medical use was not required for this form of

l'objet de l'invention et livré des dessins concernant cet appareil. La chambre a considéré que l'utilisation antérieure ne s'opposait pas à la délivrance du brevet, vu que le secret découlait des circonstances générales. En effet, il est généralement connu que la préservation du secret est la règle dans ce genre d'entreprises. La chambre a en outre souligné qu'en plus de l'obligation générale de confidentialité, presque tous les documents utilisés par le personnel portaient une mention rappelant cette obligation. Il a en plus été prouvé que les offres n'étaient jamais transmises à des tiers. Le fait que des visiteurs aient été admis dans l'entreprise ne signifie pas pour autant qu'ils avaient accès aux offres faites à cette entreprise.

4. Nouveauté de l'utilisation

4.1 Deuxième (autre) application thérapeutique

Dans la décision **T 570/92**, la chambre a admis une revendication portant sur une deuxième application thérapeutique d'une substance connue, dans laquelle il était fait référence à une substance qui n'avait pas jusque-là été décrite en termes concrets. Comme dans l'affaire **G 6/83**, il était revendiqué l'utilisation de ladite substance en vue de la fabrication d'un médicament à effet persistant, destiné au traitement de l'hypertension, à prendre par voie buccale à raison de une à deux doses par jour. Cette dernière précision concernant l'administration du médicament n'a pas entraîné l'exclusion de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE, car cette formulation avait été utilisée non pas pour indiquer au médecin la posologie réelle à respecter lors du traitement d'un patient, mais seulement pour signaler que la réussite du traitement était assurée si le médicament n'était pas administré plus de deux fois par jour.

Dans l'affaire **T 143/94** (JO OEB 1996, 430), la chambre a affirmé qu'une revendication portant sur l'utilisation d'une substance ou d'un mélange de substances en vue de la fabrication d'un médicament destiné à une application thérapeutique, ne va pas à l'encontre des articles 52(4) ou 57 CBE (cf. décisions **G 1/83**, **G 5/83**, **G 6/83**), et cela quel que soit l'objectif poursuivi par la revendication (protection d'une première indication médicale d'une substance ou d'un mélange de substances, ou pro-

dieser Anspruch diene. Die Berücksichtigung dieser Anspruchsform in einem Patentbegehren setze demnach nicht den vorherigen Nachweis einer weiteren medizinischen Indikation voraus.

4.2 Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung

In der Entscheidung **T 637/92** wurde festgestellt, daß nach ständiger Rechtsprechung die Zweckangabe einer beanspruchten Vorrichtung (oder eines Erzeugnisses) dahingehend auszulegen sei, daß diese Vorrichtung für den angegebenen Zweck geeignet sei, und daß eine bekannte Vorrichtung, die einem anderen Zweck diene, jedoch sonst alle im Patentanspruch aufgeführten Merkmale besitze, den Gegenstand des Patentanspruchs nicht neuheits-schädlich vorwegnehme, wenn die bekannte Vorrichtung für den im Anspruch genannten Zweck ungeeignet sei (s. Richtlinien C-III, 4.8 und Nr. 2.2 der Entscheidung T 287/86). Im vorliegenden Fall waren diese Voraussetzungen aber deshalb nicht erfüllt, weil die aus der Entgegenhaltung bekannte Vorrichtung ein Merkmal des Anspruchs 1 nicht aufwies.

In der Sache **T 826/94** entschied die Beschwerdekammer, daß ein beanspruchtes Meßgerät, das sämtliche konstruktiven Merkmale eines bekannten Meßgeräts aufweist und sich davon nur durch die Bezeichnung, d. h. durch die zu messende Größe unterscheidet, im Sinne von Artikel 54 EPÜ neu ist, wenn man zu der Schlußfolgerung, daß beide Meßvorrichtungstypen zur gleichen Gattung gehören, erst auf einer Stufe der gedanklichen Abstraktion gelangt, bei der die Grundprinzipien der beiden Meßgeräte miteinander verglichen werden.

Im Verfahren **T 877/92** lag der angefochtenen Entscheidung der Anspruch 1 zugrunde. Er bezog sich auf die "Verwendung eines Sorbens zur Entfernung mehrkerniger aromatischer Verbindungen (PNAs) aus Schmieröl, das in einem Verbrennungsmotor zirkuliert und am Sorbens vorbeifließt". Die europäische Patentanmeldung wurde zurückgewiesen, weil nach Überzeugung der Prüfungsabteilung das einzige durch die Entgegenhaltungen D5 und D6 nicht vorweggenommene Merkmal des Anspruchs 1 in der **Zweckbestimmung**, also der Entfernung von PNAs aus dem Schmieröl, bestand. Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, dieser Zweck werde bei Durchführung des in D5 und D6

claim to be included in a patent application.

4.2 Second (further) non-medical use

In **T 637/92** the board held that according to established case law the statement of purpose of a claimed device (or product) was to be interpreted as meaning that the device was suitable for the stated purpose and that a known device that served another purpose but otherwise possessed all the features listed in the patent claim was not prejudicial to the novelty of the subject-matter of the claim if the known device was unsuitable for the purpose referred to in the claim (see Guidelines C-III, 4.8, and reasons 2.2 of T 287/86). In the case in question, however, these conditions had not been met since the device known from the citation did not possess one of the features of claim 1.

In **T 826/94** the board of appeal decided that a claimed measuring device which possessed all the design features of a known measuring device and differed from that device only in name, i.e. in the dimensions to be measured, was novel within the meaning of Article 54 EPC, if the conclusion that both measuring devices were of the same type was reached only on the level of abstract thought, where the basic principles of both measuring devices were compared with each other.

In **T 877/92** the decision under appeal was based on claim 1 which read "Use of a sorbent for removing polynuclear aromatic compounds (PNAs) from lubricating oil circulating in an internal combustion engine and passing in contact with the sorbent". The European patent application had been refused on the grounds that the examining division considered that the only feature of claim 1 that was not anticipated by D5 and D6 was the **intended purpose** of removing PNAs from the lubricating oil. It was held that this purpose was always achieved when the method disclosed in D5 or D6 was performed, so that this feature, which did not imply any technical difference in respect of the disclo-

tection d'une autre indication médicale). Pour que ce type de revendication puisse être admis dans une demande de brevet, il n'est donc pas nécessaire de prouver au préalable qu'il existe une autre indication médicale.

4.2 Deuxième (autre) application non thérapeutique

Dans l'affaire **T 637/92**, il a été constaté que selon la jurisprudence constante, lorsque la finalité d'un dispositif (ou d'un produit) est indiquée, il doit être considéré que celui-ci se prête à cette finalité, et qu'un dispositif connu ayant une autre finalité, même s'il possède par ailleurs toutes les caractéristiques énoncées dans la revendication, ne détruit pas la nouveauté de l'objet de la revendication s'il ne sert pas la finalité indiquée dans la revendication (cf. Directives C-III, 4.8, et point 2.2 de la décision T 287/86). Or en l'espèce, ces conditions n'étaient pas réunies car le dispositif divulgué dans l'antériorité ne présentait pas une caractéristique figurant dans la revendication 1.

Dans l'affaire **T 826/94**, la chambre de recours a décidé qu'un appareil de mesure qui présente toutes les caractéristiques de construction d'un appareil de mesure connu, et qui ne s'en distingue que par le nom qui lui a été donné, c'est-à-dire par la grandeur à mesurer, est nouveau au sens de l'article 54 CBE lorsque l'on ne peut conclure que les deux types de dispositif de mesure sont du même genre qu'après s'être placé à un niveau d'abstraction mentale où sont comparés les principes de base des deux appareils.

Dans l'affaire **T 877/92**, la décision attaquée avait été rendue sur la base du texte suivant de la revendication 1 : "Utilisation d'un adsorbant pour éliminer des composés aromatiques polynucléaires d'une huile lubrifiante circulant dans un moteur à combustion interne et entrant en contact avec l'adsorbant". La division d'examen avait rejeté la demande de brevet européen au motif que la seule caractéristique de la revendication 1 dont la nouveauté n'avait pas été détruite par les documents D5 et D6 était **le but poursuivi**, à savoir éliminer les composés aromatiques polynucléaires du lubrifiant. Il a été estimé que ce but était toujours atteint lorsque la méthode exposée dans D5 ou D6 était mise en oeuvre, de sorte

offenbaren Verfahrens immer erreicht, so daß dieses Merkmal, das keinen technischen Unterschied zur Offenbarung von D5 und D6 aufweise, nichts anderes als ein Versuch sei, dem Anmeldungsgegenstand durch einen vorher auf diesem technischen Gebiet nicht gebräuchlichen Parameter künstlich zur Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zu verhelfen. Sie vermochte deshalb - auch in Kenntnis der Begründung der Entscheidung G 2/88 - in dieser Zweckbestimmung unter den gegebenen Umständen kein (funktionell definiertes) **technisches Merkmal** zu erkennen, das die beanspruchte von der bekannten Verwendung unterschieden hätte.

In der angefochtenen Entscheidung war, wie die Kammer ausführte, offensichtlich davon ausgegangen worden, daß die in Anspruch 1 genannte neue Funktion - anders als in den Sachen G 2/88 und G 6/88 - technisch bedeutungslos war, da sich in allen Schmierölen jedes Verbrennungsmotors bei einem Betrieb unter realistischen Bedingungen stets PNAs ansammelten und diese in jedem Fall von der Aktivkohle zurückgehalten worden wären. Die Kammer befand dagegen, sie habe keine Beweise dafür, daß bei einem an den Prioritätstagen der Entgegenhaltungen betriebenen, mit den damals gebräuchlichen Schmierölen geschmierten Verbrennungsmotor **immer** signifikante Mengen an karzinogenen PNAs entstanden seien.

Mithin sei die in der angefochtenen Entscheidung vertretene Auffassung nicht haltbar, daß die Gegenstände und Tätigkeiten, um die es in der Offenbarung der Entgegenhaltungen D5 und D6 einerseits und in der strittigen Patentanmeldung andererseits gehe, vollkommen identisch seien, so daß die andere technische Zweckbestimmung, die im Sinne der Entscheidung G 2/88 ein funktionell definiertes technisches Merkmal darstelle, nicht als Unterscheidungsmerkmal dienen könne.

Die Kammer war daher der Überzeugung, daß die Verwendung von Aktivkohle aus Holz zur Entfernung von PNAs mehr als nur ein weiterer Grund für die bekannte Verwendung des bekannten Materials für den bekannten Zweck sei. Aus der Funktion der Entfernung von PNAs ergebe sich für den Fachmann als technische Folge nämlich die Lehre, Aktiv-

sure of D5 or D6, was no more than an attempt arbitrarily to establish novelty over the state of the art with a parameter not previously used in this technical field. Thus, even in view of the reasoning given in G 2/88, this purpose could not under the circumstances be regarded as a **technical feature** (defined by its function) which was capable of distinguishing the claimed use from the known one.

The decision under appeal was, as the board explained it, based upon the assumption that, in contrast to the cases underlying decisions G 2/88 and G 6/88, the new function referred to in claim 1 was of no technical relevance, since all lubricating oils in all kinds of combustion engines would always have accumulated PNAs when the engine was operated under realistic operation conditions, and these PNAs had under all circumstances been retained by the activated charcoal. However, the board found no evidence before it that in a combustion engine operated at the priority dates of the above documents, and having been lubricated by the lubricating oils then in use, significant amounts of carcinogenic PNAs were **always** formed.

For this reason, there was no basis for the finding in the decision under appeal that there was absolute identity between the physical entities and physical activities involved in the disclosure of D5 and D6 on the one hand and the patent application in question on the other, with the effect that the different technical purpose, taken according to G 2/88 as a technical feature defined by its function, could not serve as a distinguishing feature.

The board was therefore satisfied that the use of wood-based activated carbon for removing PNAs was more than just an additional reason for using the known material in the known way for the known purpose. On the contrary, the function of removing PNAs had the technical consequence that a skilled person was taught to apply wood-based

que cette caractéristique, qui ne différait en rien sur le plan technique de ce qui avait été divulgué dans D5 ou D6, n'était qu'une tentative arbitraire faite pour montrer la nouveauté de l'invention par rapport à l'état de la technique en recourant à un paramètre qui n'avait jusque là pas été employé dans ce domaine technique. Par conséquent, même en tenant compte du raisonnement exposé dans la décision G 2/88, le but poursuivi ne pouvait en l'occurrence être considéré comme une **caractéristique technique** (définie par sa fonction) grâce à laquelle l'usage revendiqué différait de l'usage connu.

Dans la décision attaquée, comme l'a expliqué la chambre, il avait été admis que cette affaire différait des affaires G 2/88 et G 6/88, la nouvelle fonction mentionnée dans la revendication 1 n'ayant aucune pertinence sur le plan technique vu que toutes les huiles lubrifiantes utilisées dans n'importe quel type de moteur à combustion accumulent toujours des composés aromatiques polynucléaires lorsque le moteur fonctionne dans des conditions réalistes, et que dans tous les cas ces composés sont retenus par le charbon de bois activé. Toutefois, la chambre a estimé qu'il n'avait pas été prouvé que dans les moteurs à combustion en usage à la date de priorité des documents précités, moteurs qui étaient lubrifiés à l'aide des huiles lubrifiantes utilisées à l'époque, il se formait **toujours** des quantités notables de composés aromatiques polynucléaires cancérigènes.

Par conséquent, il n'était pas exact, comme l'affirmait la division d'examen dans la décision attaquée, qu'il y avait identité absolue entre les choses et les activités physiques exposées dans les documents D5 et D6 d'une part, et celles exposées dans la demande en litige d'autre part, ce qui avait amené la division d'examen à conclure que la différence de finalité technique, considérée dans la décision G 2/88 comme une caractéristique technique définie par sa fonction, ne pouvait être une caractéristique distinctive.

La chambre a donc acquis la conviction que l'utilisation de charbon activé à base de bois pour éliminer les composés aromatiques polynucléaires n'était pas seulement une raison de plus d'utiliser le matériau connu selon la méthode connue pour la finalité connue. Au contraire, l'élimination des composés aromatiques polynucléaires avait pour consé-

kohle aus Holz unter technischen Umständen zu verwenden, unter denen er ihre Anwendung ohne Kenntnis der Offenbarung der vorliegenden Patentanmeldung nicht in Erwägung gezogen hätte. Die Kammer gelangte demgemäß zu dem Schluß, daß diese Funktion technisch bedeutsam war und die beanspruchte Verwendung von der in D5 und D6 offenbarten unterschied.

5. Unschädliche Offenbarungen

5.1 Offensichtlicher Mißbrauch

Nach Artikel 55 EPÜ bleibt eine frühere Offenbarung der Erfindung als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 EPÜ in zwei Fällen außer Betracht, nämlich wenn sie unmittelbar oder mittelbar zurückgeht a) auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder b) auf die Tatsache, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf einer amtlichen internationalen Ausstellung zur Schau gestellt hat. In zwei Entscheidungen befaßten sich die Beschwerdekammern mit dem Fall a, der den offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders betrifft.

In der Sache **T 585/92** (ABI. EPA 1996, 129) ging es um eine am 14.7.1976 in Brasilien eingereichte Anmeldung, in der ursprünglich die Priorität mehrerer GB-Anmeldungen in Anspruch genommen worden war; die älteste dieser Anmeldungen war am 15.7.1975 eingereicht worden. Nach brasilianischem Patentrecht hätte die neue Anmeldung am 16.8.1977 veröffentlicht werden müssen. Der Anmelder verzichtete jedoch auf alle beanspruchten Prioritäten, was zu einem Aufschub der Veröffentlichung um 12 Monate hätte führen müssen. Trotz dieses Prioritätsverzichts wurde die Anmeldung versehentlich vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die vorzeitige Veröffentlichung einer Patentanmeldung durch eine Regierungsbehörde infolge eines Versehens nicht zwangsläufig einen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ darstelle, so verhängnisvoll und nachteilig deren Folgen vielleicht auch seien. Wenn festgestellt werden solle, ob ein Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ vorliege, spiele es eine Rolle, welche Absichten derjenige verfolge, der "mißbräuchlich" handle. Die Kammer entschied, daß die veröffentlichte brasilianische Anmeldung zum Stand der Technik gehörte.

activated charcoal in technical circumstances in which its application would not have been considered without the knowledge of the disclosure in the present patent application. For this reason, the board held that this function was technically significant and distinguished the claimed use from the use disclosed in D5 and D6.

5. Non-prejudicial disclosures

5.1 Evident abuse

Article 55 EPC specifies two instances in which a prior disclosure of the invention is not to be taken into consideration as part of the state of the art under Article 54 EPC: if it was due to, or in consequence of (a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or (b) the fact that the applicant or his legal predecessor had displayed the invention at an official international exhibition. Two decisions of the boards of appeal have dealt with instance (a) concerning evident abuse in relation to the applicant.

In **T 585/92** (OJ EPO 1996, 129) a patent application had been filed in Brazil on 14.7.76 and originally claimed priority from several GB applications, the earliest having a filing date of 15.7.75. Under Brazilian patent law, it would have been due for publication on 16.8.77. However, the applicant abandoned all the claimed priorities, which ought to have delayed the publication for a further twelve months. Notwithstanding this abandonment of priority, the application was erroneously published before the priority date of the patent in suit. The board found that where a patent application was published early by a government agency as a result of an error, this was not of necessity an abuse in relation to the applicant within the meaning of Article 55(1)(a) EPC, however unfortunate and detrimental its consequences might turn out to be. In order to determine whether there was an abuse within the meaning of Article 55(1)(a) EPC, the state of mind of the "abuser" was of importance. The published Brazilian application was considered to form part of the state of the art.

quence technique d'inciter l'homme du métier à utiliser le charbon activé à base de bois dans un contexte technique où une telle utilisation ne lui serait pas venue à l'esprit s'il n'avait pas eu connaissance de l'enseignement de la demande de brevet en cause. Par conséquent, la chambre a estimé que cette fonction était importante du point de vue technique et qu'elle permettait d'établir une distinction entre l'usage revendiqué et l'usage divulgué dans les antériorités D5 et D6.

5. Divulgations non opposables

5.1 Abus évident

L'article 55 CBE prévoit deux cas de divulgation antérieure dans lesquels il ne peut être considéré que l'invention est comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE : si la divulgation résulte directement ou indirectement a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans une exposition internationale officielle. Deux décisions rendues par les chambres de recours ont porté sur le cas a) concernant l'abus évident à l'égard du demandeur.

Dans l'affaire **T 585/92** (JO OEB 1996, 129), il avait été déposé au Brésil, le 14.7.1976, une demande de brevet qui revendiquait initialement la priorité de plusieurs demandes GB, dont la plus ancienne avait été déposée le 15.7.1975. Conformément à la législation brésilienne sur les brevets, cette demande aurait dû être publiée le 16.8.1977, mais le demandeur ayant renoncé à toutes les priorités revendiquées, la publication aurait dû être retardée de 12 mois. Néanmoins, en dépit de cette renonciation aux priorités, la demande avait été publiée par erreur avant la date de priorité du brevet en litige. La chambre a estimé que lorsqu'une administration publie par erreur une demande de brevet avant la date prévue, il ne s'agit pas nécessairement d'un abus à l'égard du demandeur au sens de l'article 55(1)a) CBE, si regrettables et préjudiciables qu'en puissent être les conséquences. L'état d'esprit de l'auteur de l'abus est un élément important à prendre en considération lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu abus au sens de l'article 55(1)a) CBE. La demande brésilienne qui avait été publiée a été considérée comme étant comprise dans l'état de la technique.

In der Entscheidung **T 436/92** vertrat die Kammer die Auffassung, trotz fehlender Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung seitens der G. Corp. ließen sowohl die Tatsache, daß die G. Corp. unmittelbar an den Entwicklungsarbeiten beteiligt gewesen sei, wie auch andere relevante Umstände zumindest auf ein Einverständnis dahingehend schließen, daß die G. Corp. an die - wenn auch stillschweigende - Vereinbarung gebunden gewesen sei. Es habe ihr daher nicht freigestanden, ohne Erlaubnis des Patentinhabers Informationen über die Zusammenarbeit mit ihm preiszugeben. Nach Auffassung der Kammer hätte jedoch der Patentinhaber/Beschwerdeführer nachweisen müssen, daß die Veröffentlichung einen offensichtlichen Mißbrauch darstellte. Dieser Begriff deute nämlich darauf hin, daß reine Fahrlässigkeit oder die Verletzung der Geheimhaltungspflicht hierfür nicht ausreichten. Dagegen würde der Vorsatz, dem anderen Beteiligten zu schaden, vermutlich ebenso wie das Wissen um den möglichen Schaden durch eine beabsichtigte Verletzung der Geheimhaltungsvereinbarung einen offensichtlichen Mißbrauch darstellen. Die Absichten desjenigen, der "mißbräuchlich" handle, spielten eine entscheidende Rolle (Bestätigung von **T 585/92**). Die Kammer befand letztlich, daß der Beschwerdeführer nach Abwägung der Wahrscheinlichkeit nicht nachgewiesen habe, daß die Veröffentlichung unter Verletzung der stillschweigend vereinbarten Geheimhaltung erfolgt sei. Damit stellte die Veröffentlichung keinen offensichtlichen Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) EPÜ dar.

5.2 Ereignisse vor dem Prioritätstag

Eine frühere Offenbarung der Erfindung bleibt als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 EPÜ außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt ist (Artikel 55 EPÜ). Es bestehen jedoch unterschiedliche Auffassungen darüber, ob Artikel 55 EPÜ auf Mißbrauch in Zusammenhang mit Ereignissen vor dem Prioritätstag anwendbar ist.

In der Sache **T 436/92** wurde im Verlauf des Verfahrens ausführlich die Frage erörtert, ob Artikel 55 EPÜ auf Ereignisse vor dem Prioritätstag Anwendung findet (sog. "Kumulierungsfrage"). Der Beschwerdeführer brachte vor, daß die Nichtkumulierung der Sechsmonatsfrist nach Artikel 55 EPÜ mit dem Prioritätstag

In **T 436/92** the board found that although a confidentiality agreement had not been signed on behalf of G. Corp., the fact that G. Corp. had immediately taken part in development work and other relevant circumstances at least indicated a common understanding that G. Corp. was bound by the agreement, albeit tacitly. G. Corp. therefore was not at liberty to disclose any information about its co-operation with the patentee without permission from the latter. The board held, however, that the patentee/appellant had the burden of proving that the publication constituted evident abuse. This term indicated that mere negligence or breach of confidentiality did not suffice. Deliberate intention to harm the other party would constitute evident abuse, as would probably knowledge of the possibility of harm resulting from a planned breach of such confidentiality. The state of mind of the "abuser" was of central importance (confirmation of **T 585/92**). The board held that the appellant had not proven, on the balance of probability, that the publications had occurred in breach of the tacitly agreed confidentiality. In other words, the publication was not an evident abuse within the meaning of Article 55(1) EPC.

5.2 Events prior to the priority date

A prior disclosure of the invention is not to be taken into consideration as part of the state of the art under Article 54 EPC if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application (Article 55 EPC). There are, however, different opinions as to whether Article 55 EPC is applicable to abuse relating to events prior to the priority date.

In **T 436/92** there was, in the course of the proceedings, considerable discussion as to whether or not Article 55 EPC applied to events before the priority date (the so-called "cumulation" issue). The appellant argued that non-cumulation of the six-month period under Article 55 EPC with the priority date under

Dans la décision **T 436/92**, la chambre a estimé que bien que l'accord de confidentialité n'ait pas été signé pour le compte de la G. Corp., divers faits pertinents, et notamment le fait que G. Corp. avait immédiatement participé aux travaux de développement, montraient pour le moins que G. Corp. était liée par cet accord, ne fût-ce que tacitement. G. Corp. n'était donc pas libre de divulguer des informations concernant sa coopération avec le titulaire du brevet sans y être autorisée par ce dernier. La chambre a estimé néanmoins qu'il incombait au titulaire du brevet / requérant de prouver que cette publication constituait un abus évident, ce terme indiquant bien qu'une simple négligence ou que la violation d'une obligation de confidentialité ne suffisent pas. Pour qu'il y ait abus évident, il faut qu'il y ait eu intention délibérée de porter préjudice à l'autre partie, et il faut probablement aussi que l'auteur de l'abus ait eu connaissance des préjudices que risquait d'entraîner une violation délibérée de l'obligation de confidentialité. L'état d'esprit de l'auteur de l'abus revêt une importance capitale (ce qui confirme la décision **T 585/92**). La chambre a estimé, en pesant les probabilités, que le requérant n'avait pas apporté la preuve que la publication avait été effectuée en violation de l'accord tacite de confidentialité. En d'autres termes, cette publication ne constituait pas un abus évident au sens de l'article 55(1) CBE.

5.2 Événements survenus avant la date de priorité

Une divulgation antérieure de l'invention n'est pas prise en considération comme faisant partie de l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE, si elle n'est pas intervenue plus de six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen (article 55 CBE). Toutefois, les avis divergent sur le point de savoir si l'article 55 CBE est applicable à des abus tenant à des faits survenus avant la date de priorité.

Dans l'affaire **T 436/92**, il avait beaucoup été discuté, au cours de la procédure, de la question de savoir si l'article 55 CBE pouvait ou non s'appliquer à des faits survenus avant la date de priorité (question dite du "cumul" des délais). Le requérant avait fait valoir que le non-cumul du délai de 6 mois visé à

nach Artikel 89 EPÜ zu absurden Ergebnissen führen würde. Zum einen müsse in dem Fall, in dem eine Priorität in Anspruch genommen werde, die Schonfrist nach Artikel 55 (1) EPÜ so ausgelegt werden, daß sie sich auf das betreffende Dokument beziehe. Die Sechsmonatsfrist müsse also ab dem Prioritätstag berechnet werden. Andernfalls würde der Wert eines Prioritätsrechts geschmälert, was einem Verstoß gegen Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft über das Prioritätsrecht gleichkäme. Da in den meisten Anmeldungen eine Priorität in Anspruch genommen werde, würde das Recht, einen Mißbrauch nach Artikel 55 EPÜ geltend zu machen, nahezu bedeutungslos. Zum anderen verweise Artikel 55 EPÜ auf Artikel 54 EPÜ. In beiden Artikeln werde die Schonfrist mit dem Begriff Einreichung der europäischen Patentanmeldung definiert. Artikel 89 EPÜ, in dem die Wirkung des Prioritätsrechts definiert werde, verweise nicht auf Artikel 55 EPÜ, da die Definition des Standes der Technik in Artikel 54 EPÜ in Verbindung mit Artikel 55 EPÜ bereits für alle weiteren Bezugnahmen auf den Stand der Technik im EPÜ Gültigkeit habe. Ebensovienig verweise Artikel 89 EPÜ auf Artikel 56 EPÜ, obwohl der Stand der Technik in bezug auf die erfinderische Tätigkeit ohne jeden Zweifel von der Priorität her definiert sei. Dabei wurde auch die Entscheidung einer **Einspruchsabteilung** vom 8.7.1991 (Anmeldung 82 107 958.9) angezogen, in der diese Schlußfolgerungen bestätigt wurden. Es wurde also vorgebracht, daß Artikel 55 EPÜ auf Mißbrauch im Zusammenhang mit Ereignissen vor dem Prioritätstag Anwendung finden müsse. Die Kammer stellte klar, daß der Begriff "Kumulierung" irreführend sei, da sich durch die Einrede des offensichtlichen Mißbrauchs der Prioritätstag nicht verschiebe (durch die Hinzurechnung weiterer sechs Monate). Die einzige rechtliche Wirkung bestehe darin, daß die diesbezügliche Vorbenutzung außer Betracht bleibe. Alle übrigen vor dem beanspruchten Prioritätstag veröffentlichten Dokumente gehörten weiterhin zum Stand der Technik. In Anbetracht der Schlußfolgerung, wonach die Veröffentlichung des Dokuments keinen Mißbrauch darstellte, verzichtete die Kammer jedoch auf eine Erörterung dieses Punkts, stellte aber beiläufig fest, daß der betreffende Artikel auf Ereignisse vor dem Prioritätstag Anwendung finde (in Abgrenzung gegen Entscheidung T 173/83, ABI. EPA 1987, 465).

Article 89 EPC would lead to absurd results. Firstly, in a situation where a priority was claimed, the grace period allowed by Article 55(1) EPC had to be interpreted in relation to that document. In other words, the six-month period had to be calculated from the priority date. The value of a priority right would otherwise be prejudiced and would contravene Article 4 of the Paris Convention on the right to priority protection. Since most applications claimed priority, the right to invoke the defence of abuse under Article 55 EPC would otherwise lose almost all its significance. Secondly, Article 55 referred back to Article 54 EPC. Both defined the grace period in terms of the filing of the European patent application. Article 89 EPC, defining the effect of priority rights, did not refer to Article 55 EPC because the definition of prior art in Article 54 in conjunction with Article 55 EPC was already valid for all subsequent references to prior art in the EPC. In the same manner, Article 89 EPC made no reference to Article 56 EPC although there was no doubt that the state of the art concerning inventive step was defined in terms of priority. A decision of an **opposition division** of 8.7.1991 (application No.82 107 958.9) was mentioned which confirmed these conclusions. In other words, it was argued that Article 55 EPC had to be applicable to abuse relating to events prior to the priority date. The board made it clear that "cumulation" was a misleading term, since the defence of evident abuse did not put back the priority date (ie by adding another six months to it). The only legal effect was that the particular prior use was disregarded. All other documentation prior to the priority date as claimed remained state of the art. However, in view of the conclusion that the publication of the document did not constitute an evident abuse, the board dispensed with a discussion on this point, but stated, in passing, that the article in question did apply to events prior to the priority date (distinguishing T 173/83, OJ EPO 1987, 465).

l'article 55 CBE avec le délai faisant référence à la date de priorité visée à l'article 89 CBE entraînerait des résultats absurdes. Premièrement, lorsqu'une priorité est revendiquée, le délai de grâce prévu à l'article 55(1) CBE doit être interprété comme faisant référence à la date de dépôt du document concerné. En d'autres termes, le délai de six mois doit être calculé par référence à la date de priorité; sinon, le droit de priorité perdrait de sa valeur, ce qui irait à l'encontre de l'article 4 de la Convention de Paris qui accorde au demandeur le bénéfice d'un droit de priorité. Comme la plupart des demandes revendiquent une priorité, le droit de se protéger des abus institué à l'article 55 CBE risquerait sinon de perdre toute signification. Deuxièmement, l'article 55 CBE se réfère à l'article 54 CBE. Ces deux articles définissent le délai de grâce par référence à la date de dépôt de la demande de brevet européen. L'article 89 CBE qui définit l'effet du droit de priorité ne fait pas référence à l'article 55 CBE car la définition de l'état de la technique donnée à l'article 54 CBE ensemble l'article 55 CBE vaut déjà pour toutes les références à l'état de la technique qui suivent dans la CBE. De même, l'article 89 CBE ne fait pas référence à l'article 56 CBE, bien qu'il ne fasse aucun doute que lorsqu'il s'agit de l'activité inventive, l'état de la technique est défini par référence à la date de priorité. Le requérant avait cité une décision rendue par une **division d'opposition** le 8.7.1991 (demande n° 82 107 958.9), qui confirmait ces conclusions. En d'autres termes, il avait soutenu que l'article 55 CBE doit pouvoir s'appliquer aux cas d'abus en relation avec des faits survenus avant la date de priorité. La chambre a précisé que le terme "cumul" peut induire en erreur, car invoquer un abus évident ne conduit pas à avancer (de six mois) la date de priorité. Le seul effet juridique produit est que l'on ne tient pas compte de l'utilisation antérieure. Tous les autres documents antérieurs à la date de priorité telle que revendiquée continuent d'appartenir à l'état de la technique. Toutefois, compte tenu du fait qu'il avait été conclu que la publication du document ne constituait pas un abus évident, la chambre a renoncé à discuter de cette question, et a fait simplement observer au passage que l'article en cause était applicable à des faits survenus avant la date de priorité (à distinguer de la décision T 173/83, JO OEB 1987, 465).

D. Erfindersche Tätigkeit

1. Einleitung

In der Sache **T 939/92** (s. auch S. 26, 30, 39f.) brachte der Beschwerdeführer vor, Artikel 56 EPÜ verlange nicht ausdrücklich, daß durch den Gegenstand einer Patentanmeldung eine technische Aufgabe gelöst werden müsse. Die Kammer wies darauf hin, daß der Umfang des durch ein Patent verliehenen Monopolrechts dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen und durch diesen begründet sein sollte. Dieser anerkannte Rechtsgrundsatz sei zwar in den Entscheidungen T 409/91 (ABI. EPA 1994, 653) und T 435/91 (ABI. EPA 1995, 188) zur Ermittlung des in bezug auf Artikel 83 und 84 EPÜ gerechtfertigten Schutzbereichs angewendet worden; er gelte aber ebenso für Entscheidungen im Rahmen des Artikels 56 EPÜ, da alles, was unter einen rechtsgültigen Anspruch falle, erfindersche sein müsse. Andernfalls müsse der Anspruch so geändert werden, daß er nichts Naheliegendes mehr umfasse, damit das Monopolrecht gerechtfertigt sei. Nach Auffassung der Kammer ergibt sich aus diesem Rechtsgrundsatz auch, daß die Antwort auf die Frage, was ein Fachmann im Lichte des Standes der Technik **getan hätte**, in hohem Maße davon abhängt, welches technische Ergebnis er sich zum Ziel gesetzt hatte.

2. Technische Aufgabe

2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe

Bei der objektiven Ermittlung der erfindungsgemäß gelösten Aufgabe ist zunächst von der im Streitpatent formulierten Aufgabe auszugehen. Erst wenn die Prüfung ergibt, daß die dort gestellte Aufgabe nicht gelöst ist, oder wenn ein unzutreffender Stand der Technik zur Definition der Aufgabe herangezogen wurde, muß untersucht werden, welche andere Aufgabe objektiv bestand. Dabei soll vermieden werden, daß **künstliche** und **technisch unrealistische Aufgaben** definiert werden (s. T 495/91 und T 741/91). In **T 419/93** wurde dem hinzugefügt, daß bei der Ermittlung der Aufgabe die diesbezüglichen Aussagen in der Anmeldung auf ihre Korrektheit gegenüber dem Stand der Technik und auf ihre De-facto-Relevanz für die beanspruchten Lösungsmerkmale untersucht werden müßten. Erst wenn die in der Anmeldung formulierte Aufgabe dem Stand der Technik nicht gerecht werde und/oder

D. Inventive step

1. Introduction

In **T 939/92** (see also p. 26, 30, 39 et seq.) the appellants submitted that Article 56 EPC did not expressly require the subject-matter of a patent application to solve a technical problem. The board pointed out that the extent of the monopoly granted by a patent should correspond to and be justified by the technical contribution to the art. Although this general legal principle had been applied in T 409/91 (OJ EPO 1994, 653) and T 435/91 (OJ EPO 1995, 188) to determine the extent of patent protection justified by reference to Articles 83 and 84 EPC, it also governed decisions under Article 56 EPC, since everything falling within a valid claim had to be inventive. Otherwise, in order to justify the monopoly, the claim would have to be amended in such a way that it no longer included obvious subject-matter. The board took the view that it also followed from this legal principle that the answer to the question what a skilled person **would have done** in the light of the state of the art depended to a large extent on the technical result he had set out to achieve.

2. Technical problem

2.1 Determination of the technical problem

The starting point for determining objectively the problem solved according to the invention should be the problem as defined in the patent in suit. Only where examination reveals that the problem posed there has not been solved, or where the state of the art relied on for defining the problem is inappropriate, is there a need to investigate what other problem objectively existed. The definition of **artificial** and **technically unrealistic problems** is to be avoided (see T 495/91 and T 741/91). In **T 419/93** it was added that, when determining the problem, what the application said on this matter would have to be checked for correctness *vis-à-vis* the prior art and for *de facto* relevance to the claimed features of the solution. Only where the problem as defined in the application did not meet prior art requirements and/or had not been solved in accordance with the features of the invention, did it need to be adapted to the

D. Activité inventive

1. Introduction

Dans l'affaire **T 939/92** (cf. également p. 26, 30, 39s.), le requérant avait allégué que l'article 56 CBE n'exigeait pas expressément qu'un problème technique fût résolu par l'objet d'une demande de brevet. La chambre a estimé que l'étendue du monopole conféré par un brevet devait être fonction de la contribution technique qu'il constituait par rapport à l'état de la technique et être justifiée par elle. Ce principe général du droit a certes été appliqué dans les décisions T 409/91 (JO OEB 1994, 653) et T 435/91 (JO OEB 1995, 188) pour déterminer l'étendue de la protection qui se justifiait eu égard aux articles 83 et 84 CBE, mais il doit également être appliqué pour les décisions rendues dans le cadre de l'article 56 CBE, étant donné que tous les objets couverts par une revendication valable doivent impliquer une activité inventive. Si tel n'est pas le cas, la revendication doit être modifiée de manière à ce que les objets évidents en soient exclus et à ce que le monopole conféré par le brevet soit justifié. De l'avis de la chambre, il découle également de ce principe de 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.

2. Problème technique

2.1 Détermination du problème technique

Lorsqu'il s'agit de déterminer objectivement le problème résolu selon l'invention, il convient dans un premier temps de partir du problème formulé dans le brevet en litige. Ce n'est que s'il ressort de l'examen que le problème posé n'est pas résolu ou que l'état de la technique invoqué pour définir le problème n'est pas pertinent, qu'il y a lieu d'examiner quel autre problème se posait, d'un point de vue objectif, en évitant la formulation de **problèmes artificiels, irréalistes** sur le plan technique (cf. T 495/91, et T 741/91). Dans l'affaire **T 419/93**, la chambre a ajouté que lorsqu'il s'agissait de déterminer le problème, il fallait vérifier l'exactitude des informations données à ce sujet dans la demande par rapport à l'état de la technique, ainsi que la pertinence de fait pour les caractéristiques de la solution revendiquée. Ce n'est que lorsque le problème formulé dans la demande n'est pas conforme à l'état de la technique et/ou n'a

nicht im Sinne der Erfindungsmerkmale gelöst worden sei, müsse sie an den Stand der Technik und/oder den tatsächlichen technischen Erfolg angepaßt werden.

3. Der Fachmann

3.1 Bestimmung des Fachmanns

In der Sache **T 422/93** waren die Ansprüche auf ein Verfahren zur Herstellung lumineszierender Sicherheitsfasern gerichtet. Nächstliegender Stand der Technik war die Entgegenhaltung (0). Die Einspruchsabteilung hatte die Auffassung vertreten, das beanspruchte Verfahren unterscheide sich von dem in der Entgegenhaltung (0) beschriebenen im wesentlichen dadurch, daß ein Stoff dadurch lumineszierend gemacht werde, daß lumineszierende Lanthanid-, Yttrium- oder Thoriumchelate im Wege eines Färbeverfahrens eingebracht und nicht schon der Masse zugesetzt würden, aus der er extrudiert werde. Da aus der Entgegenhaltung 6 bekannt gewesen sei, daß Sicherheitsfasern durch Behandlung mit fluoreszierenden Stoffen hergestellt werden könnten, und man andererseits aus der Entgegenhaltung 7 wisse, daß Lösungen, die mindestens ein lumineszierendes Seltenerdenchelate enthielten, als Flüssigbäder zur Behandlung von Fasern eingesetzt werden könnten, sei das beanspruchte Verfahren als naheliegend anzusehen.

Die Einspruchsabteilung hatte hier den Fachmann für das Färben von Fasern als zuständig betrachtet. Die Kammer schloß nicht aus, daß die Einspruchsabteilung bei der Definition des zuständigen Fachmanns und der zu lösenden technischen Aufgabe von der folgenden Angabe im Streitpatent beeinflusst worden war: "Der zuständige Fachmann, hier der Fachmann für das Färben von Fasern ..."

Nach Auffassung der Kammer muß diese Angabe aus Gründen der Objektivität im Gesamtzusammenhang des betreffenden Absatzes ausgelegt werden. Die Einbringung eines Seltenerdenchelats im Wege eines Färbeverfahrens sei Teil der Lösung der zugrundeliegenden technischen Aufgabe. Deshalb könne der Fachmann für Färbeverfahren hier nicht der für die Aufgabenlösung zuständige Sachverständige sein, da die Entscheidung, Seltenerdenchelate mittels eines Färbeverfahrens einzubringen, ja gerade das Wesen der vorgeschlagenen Lösung ausmache. Infolgedessen sei nicht der Fachmann für Färbeverfahren, sondern

prior art and/or the actual technical result.

3. Skilled person

3.1 Definition of the skilled person

In **T 422/93** the claims related to a process for producing luminescent security fibres. Document (0) represented the closest prior art. The opposition division held that the claimed process supposedly differed from the process described in document (0) essentially by the fact that it enabled a material to be made luminescent by introducing luminescent chelates of lanthanides, yttrium or thorium by means of a dyeing process instead of by adding such chelates to the mass used for extruding the material. Given that the manufacture of security fibres by means of treatment with fluorescent products was already known from document (6), and that it was known from document (7) that solutions containing at least one luminescent chelate of rare earth could be used as liquid baths for treating fibres, the claimed process was considered to be obviously derivable from the prior art.

The opposition division held that the relevant skilled person was an expert in fibre dyeing. The board did not rule out the fact that the opposition division, in defining the skilled person and the technical problem to be solved, had been influenced by the following quotation from the patent in suit: "L'homme de l'art, en l'occurrence, l'expert en teinture de fibres ..." ["The skilled person, in this case an expert in fibre dyeing ..."].

The board felt that, for reasons of objectivity, this quotation had to be interpreted in the light of the entire contents of the paragraph concerned. The principle of introducing a chelate of rare earths by means of a dyeing process formed part of the solution to the underlying technical problem. The skilled person could not therefore be an expert in dyeing, for the very choice of introducing chelates of rare earths by means of a dyeing process was the essential element of the proposed solution. The board therefore held that the skilled person who had to solve the problem posed was not an expert in dyeing but rather an expert in security

pas été résolu conformément aux caractéristiques de l'invention, qu'il doit être adapté à l'état de la technique et/ou au succès technique effectivement obtenu.

3. L'homme du métier

3.1 Définition de l'homme du métier

Dans l'affaire **T 422/93**, les revendications concernaient un procédé de réalisation de fibres de sécurité luminescentes. Le document (0) représentait l'état de la technique le plus proche. La division d'opposition a considéré que le procédé revendiqué était censé se distinguer du procédé décrit dans le document (0) essentiellement par le fait qu'il permettait de rendre une matière luminescente par l'introduction de chélates luminescents des Lanthanides, de l'Yttrium ou du Thorium par un procédé de teinture, au lieu d'ajouter de tels chélates à la masse utilisée pour extruder cette matière. Etant donné que la fabrication de fibres de sécurité par un traitement avec des produits fluorescents était déjà connue du document (6), et qu'il était connu du document (7) que des solutions contenant au moins un chélate luminescent de Terre Rare pouvaient être utilisées comme bains liquides pour traiter des fibres, le procédé revendiqué était considéré comme découlant d'une manière évidente de l'état de la technique.

La division d'opposition a estimé que l'homme du métier compétent était l'expert en teinture de fibres. La chambre n'a pas exclu que la division d'opposition, dans la définition de l'homme du métier et du problème technique à résoudre, ait été influencée par la citation suivante contenue dans le brevet attaqué: "L'homme de l'art, en l'occurrence l'expert en teinture de fibres..."

La chambre a estimé que, pour des raisons d'objectivité, cette citation devait être interprétée à la lumière du contenu entier du paragraphe concerné. Elle a considéré que le principe de l'introduction d'un chélate de Terres Rares par un procédé de teinture faisait partie de la solution du problème technique à résoudre. C'est pourquoi l'expert en teinture ne saurait être l'homme du métier qui avait à résoudre le problème posé, parce que le choix même d'introduire des chélates de Terres Rares par un procédé de teinture était l'essentiel de la solution proposée. Par conséquent, la chambre a estimé que l'homme du métier, qui avait à

vielmehr der Fachmann für Sicherheitsstoffe für die Lösung der gestellten Aufgabe zuständig, in dessen Fachbereich auch das Markieren (Kennzeichnen, Authentifizieren usw.) und Sichern (gegen Nachahmung oder Fälschung) von Urkunden oder ähnlichen Materialien falle.

3.2 Begriff des Fachmanns in der Biotechnologie

In der Sache **T 412/93** hatte das Patent die Herstellung von Erythropoietin zum Gegenstand. Die Beteiligten waren sich darin einig, daß in diesem Fall der Fachmann als ein Dreierteam zu betrachten sei, bestehend aus einem Wissenschaftler, der über langjährige Erfahrung mit dem hier erörterten Aspekt der Gentechnologie bzw. Biochemie verfüge, und zwei ihm zur Seite stehenden Labor-technikern, die mit den bekannten einschlägigen Verfahren bestens vertraut seien. Bei anderen Aspekten wäre je nachdem, welche Anforderungen an das fachliche Wissen und Können der Teammitglieder gestellt würden, unter Umständen eine andere Zusammensetzung zu wählen.

3.3 Fachmann- Wissensstand

In der Sache **T 939/92** (s. auch auf S. 24, 30, 39) wurde ausgeführt, daß der Stand der Technik durchaus auch nur im einschlägigen allgemeinen Fachwissen bestehen könne, das wiederum nicht unbedingt schriftlich in Lehrbüchern oder dergleichen fixiert sein müsse, sondern möglicherweise nur zum ungeschriebenen "geistigen Rüstzeug" des Durchschnittsfachmanns gehöre. Der Umfang des einschlägigen allgemeinen Fachwissens müsse aber im Streitfall durch schriftliche oder mündliche Beweismittel belegt werden (s. auch T 766/91).

4. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

4.1 Erfolgserwartung

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann eine Maßnahme als naheliegend im Sinne des Artikels 56 EPÜ angesehen werden, wenn der Fachmann sie in der Erwartung einer gewissen Verbesserung oder eines Vorteils vorgenommen hätte (T 2/83, ABI. EPA 1984, 265). Mit anderen Worten ist eine Lösung nicht nur dann naheliegend, wenn die Ergebnisse klar vor-

materials, specialising inter alia in the marking (identification, authentication, etc.) and protection (against imitation, falsification or counterfeiting) of fiduciary documents and similar material.

3.2 The concept of the "skilled person" in biotechnology

In **T 412/93** the patent related to the production of erythropoietin. The parties involved agreed that in this case the skilled person was to be regarded as a team of three, composed of one researcher with many years' experience in the aspect of gene technology or biochemistry under consideration, assisted by two laboratory technicians fully acquainted with the known techniques relevant to that aspect. For different aspects the composition of the team might vary, depending on the knowledge and skills required.

3.3 Skilled person - level of knowledge

In **T 939/92** (see also p. 24, 30, 39) it was explained that the state of the art could also perfectly well reside solely in the relevant common general knowledge, which, in turn, need not necessarily be in writing, ie in textbooks or the like, but might simply be a part of the unwritten "mental furniture" of the average skilled person. However, in the case of any dispute, the extent of the relevant common general knowledge had to be proven, eg by documentary or oral evidence (see also T 766/91).

4. Evidence of inventive step

4.1 Expectation of success

According to the case law of the boards of appeal a course of action can be considered obvious within the meaning of Article 56 EPC if the skilled person would have carried it out in expectation of some improvement or advantage (T 2/83, OJ EPO 1984, 265). In other words, a solution is obvious not only when the results are clearly predictable but also when there is a reasonable expectation of

résoudre le problème posé, n'était pas l'expert en teinture, mais plutôt l'expert de matériaux de sécurité, dont la spécialité couvre le marquage (identification, authentification, etc.) et la protection (contre l'imitation, la falsification ou la contrefaçon) de documents fiduciaires et matériaux similaires.

3.2 Définition de l'homme du métier dans la biotechnologie

Dans l'affaire **T 412/93**, le brevet portait sur la production d'érythropoïétine. Les parties avaient convenu que dans cette affaire, l'homme du métier devait en fait être une équipe composée de trois membres, dont un chercheur bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans le domaine concerné du génie génétique ou de la biochimie, assisté de deux techniciens de laboratoire versés dans les techniques connues pertinentes à l'aspect concerné. Selon les différents aspects examinés, la composition de l'équipe peut varier en fonction des connaissances et des compétences requises pour l'aspect particulier abordé.

3.3 Homme du métier - Niveau de connaissances

Dans l'affaire **T 939/92** (cf. également p. 24, 30, 39), la chambre a déclaré que l'état de la technique pouvait également fort bien se composer uniquement des connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine concerné, lesquelles ne doivent pas forcément être consignées dans des manuels ou autres ouvrages, mais peuvent faire partie du "savoir" non écrit de l'homme du métier de compétence moyenne. Toutefois, en cas de litige, l'étendue des connaissances générales dans le domaine concerné doit être prouvée par des moyens écrits ou oraux (cf. également T 766/91).

4. Preuve de l'existence d'une activité inventive

4.1 Espérance de réussite

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une mesure peut être considérée comme évidente au sens de l'article 56 CBE dans le cas où l'homme du métier l'aurait appliquée, parce qu'il en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque (T 2/83, JO OEB 1984, 265). En d'autres termes, il n'y a pas uniquement évidence lorsque l'on peut clairement pré-

hersehbar sind, sondern auch dann, wenn realistisch mit einem Erfolg gerechnet werden kann (T 149/93).

In der Sache T 63/94 ging es entscheidend um die Frage, ob der Fachmann, der sich vor das Problem gestellt sieht, einen oder mehrere bekannte Nachteile des zum Stand der Technik gehörenden "Zweiseiten-Bindungs-" oder "Sandwich"-Tests zu beseitigen, einfach die polyklonalen Antikörper durch monoklonale ersetzt hätte und dabei durchaus realistisch mit einer Verbesserung hätte rechnen können. Die Kammer stellte fest, daß die streitigen Ansprüche sehr allgemein formuliert seien und Verfahren zur Bestimmung von Antigenen umfaßten, bei denen mindestens zwei verschiedene gegen dasselbe Antigen gerichtete monoklonale Antikörper unabhängig von ihren Spezifitäts- oder Affinitätsmerkmalen verwendet würden. Die beanspruchte Erfindung bestehe lediglich darin, daß die Verwendung einer Kombination aus mindestens zwei monoklonalen Antikörpern im "Sandwich-" oder "Zweiseiten-Bindungs"-Test vorgeschlagen und es dann dem fachkundigen Leser überlassen werde, empirisch das geeignete Antikörper-Paar zu finden. Die Kammer führte aus, daß die Patentschrift tatsächlich nichts zur Verringerung des Arbeitsaufwands beitrage. Der Fachmann hätte den Vorschlag, in einem "Sandwich-" oder "Zweiseiten-Bindungs"-Test beide polyklonalen Antikörper durch monoklonale zu ersetzen, ohne weiteres dem Stand der Technik entnehmen können. Die Reproduzierbarkeit monoklonaler Antikörper, ihre Verfügbarkeit in großen Mengen sowie ihre Spezifität und konstante Affinität zu einzelnen antigenen Determinanten wären ein Anreiz gewesen, in dieser Richtung zu suchen. Der Fachmann hätte in monoklonalen Antikörpern einen geeigneten Ersatz für Erzeugnisse (polyklonale Antikörper) gesehen, deren Nachteile wie z. B. Nichtreproduzierbarkeit und geringe Spezifität bekannt gewesen seien. Die mit der Identifizierung monoklonaler Antikörper mit den erforderlichen Affinitäts- und Spezifitätsmerkmalen verbundenen technischen Schwierigkeiten hätten den Fachmann nicht von einer Substitution abgehalten. Es wäre ihm nämlich bewußt gewesen, daß die je nach zu analysierender Substanz sehr unterschiedliche Suche nach einem geeigneten Antikörper - sei es mit konventionellen Verfahren oder mittels der Hybridomtechnik - nur eine Frage der Zeit, der Ausdauer und des Glücks wäre und daß die Vorteile, die die Entdeckung eines geeigneten reproduzierbaren monoklonalen Antikörpers mit sich brächte, den Aufwand und die Mühen im allgemeinen rechtfertigten.

success (T 149/93).

In T 63/94 the crucial question was whether the skilled person, faced with the problem of overcoming one or more known disadvantages of the prior art "two-site" or "sandwich" assay methods, would simply have replaced the polyclonal antibodies by monoclonal ones with the perfectly reasonable expectation of an improvement. The board observed that the disputed claims were quite generally worded and covered methods for antigen determination in which at least two different monoclonal antibodies directed against the same antigen were used, irrespective of their specificity and/or affinity characteristics. The claimed invention lay merely in the proposal to use a combination of at least two monoclonal antibodies in "sandwich" or "two-site" assays, the burden then being left to the skilled reader to find empirically the appropriate combination of antibody partners. The board pointed out that the patent specification made virtually no contribution to lessening this burden of work. The skilled person would have readily derived the suggestion that both polyclonal antibodies be replaced by monoclonal antibodies in "sandwich" or "two-site" assays from the prior art. The reproducibility of monoclonal antibodies, their availability in large amounts as well as their specificity and constant affinity for single antigenic determinants would have provided an incentive to look in this direction. The skilled person would have seen in monoclonal antibodies the suitable substitutes for products (polyclonal antibodies) which had known disadvantages such as non-reproducibility and low specificity. The technical difficulties connected with identifying monoclonal antibodies with the required affinity and specificity characteristics would not have prevented the skilled person from making such a substitution, for he would have known that the search for a suitable antibody - whether by conventional or hybridoma-based techniques - varied considerably from one analyte to another and was merely a matter of time, perseverance and luck, and, moreover, that the benefits of finding a suitable monoclonal antibody which could be reproducibly produced generally justified the efforts required.

voir les résultats, mais également lorsque l'on peut raisonnablement escompter une réussite (T 149/93).

Dans la décision T 63/94, il s'agissait de savoir si l'homme du métier, confronté au problème consistant à surmonter un ou plusieurs inconvénients connus des méthodes d'essai "bilatéral" ou "sandwich", comprises dans l'état de la technique, aurait directement remplacé les anticorps polyclonaux par des anticorps monoclonaux, avec une espérance raisonnable d'amélioration. La chambre a fait observer que les revendications en question étaient formulées en termes tout à fait généraux et qu'elles couvraient des méthodes de détermination d'antigènes, caractérisées en ce qu'au moins deux anticorps monoclonaux différents, dirigés contre le même antigène, étaient utilisés, indépendamment de leur spécificité et/ou de leur affinité. L'innovation revendiquée se bornait à proposer l'emploi d'une combinaison d'au moins deux anticorps monoclonaux dans des essais "bilatéraux" ou "sandwichs", le soin de rechercher empiriquement la combinaison appropriée des anticorps étant laissé à l'homme du métier. La chambre a estimé que le fascicule du brevet ne contribuait pratiquement pas à réduire cette charge de travail. L'homme du métier aurait aisément déduit d'un document de l'état de la technique l'idée de remplacer les anticorps polyclonaux par des anticorps monoclonaux dans des essais "bilatéraux" ou "sandwichs". La reproductibilité des anticorps monoclonaux, leur disponibilité en grandes quantités ainsi que leur spécificité et leur affinité constante pour des déterminants antigéniques uniques auraient incité l'homme du métier à aller dans cette direction. Celui-ci aurait considéré que les anticorps monoclonaux étaient des substituts appropriés de produits (les anticorps polyclonaux) présentant notamment l'inconvénient d'être non reproductibles et de faible spécificité. Les difficultés techniques liées à l'identification d'anticorps monoclonaux possédant l'affinité et la spécificité requises n'auraient pas dissuadé l'homme du métier de procéder au remplacement. En fait, l'homme du métier savait que la découverte d'un anticorps approprié, que ce soit par le biais de techniques classiques ou fondées sur les hybridomes, variait considérablement d'un analyte à un autre, et n'était qu'une question de temps, de persévérance et de chance. En outre, les avantages que présenterait la découverte d'un anticorps monoclonal approprié, qui soit reproductible, justifiaient d'une manière générale les efforts requis.

In der Sache **T 923/92** bestand die gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik zu lösende technische Aufgabe in der Bereitstellung von DNA in Mengen, die für die Herstellung menschlichen t-PAs in einem rekombinanten Wirtsorganismus qualitativ und quantitativ ausreichen. Diese Aufgabe wurde dadurch gelöst, daß für die Transformation eines rekombinanten Wirtsorganismus geeignete cDNA bereitgestellt und deren Struktur sowie diejenige des damit codierten menschlichen t-PAs ermittelt wurden. Die Kammer sah sich vor die Frage gestellt, ob der Fachmann mit guten Erfolgsaussichten versucht hätte, die für menschliches t-PA codierende cDNA herzustellen, oder genauer gesagt - ob er im vorliegenden Fall in der Lage gewesen wäre, aufgrund seines Fachwissens schon vor Inangriffnahme des Forschungsprojekts abzusehen, daß er sein Vorhaben innerhalb akzeptabler Fristen würde erfolgreich abschließen können. Die Kammer zog dabei in Betracht, daß der Fachmann, wie in der Entscheidung T 816/90 formuliert wurde, "auch dann, wenn theoretisch ein unkomplizierter Weg zur Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe denkbar ist, bei der praktischen Ausführung der geplanten Strategie auf unerwartete Schwierigkeiten stoßen könnte" (s. auch T 223/92 und T 412/93 aus dem Gebiet der Gentechnik). Sie stellte dazu fest, daß dem Fachmann trotz seiner Erfolgserwartung bei der Inangriffnahme seines Vorhabens bewußt gewesen wäre, daß dessen Gelingen nicht nur vom fachlichen Können, mit dem die aufeinanderfolgenden Schritte des theoretischen Versuchsprotokolls durchgeführt würden, sondern ganz entscheidend auch von der Fähigkeit abhängt, in schwierigen Situationen während des Versuchsverlaufs die richtige Entscheidung zu treffen. Man könne deshalb nicht sagen, daß der Fachmann gute Erfolgsaussichten gehabt hätte.

4.2 Kombinationserfindungen

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Kombinationserfindung ist die Frage zu stellen, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen gerade für die beanspruchte Kombination gegeben hat oder nicht. Das Bekanntsein einzelner oder mehrerer Merkmale läßt keinen zuverlässigen Schluß auf das Naheliegen der Kombination zu (T 37/85, ABI. EPA 1988, 86, **T 666/93**).

In der Sache **T 55/93** ließ die Kammer das Argument des Beschwerde-

In **T 923/92**, in the light of the closest prior art, the technical problem to be solved could be seen in the provision of qualitatively and quantitatively adequate amounts of DNA for the production of human t-PA in a recombinant host organism. The problem was solved by providing cDNA suitable for transformation of a recombinant host organism and by elucidation of its structure as well as of the structure of the human t-PA encoded thereby. The question the board had to ask was whether the skilled person would have attempted the preparation of cDNA encoding human t-PA with a reasonable expectation of success or, more precisely in the case in point, whether the skilled person was in a position reasonably to predict, on the basis of the knowledge existing, before the start of the research project, the successful conclusion of the project within acceptable time limits. The board took into account the fact that, as stated in T 816/90 "even when it is possible to theoretically conceive a straightforward approach to solve a specific technical problem, the skilled person might be confronted with unexpected difficulties when trying to put the conceived strategy into practice" (see also T 223/92 and T 412/93 in the field of genetic engineering). The board stated that, although hoping to succeed, the skilled person embarking on this project would have known that its successful conclusion depended not only on technical skill in putting into practice the sequence of precise steps of the theoretical experimental protocol, but to a large extent also on the ability to take the right decisions along the way whenever a difficult experimental situation so required. Under these circumstances, it could not be said that the skilled person had a reasonable expectation of success.

4.2 Combination inventions

In assessing the inventive step involved in an invention based on a combination of features, consideration must be given to whether or not the state of the art was such as to suggest to a skilled person precisely the combination of features claimed. The fact that an individual feature or a number of features were known does not conclusively show the obviousness of a combination (T 37/85, OJ EPO 1988, 86, **T 666/93**).

In **T 55/93** the board did not accept the appellants' argument that the

Dans l'affaire **T 923/92**, on pouvait considérer, à la lumière de l'état de la technique le plus proche, que le problème technique consistait à fournir de l'ADN en quantité et de qualité suffisante pour produire du t-PA humain dans un organisme hôte recombinant. Il était résolu en fournissant de l'ADN approprié pour la transformation d'un organisme hôte recombinant et en élucidant sa structure ainsi que celle du t-PA humain qu'il codait. La chambre devait se demander si l'homme du métier aurait tenté de préparer de l'ADN codant du t-PA humain avec une espérance raisonnable de réussite, notamment dans un cas où, comme en l'espèce, l'homme du métier pouvait prévoir, sur la base des connaissances existantes, la réussite du projet de recherche dans des délais raisonnables, et ce avant de le lancer. La chambre a tenu compte du fait que, comme indiqué dans la décision T 816/90, "même lorsque l'on peut concevoir en théorie une approche directe pour résoudre un problème technique spécifique, l'homme du métier peut rencontrer des difficultés inattendues lors de la mise en pratique de la stratégie conçue" (cf. également T 223/92 et T 412/93 dans le domaine du génie génétique). Elle a déclaré que tout en espérant réussir dans son entreprise, l'homme du métier qui lance un tel projet sait que sa réussite dépend non seulement des compétences techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la série d'étapes précises décrites dans le protocole expérimental, mais également dans une large mesure de l'aptitude à prendre les bonnes décisions tout au long du projet, lorsque des difficultés d'ordre expérimental le requièrent. On ne pouvait donc pas dire que l'homme du métier avait une espérance raisonnable de réussite.

4.2 Inventions de combinaison

Pour apprécier l'activité inventive qu'implique une invention de combinaison, il convient de se demander si l'état de la technique pouvait ou non donner à l'homme du métier l'idée de la combinaison d'éléments qui a été précisément revendiquée. Le fait qu'un ou plusieurs éléments soient connus ne permet pas de conclure avec certitude à l'évidence de cette combinaison (T 37/85, JO OEB 1988, 86 et **T 666/93**).

Dans la décision **T 55/93**, la chambre n'a pas souscrit à l'argument du

führers nicht gelten, wonach die angebliche Erfindung als reine Aneinanderreihung von Lösungen zweier unabhängiger, nicht miteinander verbundener Teilaufgaben anzusehen sei. Die Kammer stellte nicht nur fest, daß in dem betreffenden Fall die dem Streitpatent zugrunde liegende primäre Aufgabe dem Stand der Technik weder entnommen noch daraus abgeleitet werden könne, sondern auch, daß die beanspruchten Merkmale sich gegenseitig ergänzten. Sie seien funktionell miteinander verbunden, was ja gerade eine Kombinationserfindung ausmache. Es spiele keine Rolle, ob bei einer Kombinationserfindung sämtliche Merkmale für sich genommen schon bekannt seien. Es sei falsch, ausgehend von mehreren zu lösenden Teilaufgaben die in der Gerätekombination jeweils verwendeten Konstruktionsmittel oder die in Funktionsmerkmalen ausgedrückten Verfahrensschritte herauszugreifen, die in ihrem Zusammenwirken die Aufgabe als Ganzes lösten. Der erfindnerische Charakter eines Kombinationsanspruchs liege in der gleichzeitigen Anwendung aller seiner Merkmale (T 175/84, ABI. EPA 1989, 71).

4.3 Nachweis erfinderischer Tätigkeit im medizinischen Bereich

In der Sache **T 619/94** bezog sich die Erfindung auf ein justierbares Gerät zum Entfernen von Oberflächenteilen des menschlichen Gewebes. Es galt die technische Aufgabe zu lösen, das bekannte Handinstrument und -gerät effizienter zu machen, so daß damit auch tiefer liegende Schichten der menschlichen Haut abgetragen werden konnten. Die Einspruchsabteilung hielt die Erfindung für naheliegend, da sich bei der Suche nach einer Verbesserung des im nächstliegenden Stand der Technik beschriebenen Handgeräts die bekannte Sandstrahltechnik angeboten habe. Die Kammer hingegen entschied, diese Dokumentation trage dem Umstand nicht Rechnung, daß das abzutragende menschliche Gewebe anders beschaffen sei als das Material, das üblicherweise durch Sandstrahlen entfernt werde. Merkmale, die auf dem Gebiet des Sandstrahlens bekannt oder naheliegend seien, könnten nicht automatisch auf den medizinischen Bereich übertragen werden, ohne daß den dortigen besonderen Gegebenheiten Rechnung getragen werde. Sie wies darauf hin, daß zur Feststellung einer erfinderischen Tätigkeit auf medizini-

alleged invention should be regarded as a mere aggregation of solutions of two independent partial problems which were not interrelated. The board established not only that the primary problem underlying the patent in suit could neither be found in nor derived from the prior art but also that the claimed features complemented each other. They were functionally linked together, which was the very characteristic of a combination invention. It was of no consequence whether, in a combination invention, all the features were already known per se. It was wrong to make a plurality of partial problems to be solved the basis for selecting the constructional means used in the apparatus combination, or the steps of the method worded in terms of functional features, which by working together provided a solution to the problem taken as a whole. The inventive nature of a combination claim turned on the simultaneous application of all its features (T 175/84, OJ EPO 1989, 71).

4.3 Evidence of inventive step in the field of medicine

In **T 619/94** the invention related to an adjustable apparatus for removing surface portions of human tissue. The technical problem to be solved was to render the known hand tool and apparatus more effective in the sense of enabling deeper abrasions of portions of the human skin to be made. The opposition division argued that, when looking to improve a hand tool according to the nearest prior art, the invention was obvious in view of the well-known sandblasting technique. The board, however, stated that this argumentation left out of consideration the fact that the consistency of the human tissue to be removed by abrasion was different from that of the material normally removed by sandblasting. Features that were known or obvious in the field of sandblasting could not automatically be transferred to the medical field without considering the particular situation in this field. The board pointed out that the criteria used to assess the existence of an inventive step in the medical field were no different from those applicable elsewhere. However, facts and conditions prevailing in the medical field had to be taken

requérant, selon lequel l'invention alléguée devait être considérée comme une simple addition de solutions apportées à deux problèmes partiels indépendants, non liés entre eux. Dans l'affaire en question, non seulement le problème à la base du brevet litigieux ne découlait pas des documents de l'état de la technique et n'y était pas rencontré, mais en plus, les caractéristiques revendiquées se complétaient. La chambre a déclaré que les caractéristiques avaient entre elles un lien fonctionnel, ce qui est la particularité même d'une invention de combinaison. Lorsque l'on a affaire à une telle invention, peu importe que les caractéristiques, prises individuellement, soient éventuellement toutes déjà connues en soi. On ne saurait sélectionner, en se fondant sur la pluralité des problèmes partiels à résoudre, les moyens de construction respectifs utilisés dans l'appareil, ou les étapes de la méthode formulées en termes de caractéristiques fonctionnelles, qui, en étant associées, fournissent une solution au problème pris dans son ensemble. L'inventivité d'une revendication de combinaison repose sur l'application simultanée de toutes ses caractéristiques (T 175/84, JO OEB 1989, 71).

4.3 Preuve de l'existence d'une activité inventive dans le domaine médical

Dans l'affaire **T 619/94**, l'invention portait sur un dispositif réglable pour éliminer des portions de tissu humain. Le problème technique à résoudre consistait à rendre plus efficaces le dispositif et l'outil manuel connus, pour permettre des abrasions plus profondes de portions de peau chez un être humain. La division d'opposition a estimé que l'invention était évidente au regard de la technique bien connue du sablage, si l'on cherche à améliorer un outil à main conformément à l'état de la technique le plus proche. La chambre a cependant déclaré que cette argumentation ne tenait pas compte du fait que le tissu humain à enlever par abrasion différait, de par sa consistance, des matières habituellement éliminées par sablage. Des caractéristiques connues ou évidentes en matière de sablage ne peuvent pas être automatiquement transférées au domaine médical, sans examiner auparavant la spécificité de ce domaine. La chambre a fait observer que les critères utilisés pour apprécier l'existence d'une activité inventive dans le domaine médical n'étaient pas différents de ceux qui s'appliquent ailleurs, mais que

schem Gebiet zwar dieselben Kriterien herangezogen würden wie auf allen anderen Gebieten auch, daß dabei aber die dort gegebenen Umstände und Bedingungen angemessen berücksichtigt werden müßten.

4.4 Erfinderische Tätigkeit bei breiten Ansprüchen auf chemische Stoffe

In der Entscheidung **T 939/92** (ABI. EPA 1996, 309, s. auch S. 24, 26, 39) wurden grundlegende Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit in bezug auf breite Ansprüche im chemischen Bereich gemacht. Die Beschwerdekammer führte aus, daß angesichts des Standes der Technik die technische Aufgabe in der Bereitstellung weiterer chemischer Verbindungen mit herbizider Wirkung bestehe. Diese technische Aufgabe könne aber nur dann berücksichtigt werden, wenn sie als gelöst angesehen werden könne, d. h., wenn bei der Beurteilung der Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ glaubhaft sei, daß im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen diese Wirkung aufwiesen. Die Kammer wies darauf hin, daß sich die Frage, ob alle unter einen solchen Anspruch fallenden chemischen Verbindungen die betreffende technische Wirkung besäßen, im Rahmen des Artikels 56 EPÜ stellen könne, wenn sich erweise, daß der geltend gemachte erfinderische Charakter der Verbindungen allein in dieser technischen Wirkung begründet liege. Der Verweis des Beschwerdeführers auf die in der Beschreibung enthaltenen Versuchsergebnisse, wonach **einige** der beanspruchten Verbindungen tatsächlich eine herbizide Wirkung aufwiesen, sah die Beschwerdekammer nicht als ausreichenden Beweis dafür an, daß im wesentlichen **alle** beanspruchten Verbindungen diese Wirkung hätten. Da es angesichts der großen Zahl der Verbindungen unwahrscheinlich sei, daß alle oder zumindest im wesentlichen alle diese Verbindungen die versprochene Wirkung aufwiesen, liege die Beweislast dafür beim Beschwerdeführer (Anmelder), der diese Behauptung aufgestellt habe. Die Strukturunterschiede zwischen den in einigen Entgegenhaltungen offenbarten und den beanspruchten Verbindungen seien so gearret, daß der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens eine herbizide Wirkung der beanspruchten Verbindung nicht hätte vorhersagen können. Es könne als gesichertes Fachwissen gelten, daß

adequately into account.

4.4 Inventive step in broad claims to chemical substances

In **T 939/92** (OJ EPO 1996, 309, see also p. 24, 26, 39) fundamental remarks were made on inventive step with reference to broad claims in the field of chemistry. The board stated that, in view of the prior art, the technical problem consisted in the provision of further chemical compounds with herbicidal activity. This technical problem could, however, be taken into account only if it could be accepted as having been solved, ie if, in deciding the issue under Article 56 EPC, it would be credible that substantially all the claimed compounds possessed this activity. The board pointed out that the question whether all chemical compounds falling under such a claim possessed the relevant technical activity might arise under Article 56 EPC if it emerged that the claimed inventive character of the compounds was founded solely on this technical activity. The board did not consider the appellant's reference to the test results contained in the description, according to which some of the claimed compounds were indeed herbicidally active, as sufficient evidence that substantially all the claimed compounds possessed this activity. Since it was unlikely, in view of the large number of compounds, that all the compounds, or at least substantially all of them, possessed the promised activity, the burden of proving that fact lay with the appellant (applicant) as the party alleging it. The structural differences between the compounds disclosed in certain citations and the claimed compounds were such that the skilled person would have been unable to predict on the basis of his common general knowledge that the claimed compounds would have herbicidal activity. The board took the view that it could therefore be accepted as undisputed common general knowledge that even small structural modifications could cause major differences in biological activity. Since the subject-matter of the main request therefore extended to compounds which were not inventive, the requirements of Article 56 EPC

les faits et conditions propres à ce domaine devaient être pris en considération de façon appropriée.

4.4 Activité inventive en cas de revendications larges de substances chimiques

Dans la décision **T 939/92** (JO OEB 1996, 309, cf. également p. 24, 26, 39), la chambre a énoncé des principes fondamentaux concernant l'activité inventive dans le cas de revendications de large portée dans le domaine de la chimie. Elle a déclaré qu'eu égard à l'état de la technique, le problème technique consistait à obtenir de nouveaux composés chimiques ayant une activité herbicide. Ce problème technique ne pouvait toutefois 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. La chambre a fait observer que la question de savoir si tous les composés chimiques couverts par une telle revendication avaient l'activité technique concernée pouvait se poser dans le cadre de l'article 56 CBE, lorsqu'il s'avère que l'inventivité invoquée des composés repose uniquement sur cette activité technique. Selon la chambre, le fait que le requérant ait montré que d'après les résultats d'essais présentés dans la description, **certains** des composés revendiqués avaient effectivement une activité herbicide, ne saurait être considéré comme une preuve suffisante que pratiquement tous les composés revendiqués avaient cette activité. Comme il était improbable, vu le grand nombre de composés, que ceux-ci aient tous ou pratiquement tous l'activité alléguée, il incombait au requérant (demandeur) de prouver le bien-fondé de cette affirmation. Vu les différences de structure entre les composés revendiqués et ceux qui étaient divulgués dans certaines antériorités, l'homme du métier qui aurait fait appel à ses connaissances générales n'aurait pu prévoir que les composés revendiqués auraient une activité herbicide. De l'avis de la chambre, il ressort des connaissances générales incontestées de l'homme du métier que des modifications de structure même minimales en chimie peuvent entraî-

selbst kleine chemische Strukturänderungen große Unterschiede in der biologischen Wirkung verursachen könnten. Da der Gegenstand des Hauptanspruchs somit auch nichtfinderische Verbindungen umfasse, seien die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ nicht erfüllt.

4.5 Mehrere Aufgaben

In der Sache **T 571/95** betraf die Erfindung eine automatische Anlage zum Feinfiltrieren von Flüssigkeiten, insbesondere von Weinen. Die Anmeldung wurde von der Prüfungsabteilung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen. In der Begründung hieß es, bei dieser Anlage müsse lediglich die Aufgabe gelöst werden, sie automatisch zu betreiben. Diese Aufgabe und ihre Lösung wären für jedes Team von Fachleuten auf dem Gebiet des Filtrierens und der Automatisierung offensichtlich. Der Beschwerdeführer hingegen wies darauf hin, daß die Erfindung von einer Anlage ausgehe, die keine multifunktionale Einheit sei, sondern aus einer oder mehreren monofunktionalen Filtriereinheiten bestehe. Somit gehe es bei der zugrundeliegenden Aufgabe nicht darum, eine manuell betriebene multifunktionale Anlage zu automatisieren, sondern darum, verschiedene manuell betriebene Anlagen 1. miteinander zu verbinden und dies 2. auf vollautomatische Weise. Somit würden durch die vorliegende Erfindung mehrere Aufgaben gelöst, obwohl sowohl das Feinfiltrieren von Flüssigkeiten als auch die Automatisierung bekannt seien. Die Kammer stellte fest, daß die im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Dokumente den entfernteren Stand der Technik darstellten. Diese Dokumente seien im Prüfungsverfahren, das sich nur auf das allgemeine Fachwissen eines Expertenteams gestützt habe, nicht berücksichtigt worden. Die Kammer fügte hinzu, ohne substantiierende Unterlagen sei nicht ersichtlich, worauf eine objektive Beurteilung des allgemeinen Fachwissens der einzelnen Mitglieder eines Teams von Spezialisten oder des Teams als Ganzem gestützt werden könnte, um die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumente bezüglich des Ausgangspunkts der Erfindung und der damit erzielten Verbesserung zu entkräften. Unter diesen Umständen müsse seine Argumentation akzeptiert werden.

4.6 Materialaustausch

In **T 10/93** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß sich qualitative

had not been met.

4.5 Plurality of problems

In **T 571/95** the invention related to an automatic plant for the microfiltration of liquids, in particular wines. The examining division refused the application on the grounds of lack of inventive step, stating that the only problem of said plant was the need for automatic operation, and that the problem and its solution would be obvious to any team of technicians in the field of filtration and automation. The appellant stressed that the starting point of the invention in question was a plant which was not to be seen as a "multifunctional plant" but rather as constituted by one or more individual, monofunctional filtration sections. The problem underlying the invention therefore was not that of rendering automatic a manually operated, multifunctional plant, but rather (1) linking together different manually operated plants (2) in a completely automatic way. Thus, although microfiltration of liquids and automation were both known, the invention in question solved a plurality of problems. The board noted that the documents cited in the European search report represented the remote background of the technical field. They had not been taken into account during the examination procedure, which had relied only on the general knowledge of the skilled persons of a team. The board added that, without supporting documents, it was not apparent on what basis an objective assessment of the general knowledge of each of the persons of a team of specialists, or of the team as such, could be made for refuting the appellant's arguments concerning both the starting point and the improvement resulting in the invention. Under these circumstances, the appellant's arguments were to be accepted.

4.6 Exchange of materials

In **T 10/93** the board pointed out that qualitative differences with regard to

ner d'importants changements au niveau de l'activité biologique. L'objet selon la requête principale comprenant ainsi des composés dénués d'activité inventive, il n'était pas satisfait aux exigences de l'article 56 CBE.

4.5 Pluralité de problèmes

Dans l'affaire **T 571/95**, l'invention portait sur une installation automatique pour la microfiltration de liquides, notamment de vins. La division d'examen a rejeté la demande pour défaut d'activité inventive. Elle a déclaré que le seul problème de cette installation était de l'automatiser, et que le problème ainsi que sa solution étaient évidents pour n'importe quelle équipe de techniciens dans le domaine de la filtration et de l'automatisation. Le requérant a souligné que l'installation qui formait le point de départ de la présente invention devait être considérée comme constituée par une ou plusieurs sections individuelles et monofonctionnelles de filtration, et non pas comme une installation multifonctionnelle. Aussi le problème que la présente invention se proposait de résoudre ne consistait-il pas à automatiser une installation manuelle multifonctionnelle, mais au contraire à (1) relier différentes installations manuelles (2) de façon entièrement automatique. En conséquence, bien que la microfiltration de liquides et l'automatisation fussent connues, l'invention résolvait une pluralité de problèmes. La chambre a noté que les documents cités dans le rapport de recherche européenne représentaient une base éloignée dans le domaine concerné. Ces documents n'avaient pas été pris en considération durant la procédure d'examen, laquelle avait uniquement reposé sur les connaissances générales des hommes du métier dont se compose une équipe. La chambre a ajouté qu'en l'absence de documents à l'appui, il n'apparaissait pas clairement sur quelle base l'on pouvait apprécier objectivement les connaissances générales de chaque membre d'une équipe de spécialistes ou de l'équipe en tant que telle, pour réfuter les arguments du requérant quant au point de départ et à l'amélioration qui constituait l'invention. Dans ces conditions, il y avait lieu d'accueillir les arguments du requérant.

4.6 Echange de matériaux

Dans l'affaire **T 10/93**, la chambre a fait observer que des différences de

Unterschiede bezüglich der verwendeten Materialien patentrechtlich unter dem Begriff "Materialaustausch" subsumieren ließen. Nach ständiger Praxis sei ein "einfacher" Materialaustausch zu wenig, um eine patentbegründende erfinderische Tätigkeit zu stützen.

5. Beweisanzeichen

Beweisanzeichen stellen grundsätzlich lediglich Hilfserwägungen für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dar. So kann das Beweisanzeichen "**Bemühen der Marktkonkurrenten um Mitbenutzungsrechte**" zu einer positiven Beurteilung der Frage der erfinderischen Tätigkeit führen, muß dies jedoch nicht quasi zwangsläufig. Letzterestrift insbesondere in einem Fall wie dem vorliegenden zu, wo die technisch-fachmännische Bewertung der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zu dem Ergebnis führt, daß das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit zu verneinen ist (**T 351/93**).

In der Entscheidung **T 1077/92** vertrat die Kammer die Auffassung, daß in Ausnahmefällen technische Überlegungen, die auf mangelnde erfinderische Tätigkeit einer angeblichen Erfindung hindeuteten, umgestoßen und ein gegenteiliger Schluß gezogen werden könne, wenn es Indizien gebe, die in die entgegengesetzte Richtung wiesen. Dies könne z. B. dann der Fall sein, wenn es auf einem aktiven Forschungsgebiet keine Erklärung dafür gebe, weshalb ein anscheinend naheliegender Vorschlag nicht schon **vor langer Zeit** in die Tat umgesetzt worden sei.

In der Sache **T 540/92** hielt die Kammer den **Zeitfaktor**, nämlich die 16 Jahre, die zwischen der Veröffentlichung des nächstliegenden Stands der Technik (Druckschrift 1) und dem Prioritätstag des Streitpatents lagen, bei einem - der großen Zahl der von den Beschwerdeführern angezogenen Entgegenhaltungen nach zu schließen - so aktiven Gebiet wie dem der aromatischen Polyetherketone für entscheidungserheblich. Insbesondere die Tatsache, daß es so langer Zeit bedurft habe, bis eine allgemeine Lösung für die verschiedenen wohlbekannten, aber stets nur einzeln in Betracht gezogenen Mängel gefunden worden sei, spreche für eine erfinderische Tätigkeit.

In der Sache **T 1014/92** ließ die Kammer das weitere Argument des Beschwerdeführers nicht gelten, wonach die **lange Zeitspanne** (rund

the materials used could be subsumed for the purposes of patent law under the term "exchange of materials". According to established practice, a "simple" exchange of materials was insufficient to support an inventive step justifying the grant of a patent.

5. Indicia

Indicia are, generally speaking, merely **auxiliary considerations** in the assessment of inventive step. Thus the example, "**Efforts by market competitors to obtain co-user rights**", may lead to the affirmation of inventive step but not necessarily, particularly in cases (like **T 351/93**) where a technical assessment of the invention *vis-à-vis* the prior art by the skilled person leads, in accordance with the problem/solution approach, to the result that no inventive step exists.

In **T 1077/92** the board held that in exceptional circumstances, technical considerations which pointed toward the obviousness of an alleged invention might be overcome, and a reverse conclusion might be reached, where there was strong circumstantial evidence pointing in the opposite direction. Such a situation could arise where, in an area of active research, there was no explanation as to why a seemingly obvious proposal had not been adopted **long ago**.

In **T 540/92** the board held that the **time factor**, i.e. the sixteen years which had elapsed between publication of the closest prior art (document (1)) and the priority date of the patent in suit, in a field as active as aromatic polyetherketones - as evidenced by the large number of documents cited by the respondents - was of crucial importance for the decision. In particular, the fact that it had taken such a long time to find a general solution to various shortcomings which were well known, but had always been considered in isolation, spoke for the existence of inventive step.

In **T 1014/92** the board could not accept the appellants' further argument that the **long period of time** (about 35 years) for which docu-

qualität des matériaux utilisés pouvaient, en droit des brevets, être rangées sous le concept de l'"échange de matériaux". Selon la jurisprudence constante, un "simple" échange de matériaux n'est pas suffisant pour fonder une activité inventive justifiant la délivrance d'un brevet.

5. Indices de l'activité inventive

En principe, les indices d'activité inventive représentent uniquement une **aide** pour l'appréciation de l'activité inventive. Les **efforts déployés par les concurrents sur le marché afin d'obtenir des droits d'exploitation conjointe** constituent un indice susceptible de donner lieu à une appréciation positive de l'activité inventive, mais pas systématiquement. Cela est notamment vrai dans le cas où, comme dans l'affaire **T 351/93**, il résulte de l'appréciation technique de l'invention par rapport à l'état de la technique, effectuée par l'homme du métier sur la base de l'approche "problème-solution", que l'invention est dénuée d'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1077/92**, la chambre a estimé que dans des circonstances exceptionnelles, on pouvait passer outre à des considérations d'ordre technique montrant l'évidence de l'invention alléguée et tirer la conclusion opposée, lorsque de solides preuves tenant aux circonstances indiquent le contraire. Pareille situation peut se produire lorsqu'il est impossible d'expliquer, dans un domaine où la recherche est active, pourquoi une proposition apparemment évidente n'avait pas été adoptée **longtemps auparavant**.

Dans l'affaire **T 540/92**, la chambre a estimé que la **période de temps écoulée**, soit 16 ans entre la date de publication du document 1 qui constituait l'état de la technique le plus proche et la date de priorité du brevet litigieux, était déterminante dans un domaine aussi actif que celui des polyéthercétones aromatiques, comme le prouvait le grand nombre de documents cités par les intimés. Le fait notamment qu'une période aussi longue avait été nécessaire pour apporter une solution générale à plusieurs défauts bien connus, mais qui avaient toujours été examinés isolément, témoignait en faveur de l'inventivité de la solution.

Dans l'affaire **T 1014/92**, la chambre n'a pas souscrit à l'argument du requérant, selon lequel le fait que les documents 1 et 2 n'avaient pas été

35 Jahre), in der die Druckschriften 1 und 2 der Öffentlichkeit zugänglich gewesen seien, ohne daß sie miteinander kombiniert worden wären, an sich schon ein zwingender Beweis dafür sei, daß zwischen beiden kein augenfälliger Zusammenhang bestehe. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß diese Schlußfolgerung nur dann gezogen werden könnte, wenn zu dem Zeitbeweis noch ein weiterer Beweis wie z. B. ein **seit langem bestehendes Bedürfnis** hinzukäme. Die bloße Tatsache, daß zwei Druckschriften während einer längeren Zeitspanne von den Fachleuten nicht kombiniert worden seien, könne deshalb die aufgrund einer objektiven Beurteilung des Stands der Technik getroffene Feststellung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht erschüttern.

Unter einem auf einem bestimmten Gebiet bestehenden **Vorurteil** versteht man eine in den betreffenden Fachkreisen allgemein oder weit verbreitete Ansicht oder vorgefaßte Meinung. Das Vorliegen eines Vorurteils wird in der Regel durch Bezugnahme auf Literatur oder Nachschlagewerke glaubhaft gemacht, die vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden sind. Das Vorurteil muß am Prioritätstag bereits bestanden haben; ein Vorurteil, das sich erst später entwickelt hat, ist für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne Belang (**T 341/94**).

In der Sache **T 943/92** wurde das Vorliegen eines Vorurteils durch ein Fachbuch belegt, welches das Fachwissen auf dem Spezialgebiet des angefochtenen Patents widerspiegelte. Die Kammer wies darauf hin, daß dieses Fachbuch nicht die Meinung eines einzigen fachmännischen Autors beinhalte, sondern die der Fachwelt, denn es resultiere aus der Mitarbeit "zahlreicher anerkannter Wissenschaftler, Techniker, Praktiker sowie Verbände und Institute" (s. auch **T 134/93**).

In der Entscheidung **T 712/92** wies die Kammer darauf hin, daß die **Einfachheit eines technischen Lösungsvorschlags** zwar ein Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sein könne, daß die Anerkennung eines erfinderischen Charakters aber dennoch voraussetze, daß die vorgeschlagene Lösung im Stand der Technik nicht bereits angedeutet worden sei. Im fraglichen Fall war die Kammer der Ansicht, daß der Stand der Technik dem Fachmann den Weg zu dem beanspruchten Verfahren gewiesen habe.

In der Sache **T 506/92** wurde ausgeführt, daß eine Zusatzwirkung, die

ments (1) and (2) had been available to the public without having been combined was in itself cogent evidence that there was no obvious connection between them. The board took the view that this conclusion could be drawn only if evidence relating to time were corroborated by other evidence, such as **long-felt want**. A finding of lack of inventive step, based on an objective evaluation of the prior art, could not be affected by the mere fact that two documents had not been combined by skilled persons over a considerable period of time.

A **prejudice** in any particular field is to be understood as an opinion or preconceived idea widely or universally held by experts in that particular field. The existence of such prejudice is normally demonstrated by reference to literature or reference works published before the priority date. The prejudice must have existed at the priority date; any prejudice which might have developed later is of no concern when judging inventive step (**T 341/94**).

In **T 943/92** the existence of a prejudice was substantiated by a textbook which reflected the general knowledge in the specialist field of the patent in suit. The board pointed out that this textbook did not represent the views of merely one technically skilled author, but those of the profession at large since it was the result of co-operation between "a number of acknowledged scientists, technicians and practitioners as well as associations and institutes" (see also **T 134/93**).

In **T 712/92** the board pointed out that although the **simplicity of a proposed technical solution** could be indicative of inventiveness, the recognition of an inventive step presupposed the absence in the prior art of anything that hinted at the proposed solution. In the case in question the board was of the opinion that the prior art pointed the skilled person in the direction of the claimed process.

In **T 506/92** it was explained that an additional effect which inevitably fell

combinés, alors qu'ils avaient été à la disposition du public pendant une **longue période** (environ 35 ans), prouvait en soi de manière convaincante qu'il n'existait aucun lien évident entre eux. La chambre a estimé que l'on ne pouvait tirer cette conclusion que dans le cas où les preuves portant sur la période de temps écoulée sont corroborées par d'autres preuves, telles que l'existence d'un **besoin ressenti depuis longtemps**. En conséquence, le simple fait que deux documents de l'état de la technique n'avaient pas été combinés par un homme du métier pendant une longue période de temps ne saurait influencer sur la conclusion d'absence d'activité inventive, fondée sur une appréciation objective de l'état de la technique.

Un **préjugé** dans un domaine particulier est un avis ou une idée préconçue, largement ou universellement répandu parmi les experts dans ce domaine. L'existence d'un tel préjugé est normalement démontrée en se référant à la littérature ou à des ouvrages publiés avant la date de priorité. Le préjugé doit avoir existé à la date de priorité, tout éventuel préjugé ultérieur ne présentant aucun intérêt pour l'appréciation de l'activité inventive (**T 341/94**).

Dans l'affaire **T 943/92**, l'existence d'un préjugé a été prouvée par un ouvrage spécialisé qui reflétait les connaissances techniques dans le domaine spécialisé dont relevait le brevet attaqué. La chambre a fait observer que cet ouvrage ne donnait pas l'avis d'un seul homme du métier, mais de l'ensemble des spécialistes, étant donné qu'il était le fruit de la coopération entre "plusieurs scientifiques, techniciens, praticiens, associations et instituts reconnus" (cf. également **T 134/93**).

Dans l'affaire **T 712/92**, la chambre a fait observer que même si la **simplicité d'une solution technique proposée** pouvait être l'indice d'une activité inventive, il n'en demeurerait pas moins que l'existence d'une activité inventive ne peut être reconnue que si l'état de la technique ne contient pas la moindre allusion à la solution proposée. Dans l'affaire en question, la chambre a estimé que l'état de la technique incitait l'homme du métier à aller dans la direction du procédé revendiqué.

Dans l'affaire **T 506/92**, la chambre a déclaré qu'un effet supplémentaire,

dem Fachmann zwangsläufig aufgrund einer naheliegenden Maßnahme in den Schoß falle, gemäß der Rechtspraxis des EPA lediglich einen Bonus darstelle, der - selbst als überraschender Effekt - keine erfinderische Tätigkeit zu begründen vermöge.

In der Sache **T 240/93** bezog sich die Anmeldung auf eine Vorrichtung zur chirurgischen Behandlung von Geweben durch Hyperthermie, die mit einer Hitzeabschirmung ausgestattet war. Die Anmeldung war von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß die kurze Behandlungsdauer von nur einer Stunde und weitere sich aus der Verwendung von Kühlmitteln ergebende vorteilhafte Wirkungen lediglich Extra-Effekte seien. Die Kammer hingegen war der Auffassung, daß in dem streitigen Fall die der Erfindung objektiv zugrunde liegende Aufgabe in der Bereitstellung einer Vorrichtung zur wirksamen kurzfristigen therapeutischen Behandlung einer gutartigen Hyperplasie der Prostata bestehe. Angesichts der vielen beachtlichen praktischen Vorteile, die eine einstündige Hyperthermie-Behandlung für den Patienten mit sich bringe, könne die kurze Behandlungsdauer nicht lediglich als "**Extra-Effekt**" abgetan werden, sondern sei für die Erfindung ausschlaggebend und stelle die Ausgangsbasis für die objektive Aufgabenstellung dar.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns - Verweisungen

Die Offenbarung ist an den Fachmann gerichtet.

Er kann die in der Anmeldung enthaltenen Informationen durch sein allgemeines Fachwissen vervollständigen (s. T 206/83 (ABI. EPA 1987, 5), T 32/85, T 51/87 (ABI. EPA 1991, 177), T 580/88, T 212/88 (ABI. EPA 1992, 28), T 772/89 und T 231/92) und kann sogar Fehler in der Beschreibung aufgrund seines Fachwissens erkennen und berichtigen (T 171/84 (ABI. EPA 1986, 95), T 226/85 (ABI. EPA 1988, 336) und T 206/83 (ABI. EPA 1987, 5)).

Auch durch Verweise kann der Fachmann in die Lage versetzt werden, die Erfindung auszuführen (s. bei

into the lap of the skilled person because of an obvious course of action merely represented a bonus according to EPO legal practice and - even if it were a surprising effect - could not substantiate an inventive step.

In **T 240/93** the application related to an apparatus for the surgical treatment of tissues by hyperthermia, equipped with heat protection means. The application was refused by the examining division on the grounds that the short treatment duration of only one hour and further advantages resulting from the use of cooling means were merely extra (bonus) effects. The board, on the other hand, was of the opinion that, in the case in question, the objective problem underlying the invention was to provide an apparatus for the effective therapeutic treatment of benign prostate hyperplasia in a short period of time. In view of the many considerable practical advantages of a single one-hour hyperthermia session for a patient, the short treatment duration could not be dismissed as a mere "**bonus**" effect but was crucial to the invention, representing the fundamental basis of the objective problem.

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure - Cross-references

The disclosure is aimed at the skilled person.

The skilled person may use his common general knowledge to supplement the information contained in the application (see T 206/83 (OJ EPO 1987, 5), T 32/85, T 51/87 (OJ EPO 1991, 177), T 580/88, T 212/88 (OJ EPO 1992, 28), T 772/89, T 231/92) and may even recognise and rectify errors in the description on the basis of such knowledge (T 171/84 (OJ EPO 1986, 95), T 226/85 (OJ EPO 1988, 336), T 206/83 (OJ EPO 1987, 5)).

References may also enable the skilled person to carry out an invention. See for example T 6/84 (OJ EPO

qui se produit inévitablement lorsque l'homme du métier applique une mesure évidente et dont il bénéficie sans effort, ne représente, conformément à la pratique juridique de l'OEB, qu'un avantage, qui, même s'il est inattendu, ne saurait fonder une activité inventive.

Dans l'affaire **T 240/93**, la demande portait sur un appareil de traitement chirurgical de tissus par hyperthermie, doté d'un dispositif de protection contre la chaleur. La division d'examen a rejeté la demande, au motif que la courte durée du traitement (une heure) et d'autres avantages résultant de l'utilisation d'un dispositif de refroidissement constituaient de simples effets supplémentaires. La chambre a toutefois déclaré qu'en l'espèce, le problème objectif que se proposait de résoudre l'invention était de fournir un appareil destiné au traitement efficace et de courte durée de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Au vu des nombreux et considérables avantages pratiques que présentait, pour le patient, une seule séance d'une heure d'hyperthermie, la courte durée du traitement ne pouvait être considérée comme un simple **effet supplémentaire**, mais était au contraire cruciale à l'invention et formait la base du problème objectif.

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé Renvois

L'exposé de l'invention s'adresse à l'homme du métier.

L'homme du métier peut faire appel à ses connaissances générales pour compléter les informations contenues dans la demande - cf. T 206/83 (JO OEB 1987, 5), T 32/85, T 51/87 (JO OEB 1991, 177), T 580/88, T 212/88 (JO OEB 1992, 28), T 772/89, T 231/92) - et peut même détecter des erreurs dans la description et les rectifier compte tenu de ces connaissances (T 171/84 (JO OEB 1986, 95), T 226/85 (JO OEB 1988, 336), T 206/83 (JO OEB 1987, 5)).

Les citations de documents peuvent également permettre à l'homme du métier de mettre en oeuvre l'inven-

spielsweise T 6/84 (ABI. EPA 1985, 238), T 288/84 (ABI. EPA 1986, 128), T 611/89 und T 267/91).

In der Sache **T 920/92** war in Anspruch 1 des Patents auf den japanischen Industriestandard (JIS) verwiesen worden. Der Beschwerdeführer machte geltend, der Verweis auf japanischsprachige Dokumente müsse außer acht gelassen werden, da Japanisch nicht Amtssprache des EPA sei. Er zog daraus den Schluß, daß im Anspruch Angaben zum angewandten Testverfahren fehlten und die Erfindung daher für den Fachmann nicht ausführbar war.

Die Kammer vermochte im EPÜ keine Einschränkungen im Hinblick auf die Sprache zu erkennen, in der ein in einer Anmeldung in Bezug genommenes Schriftstück abgefaßt sein kann. In Regel 1 (3) EPÜ sei vielmehr festgeschrieben, daß Schriftstücke, die als Beweismittel vor dem EPA verwendet werden sollen, in jeder Sprache eingereicht werden können. Grundsätzlich könne auf jedes beliebige Dokument aus dem Stand der Technik verwiesen werden. Es müsse davon ausgegangen werden, daß der in Artikel 83 EPÜ erwähnte Fachmann alle Dokumente des Stands der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ unabhängig von ihrer Sprache verstehe.

2. Biotechnologie

2.1 Wiederholbarkeit biologischer Erfindungen - unzumutbarer Aufwand

In der Sache **T 412/93** wies die Kammer Anspruch 3 des Hauptantrags mit dem Wortlaut "cDNA-Sequenz nach Anspruch 1 oder 2" zurück, weil der Patentinhaber nicht aufzeigen konnte, daß der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens in der Lage gewesen wäre, anhand der äußerst spärlichen Informationen des Streitpatents am Prioritätstag eine mRNA herzustellen, aus der sich durch reverse Transkription in vitro eine komplementäre, einzelsträngige DNA synthetisieren läßt, die für menschliches Erythropoietin codiert.

Aufgrund eines Hilfsantrags hatte die Kammer darüber zu befinden, ob - angesichts ihrer Entscheidung über Anspruch 3 - nicht auch Anspruch 1 unzureichend offenbart war, da er sich auf menschliche cDNA erstreckte. Sie vertrat die Auffassung, man

1985, 238), T 288/84 (OJ EPO 1986, 128), T 611/89, T 267/91.

In **T 920/92** reference had been made in claim 1 of the patent to a Japanese Industrial Standard (JIS). The appellants argued that the reference to documents written in Japanese had to be ignored since Japanese was not one of the official languages of the EPO. In the appellants' opinion, the claim therefore lacked information as to the test method used and the invention could not be carried out by a skilled person.

The board did not see any restriction in the EPC regarding the language in which a text cited for reference in an application might have been written. On the contrary, Rule 1(3) EPC stated that documents to be used for purposes of evidence before the EPO could be filed in any language. Reference could, in principle, be made to any piece of prior art. The person skilled in the art mentioned in Article 83 EPC had to be considered capable of understanding all documents making up the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of the language in which they were drafted.

2. Biotechnology

2.1 Reproducibility of biological inventions - undue burden

In **T 412/93**, the board rejected claim 3 of the main request which read "a cDNA sequence according to Claim 1 or 2" on the ground that the patentee had not been able to show that the common general knowledge in the art would have enabled the skilled person to obtain a mRNA from which a complementary single-stranded DNA coding for human erythropoietin could be synthesised by reverse transcription in vitro at the priority date, given only the extremely scant information in the patent in suit.

On examining an auxiliary request, the board had to consider whether claim 1 was also insufficiently disclosed, in the light of their conclusions regarding claim 3, because it covered human cDNA. The board held that it could not be assumed

tion. L'on consultera notamment à ce sujet les décisions T 6/84 (JO OEB 1985, 238), T 288/84 (JO OEB 1986, 128), T 611/89, T 267/91.

Dans l'affaire **T 920/92**, la revendication 1 du brevet faisait référence aux normes japonaises pour l'industrie (Japanese Industrial Standards, ou JIS). Le requérant a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de documents rédigés en japonais vu que le japonais ne figure pas parmi les langues officielles de l'OEB. De l'avis du requérant, la revendication ne comportait donc pas toutes les informations nécessaires au sujet de la méthode d'essai utilisée, et l'invention ne pouvait par conséquent être mise en oeuvre par l'homme du métier.

La Chambre n'a pas constaté que la CBE impose des limitations en ce qui concerne les langues dans lesquelles peuvent être rédigés les documents cités dans une demande. Au contraire, la règle 1(3) CBE prévoit que les documents invoqués comme moyens de preuve devant l'Office européen des brevets peuvent être produits en n'importe quelle langue. En principe l'on peut donc citer n'importe quel document appartenant à l'état de la technique. L'homme du métier visé à l'article 83 CBE est censé comprendre tous les documents appartenant à l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés.

2. Biotechnologie

2.1 Reproductibilité des inventions biologiques - difficulté excessive

Dans la décision **T 412/93**, la chambre, compte tenu des informations très insuffisantes données dans le brevet en litige, a rejeté la revendication 3 selon la requête principale, revendication portant sur "une séquence d'ADNc selon la revendication 1 ou 2", au motif que le titulaire du brevet n'avait pas été en mesure de montrer que, en faisant appel à ses connaissances générales dans ce domaine, l'homme du métier aurait pu obtenir à la date de priorité un ARNm permettant de synthétiser par transcription inverse in vitro un ADN simple-brin codant complémentaire pour l'érythropoïétine humaine.

Lors de l'examen d'une requête subsidiaire, la chambre devait déterminer, compte tenu de ses conclusions concernant la revendication 3, si l'exposé de l'invention dans la revendication 1 était lui aussi insuffisant, cette revendication couvrant l'ADNc

könne aus dem bloßen Vorhandensein des abhängigen Anspruchs 3 in der erteilten Fassung nicht zwingend darauf schließen, daß cDNA unter Anspruch 1 falle. Außerdem schein der Vorzug der cDNA nicht so sehr in der Sequenz selbst zu bestehen, sondern darin, daß es über mRNA einen Weg gebe, diese Sequenz herzustellen.

Die Einsprechenden/Beschwerdeführer machten geltend, daß die Zeit, die der Fachmann benötigen würde, um etwas zu erzielen, was unter Anspruch 1 falle, einen unzumutbaren Aufwand darstelle, insbesondere, da die Beispiele fehler- und lückenhaft seien. Das Patententspreche daher nicht den Erfordernissen des Artikels 83. Die Kammer stellte fest, daß dieses Argument mit Beweismitteln kollidierte, die zur Begründung des Naheliegens vorgebracht worden waren, und kam durch Prüfung und Vergleich der verschiedenen, von den Beteiligten vorgelegten Versuchsberichte zu dem Ergebnis, daß der Zeitaufwand für die Ausführung der Erfindung im wesentlichen mit den Schätzungen des Patentinhabers übereinstimmte. Die Kammer räumte zwar ein, daß die Offenbarung des Patents der Öffentlichkeit noch immer sehr viel Zeit und Mühe abverlangte, hielt dies unter den gegebenen Umständen aber nicht für einen unzumutbaren Aufwand. Zwar werde durch die Fehler und Lücken die Ausführbarkeit eines der Beispiele ganz und die eines weiteren teilweise beeinträchtigt, diese Beispiele seien aber als alternative Ausführungsformen anderer Beispiele zu betrachten und stellten die Wiederholbarkeit der Erfindung nicht in Frage.

In der Sache **T 923/92** enthielt das Patent einen Anspruch auf ein Verfahren, das die Herstellung eines Human-Proteins mit der Funktion eines Human-Plasminaktivators (t-PA) umfaßte, aber keine näheren Angaben dazu, welche der zahlreichen Funktionen eines menschlichen t-PA gemeint war. Die Kammer befand, daß der Anspruch die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfülle, falls er sich - ausgehend von der breitestmöglichen Bedeutung der darin enthaltenen funktionellen Definition - auf eine Erfindung beziehe, die von einem Fachmann mit seinem Allgemeinwissen anhand der Beispiele und der Angaben in der

from the mere existence of dependent claim 3 as granted that cDNA necessarily fell within claim 1. Moreover, the advantage in the cDNA appeared not so much to lie in the sequence itself, but in having a route via mRNA by which this sequence could be obtained.

The opponents/appellants argued that the time the skilled person would require to arrive at something falling within claim 1 amounted to an undue burden, especially in view of the errors and omissions contained in the examples. They therefore argued that the patent did not comply with Article 83 EPC. The board noted that this argument conflicted with evidence submitted in support of the ground of obviousness and, by verification and comparison of the different experimental reports submitted by the parties, concluded that the time needed for carrying out the invention substantially coincided with the estimates put forward by the patentee. Whilst the board accepted that the disclosure of the patent still required the public to invest a lot of time and effort, it held that this did not, in the circumstances, amount to an undue burden. Although errors and omissions prejudiced the reproducibility of one of the examples in toto and of another example in part, these examples were considered as alternative ways of previous examples and did not render uncertain the reproducibility of the invention.

In **T 923/92**, the patent contained a claim to a process comprising the preparation of a protein which had human tissue plasminogen activator (t-PA) function, without further indication which of the many functions of human t-PA were meant. The board held that the claim did not fulfil the requirements of Article 83 EPC if, on the basis of the broadest possible meaning of the functional definition contained in it, it related to an invention which, having regard to the examples and the information given in the patent specification, could not be performed in the **whole** area claimed by a person skilled in the art, using common general

humain. La chambre a estimé qu'à elle seule, l'existence de la revendication dépendante 3 du brevet tel que délivré ne permettait pas de conclure que l'ADNc était nécessairement couvert par la revendication 1. De plus, il semblait que l'avantage conféré par l'ADNc ne consistait pas tant dans la séquence elle-même que dans la possibilité d'obtenir cette séquence au moyen de l'ARNm.

Les opposants/requérants ont allégué que le temps que l'homme du métier aurait dû mettre pour parvenir à un résultat couvert par la revendication 1 était excessif, compte tenu notamment des erreurs et des omissions relevées dans les exemples. Ils ont donc fait valoir que le brevet ne satisfaisait pas à la condition posée à l'article 83 CBE. La chambre a observé que cet argument était en contradiction avec les preuves qu'ils avaient produites pour démontrer le caractère évident de l'invention et, en vérifiant et en comparant les différents rapports d'expérimentation présentés par les parties, elle a conclu que le temps nécessaire pour mettre en oeuvre l'invention correspondait effectivement aux estimations qu'avait faites le titulaire du brevet. La chambre a reconnu que le public devrait investir beaucoup de temps et d'efforts pour mettre en oeuvre l'invention telle qu'elle avait été exposée, mais elle n'a pas jugé cet effort excessif, compte tenu des circonstances. Bien que l'un des exemples de réalisation de l'invention ne soit qu'en partie reproductible et qu'un autre exemple ne soit absolument pas reproductible, ceci en raison des erreurs et des omissions qu'ils présentaient, la chambre a vu dans ces exemples des variantes d'exemples antérieurs et a considéré qu'ils ne permettaient pas de douter de la reproductibilité de l'invention.

Dans l'affaire **T 923/92**, le brevet comportait une revendication de procédé portant sur la préparation d'une protéine ayant une fonction de plasminogène activateur du tissu humain (t-PA), sans que soient indiquées lesquelles des multiples fonctions du t-PA humain étaient visées. La Chambre a considéré que la revendication ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 83 CBE, du fait que si l'on retenait l'interprétation la plus large possible de la définition fonctionnelle qu'elle contenait, cette revendication, vu les exemples et les informations donnés dans le fascicule de brevet, concernait une invention qui ne pouvait être exécutée sans efforts

Patentschrift nicht im **gesamten** beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden konnte.

Darüber hinaus stellte die Kammer fest, daß es angesichts einer Beschreibung, die ausreichende Angaben zur Herstellung eines menschlichen t-PA enthalte und angesichts eines Anspruchs, der auf Derivate eines menschlichen t-PA gerichtet sei und einen Hinweis auf die Funktionen umfasse, auf die getestet werden solle, von einem Fachmann erwartet werden könne, daß er ohne erfinderische Tätigkeit oder unzumutbaren Aufwand in der Lage sein müsse, mittels Entfernung, Substitution, Einbau, Addition oder Austausch von Aminosäuren Derivate eines menschlichen t-PA herzustellen sowie zu testen, welche dieser Derivate die funktionellen Anforderungen erfüllen, so daß die beanspruchte Erfindung im Sinne des Artikels 83 EPÜ angemessen beschrieben sei.

2.2 Hinterlegung biologischen Materials - materiellrechtliche Fragen

In Regel 28 EPÜ heißt es: Bezieht sich eine Erfindung auf ein mikrobiologisches Verfahren oder auf ein mit Hilfe dieses Verfahrens gewonnenes Erzeugnis und wird hierbei ein Mikroorganismus verwendet, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so gilt die Erfindung nur dann als gemäß Artikel 83 EPÜ offenbart, wenn innerhalb einer bestimmten Frist eine Kultur des Mikroorganismus bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist.

In der Entscheidung **T 412/93** stellte die Kammer fest, daß eine Hinterlegung nicht unter Berufung auf das Konzept des unzumutbaren Aufwands erzwungen werden könne. Dieses Konzept gelte vielmehr dann, wenn der dem Leser aufgezeigte Weg so spärlich abgegrenzt sei, daß der Erfolg in Frage stehe, wie etwa in **T 418/89**. Solange der Weg zwar lang und beschwerlich, aber eindeutig sei, sei der Patentinhaber nicht verpflichtet, der Offenbarung nachzuhelfen, indem er konkrete physikalische Proben zur Verfügung stelle. Würde man zu einer anderslautenden Schlußfolgerung gelangen, so käme dies nach Ansicht der Kammer dem Erfordernis gleich, der Öffentlichkeit die beste Vorgehensweise unmittelbar zugänglich zu machen, was aber im europäischen Patentsystem nicht vorgesehen sei.

knowledge, without undue burden.

The board further held that, given a description that contains adequate information how to produce human t-PA, and a claim directed to derivatives of human t-PA with an indication of the functions to test for, the skilled person can be expected to be able to prepare, without application of inventive skill or undue burden, derivatives of human t-PA by way of amino acid deletion, substitution, insertion, addition or replacement and test which of the derivatives satisfy the functional requirements, so that the claimed invention is adequately described for the purpose of Article 83 EPC.

2.2 Deposit of living material-substantive questions

According to Rule 28 EPC, if an invention concerns a microbiological process or the product thereof and involves the use of a micro-organism which is not available to the public and which cannot be described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the invention will only be regarded as being disclosed as prescribed in Article 83 EPC if a culture of the micro-organism has been deposited with a recognised depositary institution within a given time limit.

In **T 412/93** the board stated that the need for a deposit cannot be introduced by reference to the concept of undue burden. This concept relates more to cases where the route that the reader is to follow is so poorly marked that success is not certain (such as in **T 418/89**). If the road is certain but long and laborious, the patentee is under no obligation to assist the disclosure by making actual physical samples available. The board felt that to come to the opposite conclusion would be effectively to introduce a requirement to make the best mode immediately accessible to the public, and such a requirement is not part of the European patent system.

déraisonnables dans l'intégralité du domaine revendiqué par un homme du métier qui aurait fait appel simplement à ses connaissances générales.

La Chambre a conclu également que l'on pouvait considérer, dès lors que la description fournissait des informations suffisantes sur le mode de préparation du t-PA humain, et qu'il existait selon la requête subsidiaire 3 une revendication portant sur des dérivés du t-PA humain dans laquelle étaient indiquées les fonctions à tester, que l'homme du métier était capable de préparer, sans avoir à faire preuve d'activité inventive ni à déployer d'efforts excessifs, des dérivés du t-PA humain en supprimant, substituant, insérant, ajoutant ou remplaçant des acides aminés, et de déterminer quels dérivés satisfaisaient aux exigences fonctionnelles, l'exposé de l'invention revendiquée pouvant dans ce cas être jugé suffisant au regard de l'article 83 CBE.

2.2 Dépôt de matériel vivant-questions de fond

Aux termes de la règle 28 CBE, lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 83 CBE que si une culture de micro-organisme a été déposée dans un délai donné auprès d'une autorité de dépôt habilitée.

Dans la décision **T 412/93**, la chambre a déclaré qu'il n'est pas possible d'exiger le dépôt d'un micro-organisme en faisant référence au critère d'effort excessif, ce critère valant plutôt dans les cas où la route à suivre par le lecteur est si mal indiquée qu'il n'est pas certain de réussir, comme c'était le cas dans l'affaire **T 418/89**. Si la route à suivre conduit certainement au succès, mais est longue et laborieuse, le titulaire du brevet n'est pas obligé de compléter l'exposé de l'invention en donnant accès à de véritables échantillons matériels. La chambre a estimé que tirer la conclusion inverse reviendrait à introduire l'obligation de donner au public un accès immédiat au meilleur mode d'exécution de l'invention, or le système européen des brevets ne prévoit pas une telle obligation.

B. Patentansprüche**1. Deutlichkeit****1.1 Disclaimer**

In der Entscheidung **T 597/92** (ABI. EPA 1996, 136) bestätigte die Kammer, daß sich im EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür finde, daß ein Disclaimer zu erfinderischer Tätigkeit verhelfen könnte. Auf einen Disclaimer dürfe man nur ausnahmsweise zur Vermeidung einer neuheits-schädlichen Vorwegnahme zurückgreifen, wenn man den Gegenstand eines Anspruchs auf der Grundlage der ursprünglichen Offenbarung nicht durch eine positive Formulierung beschränken könne, ohne seine Klarheit und Knappheit ungebührlich zu beeinträchtigen. Ein hypothetischer Neuheitsangriff in einem möglichen Verfahren vor einem nationalen Gericht, der nicht durch beim EPA aktenkundige Schriftsätze oder Beweismittel belegt sei, sei nach dem EPÜ kein hinreichender Grund für die Zulassung eines Disclaimers.

In der Entscheidung **T 434/92** hatte die Einspruchsabteilung die Auffassung vertreten, die Aufnahme eines Disclaimers in den Anspruch sei nicht zulässig. Ein Disclaimer sei nur zulässig, wenn zwischen der neuheitsschädlichen Offenbarung und seinem Gegenstand "kein echter Zusammenhang" bestehe. Die Kammer ließ dieses Erfordernis für die Zulässigkeit eines Disclaimers unter anderem deshalb nicht gelten, weil in der angefochtenen Entscheidung nicht genau definiert worden sei, was unter "kein echter Zusammenhang" zu verstehen sei. Bestehe zwischen dem Gegenstand eines Anspruchs und dem eines Disclaimers überhaupt kein Zusammenhang, so könne der Disclaimer seine Aufgabe, einen Teil des Anspruchs auszuklammern, natürlich nicht erfüllen.

Ferner betonte die Kammer, der durch den Disclaimer ausgeklammerte Gegenstand entspreche dem Informationsgehalt der früheren Offenbarung, wie sie vom Fachmann gelesen worden wäre. Infolgedessen könne der Inhalt des ausgeklammerten Gegenstands nicht über das hinausgehen, was unmittelbar und eindeutig aus der einschlägigen früheren Offenbarung abgeleitet werden könne. Insbesondere handle es sich bei den Eigenschaften und Wirkungen, die als zum Gegenstand des Disclaimers gehörig angesehen werden könnten, lediglich um diejenigen, die eine solche Offenbarung unmittelbar und eindeutig zugänglich mache.

B. Claims**1. Clarity****1.1 Disclaimer**

In decision **T 597/92** (OJ EPO 1996, 136) the board confirmed that there is no basis in the EPC for the substantiation of inventive step by way of a disclaimer. This method may only be used by way of exception for avoiding anticipation if the subject-matter of a claim cannot be restricted on the basis of the original disclosure in positive terms without unduly impairing its clarity and conciseness. A hypothetical novelty attack in possible proceedings before a national court, unsupported by pleadings or evidence on the file before the EPO, is not a sufficient reason under the EPC for allowing a disclaimer.

In **T 434/92** the opposition division had considered that the introduction of a disclaimer in the claim was not admissible. It was of the opinion that a disclaimer is only admissible if there is "no real relationship" between the novelty-destroying disclosure and the subject-matter of the disclaimer. The board did not accept this requirement for the admissibility of a disclaimer also because the decision under appeal did not define precisely what was meant by "no real relationship". In the board's view, if there were no relationship at all between the subject-matter of a claim and that of a disclaimer, the latter would clearly not succeed in its function of excising part of the former.

Furthermore, the board emphasised that the subject-matter that had been disclaimed corresponded to the information content of the prior disclosure, as it would have been read by the skilled person. Consequently, the content of the disclaimed subject-matter could not exceed what was directly and unambiguously derivable from the relevant prior disclosure. In particular, the properties and effects which can be said to form part of the subject-matter of the disclaimer are only those which such a disclosure directly and unambiguously makes available.

B. Revendications du brevet**1. Clarté des revendications****1.1 Disclaimer**

Dans la décision **T 597/92** (JO OEB 1996, 136), la chambre a confirmé que rien dans la CBE n'indique que l'on peut faire appel à un disclaimer pour faire en sorte que l'objet revendiqué implique une activité inventive. Un disclaimer n'est admis qu'à titre exceptionnel, pour éviter la destruction de la nouveauté par une antériorité, lorsqu'il n'est pas possible en se fondant sur l'exposé initial de limiter en termes positifs l'objet d'une revendication, sans nuire outre mesure à la clarté et à la concision de l'exposé. Le risque d'une éventuelle contestation de la nouveauté de l'invention devant des tribunaux nationaux ne saurait dans la CBE constituer une raison suffisante pour admettre un disclaimer, dès lors que ni les arguments présentés à l'OEB, ni les pièces figurant au dossier ne prouvent que ce risque est réel.

Dans l'affaire **T 434/92**, la division d'opposition avait estimé que l'on ne pouvait admettre l'introduction d'un disclaimer dans la revendication. Selon elle, un disclaimer ne pouvait être autorisé que s'il n'existait "pas de lien réel" entre l'exposé qui détruisait la nouveauté de l'invention et l'objet du disclaimer. La chambre n'a pas voulu admettre qu'un disclaimer ne soit autorisé qu'à cette condition, car elle a estimé notamment que la décision attaquée ne précisait pas ce qu'il fallait entendre par l'expression "pas de lien réel". Elle a considéré que s'il n'existe absolument aucun lien entre l'objet d'une revendication et l'objet d'un disclaimer, le disclaimer ne peut à l'évidence jouer le rôle qui lui est dévolu, à savoir supprimer une partie de l'objet de la dite revendication.

La chambre a signalé en outre que l'objet du disclaimer correspondait à l'information contenue dans l'exposé initial, tel que l'aurait lu l'homme du métier. Par conséquent, le contenu de l'objet du disclaimer ne pouvait aller au-delà de ce qu'il était possible de déduire directement et sans ambiguïté de l'exposé initial pertinent. En particulier, seuls peuvent être considérés comme faisant partie de l'objet du disclaimer les propriétés et les effets qui ressortent directement et sans ambiguïté de cet exposé initial.

Die Kammer lehnte es auch ab, aus der Entscheidung T 198/84 abgeleitete Grundsätze zur "negativen" Auswahl auf den ihr vorliegenden Fall anzuwenden. In der genannten Entscheidung ging es um die Feststellung der Neuheit eines Teilbereichs im Vergleich zu einem größeren Zahlenbereich, d. h. eine gezielte Auswahl. Die Kammer vertrat die Auffassung, die Auferlegung von auswahlspezifischen Bedingungen sei in diesem Fall, in dem der Disclaimer im wesentlichen in einer ungezielten Ausklammerung bestehe, nicht gerechtfertigt.

1.2 Unbestimmte Merkmale

In der Entscheidung **T 452/91** vertrat die Kammer die Auffassung, daß gegen die Charakterisierung eines Erzeugnisses - hier einer Kunstfaser - allein durch Parameter nichts einzuwenden sei, wenn diese Parameter auf dem betreffenden Gebiet der Technik üblich seien und positiv verschiedene Aspekte angäben, die die chemische und die physikalische Beschaffenheit dieses Erzeugnisses unmittelbar charakterisierten.

In der Entscheidung **T 939/92** (vgl. auch S. 24, 26, 30, 40) hatte die Prüfungsabteilung im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ die Angabe der beanspruchten Klasse von Verbindungen durch ungenaue Begriffe wie "substituiert" beanstandet. Sie war der Auffassung, dem Begriff "substituiert" könne nicht seine gewöhnliche Bedeutung zukommen, denn der Anspruch beziehe sich auf chemische Verbindungen, die nur wegen ihrer biologischen Aktivität beansprucht würden. Da diesem Begriff in der Beschreibung bei jeder Verwendung eine andere besondere Bedeutung zugeschrieben werde, seien die Ansprüche unklar.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Zum ersten Aspekt stellte sie fest, der unabhängige Anspruch umfasse bestimmte chemische Verbindungen an sich und nicht nur solche, die eine bestimmte biologische Aktivität aufwiesen. Die biologische Aktivität dieser Verbindungen sei somit kein wesentliches technisches Merkmal des beanspruchten Gegenstands und gehöre mithin nicht zu seiner Angabe, so daß es keinen Grund dafür gebe, daß dem Begriff "substituiert" nicht seine gewöhnliche technische Bedeutung zukomme, nämlich "substituiert durch was auch immer". Diese Bedeutung sei zudem vom Beschwerdeführer eindeutig beabsichtigt gewesen. Auf dieser

The board refused also to apply principles on "negative" selection derived from decision T 198/84 to the case in question. The cited decision was concerned with establishing the novelty of a sub-range compared with a fairly broad range of numbers, i.e. a purposive selection. The board held that there was no justification for the imposition of conditions specific to a selection situation in the case in question where the nature of the disclaimer was essentially a non-purposive deselection.

1.2 Unspecified features

In **T 452/91** the board held that the characterisation of a product - here a fibre yarn - solely by parameters is not objectionable when these parameters are usual in the art and when they define positively various aspects directly characterising the chemical and physical nature of that product.

In **T 939/92** (see also pages 24, 26, 30, 40) the examining division had 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 since the claim related to chemical compounds 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.

The board did not share this opinion. As to the first heading, the board held that the independent claim covered certain chemical compounds per se, and not just those compounds having a particular biological activity. Hence the biological activity of these compounds was not an essential technical feature of the claimed subject-matter, and thus no part of the definition of the claimed subject-matter, so that there was no reason for the term "substituted" not to have its ordinary technical meaning, namely "substituted by absolutely anything". This meaning was, moreover, the one that was clearly intended by the appellants. On this basis the claim was found by the

La chambre a également refusé d'appliquer à l'affaire en question le principe de sélection "par la négative" découlant de la décision T 198/84. Dans cette décision, la chambre devait apprécier la nouveauté d'un domaine limité de nombres par rapport à un domaine relativement grand, autrement dit voir s'il s'agissait d'une sélection dans un but déterminé. La chambre a estimé qu'il n'y avait pas lieu en l'occurrence d'appliquer les conditions valant pour une situation de sélection, le disclaimer dans cette affaire ayant essentiellement le caractère d'une sélection par la négative, sans but déterminé.

1.2 Caractéristiques définies en termes vagues

Dans l'affaire **T 452/91**, la chambre a estimé que l'on ne pouvait s'opposer à la caractérisation d'un produit - en l'occurrence un fil de fibre - par ses seuls paramètres, lorsque ces paramètres sont couramment utilisés dans l'état de la technique et qu'ils définissent de manière positive différents aspects caractérisant directement la nature physique et chimique de ce produit.

Dans l'affaire **T 939/92** (cf. aussi pages 24, 26, 30, 40), la division d'examen avait objecté, eu égard à l'article 84 CBE, que la classe de composés revendiquée était définie en termes vagues tels que "substitué". Elle avait estimé que l'on ne pouvait donner son sens habituel à ce terme, étant donné que la revendication portait sur des produits chimiques qui n'étaient revendiqués qu'en raison de leur activité biologique. Comme les significations particulières attribuées à ce terme dans la description n'étaient pas les mêmes dans tous les cas où ce terme apparaissait, la division d'examen avait estimé que les revendications n'étaient pas claires.

La chambre n'a pas partagé ce point de vue. Concernant le premier point, elle a estimé que la revendication indépendante couvrait certains composés chimiques en tant que tels, et non uniquement ceux ayant une activité biologique particulière. En conséquence, l'activité biologique de ces composés n'était pas une caractéristique technique essentielle de l'objet revendiqué et ne faisait donc pas partie de la définition de l'objet revendiqué; il n'y avait donc aucune raison pour que le terme "substitué" n'ait pas son sens technique habituel, à savoir "substitué par absolument n'importe quoi". En outre, ce sens était le seul que le requérant entendait manifestement donner au

Grundlage kam die Kammer zu dem Schluß, der Anspruch sei im Sinne des Artikels 84 EPÜ klar.

2. Von der Beschreibung gestützte Ansprüche

In der Sache **T 939/92** (s. Seite 39) stellte die Prüfungsabteilung ferner fest, der Umfang der Ansprüche stelle keine sinnvolle Verallgemeinerung der in der Beschreibung angegebenen Beispiele dar. Sie machte geltend, ein Fachmann hätte beim Lesen der Anmeldungsunterlagen nicht angenommen, alle beanspruchten Verbindungen besäßen die behauptete Herbizidwirkung oder könnten sie wahrscheinlich entfalten.

Die Kammer war der Meinung, aus Artikel 84 EPÜ folge nicht, daß ein Anspruch schon deshalb zu beanstanden sei, weil er "ungebührlich breit" sei. Der Ausdruck "von der Beschreibung gestützt" bedeute, daß die technischen Merkmale, die in der Beschreibung als wesentliche Merkmale der beschriebenen Erfindung angegeben seien, mit den zur Angabe der Erfindung in den Ansprüchen verwendeten identisch sein müßten, da andernfalls die Ansprüche keine echten Angaben, sondern lediglich Beschreibungen enthielten. Das Merkmal der Herbizidwirkung gehöre nicht zur Angabe des Gegenstands, für den der Anspruch Schutz begehere. Dieser Fall sei anders gelagert als die Sache T 409/91, die von der Prüfungsabteilung angeführt worden sei. Ein Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung könne im vorliegenden Fall nicht wirksam erhoben werden.

3. Verzicht auf Ansprüche

In der Sache **T 910/92** verzichtete der Anmelder ausdrücklich auf einige Ansprüche in seiner Anmeldung, widerrief dies jedoch später und beantragte die Wiederaufnahme der aus der Anmeldung gestrichenen Ansprüche in eine Teilanmeldung. Die Beschwerdekammer befaßte sich mit der Frage, unter welchen Umständen eine Verzichtserklärung widerrufen werden kann. Sie verwies auf die Rechtsprechung, wonach der wirkliche Wille des Erklärenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles erforscht werden muß. Sie kam zu dem Ergebnis, daß in der

board to be clear within the meaning of Article 84 EPC.

2. Claims supported by the description

In **T 939/92** (see page 39), the examining division furthermore found that the scope of the claims did not represent a reasonable generalisation of the examples provided in the description. It 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.

The board held that it does not follow from Article 84 EPC that a claim is objectionable simply because it is "unreasonably broad". The expression "supported by the description" means that the technical features stated in the description as being essential features of the invention described must be the same as those used to define the invention in the claims, for otherwise the claims would not be true definitions but mere descriptions. The feature said to possess the alleged herbicidal activity was not part of the definition of the subject-matter for which the claim sought protection. The board therefore held that the facts of the case in question differed from those underlying decision T 409/91 cited by the examining division. An objection of lack of support by the description could not be validly raised in the case in point.

3. Abandonment of claims

In **T 910/92** the applicant had expressly abandoned several claims in its application, but later retracted its declaration and requested that the claims deleted from the application be reinstated in a divisional application. The board considered under what circumstances it was possible to retract a declaration of abandonment. It referred to the caselaw, which required that the real intention of the party making the declaration be established, taking into account all the circumstances of the case, and came to the conclusion that in this case the appellant's real inten-

terme "substitué". Partant de là, la chambre a estimé que la revendication était claire au sens de l'article 84 CBE.

2. Revendications fondées sur la description

Dans l'affaire **T 939/92** (cf. page 39), la division d'examen avait en outre estimé que l'étendue des revendications ne correspondait pas à une généralisation raisonnable des exemples indiqués dans la description. Elle a fait valoir qu'un homme du métier n'aurait pu déduire des pièces de la demande que tous les composés revendiqués avaient ou étaient susceptibles de présenter l'activité herbicide alléguée.

La chambre a estimé qu'il ne découle pas de l'article 84 CBE qu'une revendication doit être considérée comme inadmissible pour la simple raison qu'elle est d'une portée "excessivement large". Dans cet article, l'expression "les revendications ... doivent ... se fonder sur la description" signifie 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 ; en effet, si ce n'était pas le cas, les revendications ne seraient pas de véritables définitions, mais de simples descriptions. La caractéristique relative à l'existence de l'activité herbicide alléguée ne faisait pas partie de la définition de l'objet pour lequel une protection était demandée dans la revendication. La chambre a estimé par conséquent que les faits de la cause différaient de ceux dont il était question dans la décision T 409/91 citée par la division d'examen et qu'en l'occurrence, on ne pouvait valablement objecter que les revendications ne se fondaient pas sur la description.

3. Abandon des revendications

Dans l'affaire **T 910/92**, le demandeur avait expressément abandonné certaines revendications dans sa demande. Cependant, il récusait ultérieurement cette déclaration et demanda que les revendications supprimées de la demande fussent reprises dans une demande divisionnaire. La chambre a examiné la question de savoir dans quelles circonstances il était possible de révoquer une déclaration de renonciation. Elle s'est référée à la jurisprudence selon laquelle la véritable intention de l'auteur de la déclaration doit être déterminée compte

vorliegenden Sache der wirkliche Wille des Beschwerdeführers nicht in dem ersatzlosen Verzicht auf einen Teil der ursprünglichen Offenbarung zu sehen war, sondern dem Motiv entsprang, die Uneinheitlichkeit zu vermeiden, die durch die Änderung des Schutzbegehrens entstand. Im Gegensatz zur Entscheidung **J 15/85** vermochte die Kammer die Notwendigkeit des Schutzes des öffentlichen Interesses durch ein generelles Verbot des Widerrufs eines Verzichts nicht einzusehen. Habe ein Dritter Interesse an dem Verfahren der Anmeldung, so sei von ihm zu erwarten, daß er in passenden Zeitabständen bis zum Abschluß des Verfahrens Akteneinsicht beantrage.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung

In der Sache **W 12/94** waren in der Anmeldung zwei verschiedene Aufgaben beschrieben, für die zwei ebenso verschiedene Lösungen vorgeschlagen wurden. Die Kammer stellte fest, daß zwar unterschiedliche Lösungen vorlägen, der Leser aber Beispiele hätte erwarten können, die zeigten, daß die beiden Lösungen miteinander kombiniert werden könnten. Es gebe aber nur drei Gruppen von Beispielen: eine erste Gruppe, die ausschließlich die erste Erfindung betreffe, eine zweite, die sich nur auf die zweite Erfindung beziehe, und schließlich eine dritte, die keinerlei Bezug zu den beiden geltend gemachten Erfindungen habe. Unter diesen Umständen stehe zweifelsfrei fest, daß die strittige Anmeldung zwei verschiedene Erfindungen umfasse, zumal es nicht einmal einen Anhaltspunkt dafür gebe, daß beide in Verbindung miteinander eingesetzt werden könnten.

In der Entscheidung **W 2/95** stellte die Beschwerdekammer fest, daß aus dem Fehlen wörtlich gleicher technischer Merkmale im Produktanspruch und im unabhängigen Anspruch zur Herstellung des Produkts noch nicht auf mangelnde Einheitlichkeit der Erfindungen geschlossen werden könne. Beim Vergleich der Merkmale von möglicherweise uneinheitlichen oder als uneinheitlich vermuteten Ansprüchen sei die Beschreibung mit heranzuziehen, um mit ihrer Hilfe zu untersuchen, welche Effekte den einzelnen Anspruchsmerkmalen zuzuordnen seien. Erst aufgrund einer solchen Untersuchung könne entschieden

tion was not to abandon part of the original disclosure altogether, but to avoid the lack of unity that had arisen as a result of the change in the protection sought. In contrast to the case in **J 15/85** the board did not see any need in this case to protect the public interest by generally prohibiting the retraction of a declaration of abandonment. It could be expected that any third parties interested in the proceedings relating to the application in question would have asked to inspect the files at suitable intervals up until the conclusion of the proceedings.

C. Unity of invention

1. Conditions for assessing unity of invention

In **W 12/94** the application described two distinct problems which were solved by two equally distinct solutions. The board noted that although those solutions were distinct, the reader might have expected to find some examples showing that they were capable of being combined. However, the board identified three groups of examples: a first group relating solely to the first invention, a second relating solely to the second invention and a third unrelated to either of the two alleged inventions. In these circumstances the board regarded it as clear beyond doubt that the application in suit related to two different alleged inventions. There was not even a hint that the two could be used in combination.

In **W 2/95** the board of appeal held that it was too soon to infer that the inventions lacked unity just because the technical features in a product claim and the independent claim relating to the product's manufacture were not worded in the same way. A comparison of the features of claims which possibly lacked unity or were presumed to do so had to include the description so that, with its help, the effect to be assigned to the individual claim features could be examined. Only on the basis of such examination could it be decided whether there was a technical relationship between the inventions based on "**corresponding**" technical

tenu de toutes les circonstances de l'affaire. Elle a conclu qu'en l'espèce, la véritable intention du requérant n'était pas de renoncer sans contrepartie à une partie de la divulgation initiale, mais au contraire de parer le défaut d'unité qui résultait de la modification de la protection recherchée. Contrairement à la décision **J 15/85**, la chambre a estimé qu'il n'était pas nécessaire, pour protéger l'intérêt du public, d'interdire d'une manière générale la révocation des déclarations de renonciation. Lorsqu'un tiers s'intéresse à la procédure dont fait l'objet une demande, on doit s'attendre à ce qu'il demande à consulter le dossier à intervalles appropriés jusqu'à la clôture de la procédure.

C. Unité de l'invention

1. Critères d'évaluation de l'unité de l'invention

Dans l'affaire **W 12/94**, la demande décrivait deux problèmes distincts auxquels avaient été apportées deux solutions également distinctes. La chambre a fait observer que, bien que ces solutions soient distinctes, le lecteur aurait pu s'attendre à trouver des exemples montrant qu'elles pouvaient être combinées. Or, la chambre a identifié trois groupes d'exemples : un premier groupe ayant trait uniquement à la première invention, un deuxième groupe concernant uniquement la seconde invention et un troisième groupe n'ayant de lien avec aucune des deux inventions revendiquées. Dans ces conditions, la chambre a estimé qu'il ne faisait pas l'ombre d'un doute que la demande en litige portait sur deux inventions différentes. La possibilité de combiner les deux n'était même pas suggérée.

Dans la décision **W 2/95**, la chambre de recours a établi que l'absence de caractéristiques techniques de formulation identique dans la revendication de produit et dans la revendication indépendante concernant la fabrication du produit ne permettait pas à elle seule de conclure à l'absence d'unité de l'invention. Lorsque l'on compare les caractéristiques de revendications qui pourraient ou qui sont présumées manquer d'unité, il convient de faire appel à la description pour examiner quels effets peuvent être attribués aux différentes caractéristiques des revendications. Ce n'est qu'après un tel examen que l'on pourra décider si

Erfindung beansprucht wurde als in den geänderten Ansprüchen. Zwar darf der Inhalt einer Anmeldung nach der Einreichung nicht geändert werden; der mit den Ansprüchen angestrebte Schutz kann jedoch über das Schutzbegehren der Ansprüche in der eingereichten Fassung hinaus ausgedehnt werden, solange die Anmeldung anhängig ist - in dieser Hinsicht wird kein Unterschied zwischen einer normalen und einer Teilanmeldung gemacht.

Im übrigen konnte nicht davon ausgegangen werden, daß der Gegenstand der Ansprüche in der Stamm-anmeldung fallengelassen worden sei, weil die Stammanmeldung in diesem Fall bereits erloschen war. Nach Ansicht der Kammer konnte das Erlöschen der Stammanmeldung nicht bewirken, daß der Inhalt einer zuvor eingereichten Teilanmeldung geschmälert wurde.

3. Artikel 123 (3) EPÜ

3.1 Kategoriewechsel: Anspruch auf medizinisches Verfahren - Vorrichtungsanspruch

In **T 82/93** (ABI. EPA 1996, 274) enthielt das erteilte Patent einen Anspruch 1, der auf ein Verfahren zum Betreiben eines Herzschrittmachers gerichtet war. Die Kammer befand, daß dieser Anspruch ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers definierte und deshalb nach Artikel 52 (4) EPÜ nicht gewährtbar sei (s. S. 10). Der hilfsweise beantragte Erzeugnisanspruch sei nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht gewährtbar. Bei dem durch den erteilten Anspruch geschützten Gegenstand handle es sich um einen in **Gebrauch befindlichen** Herzschrittmacher; der Anspruch des Hilfsantrags umfasse dagegen lediglich technische Merkmale, die die physikalischen Eigenschaften des Schrittmachers selbst festlegten. Wenn ein Patent in der erteilten Fassung nur Ansprüche enthalte, die den Betrieb einer Vorrichtung festlegten und deshalb sowohl "Vorrichtungs-" als auch "Verfahrensmerkmale" aufweise, und die im Einspruchsverfahren vorgeschlagene Fassung des Patents nur noch Ansprüche mit "Vorrichtungsmerkmalen" umfasse, so sei die vorgeschlagene Änderung nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zulässig, weil das Patent in der erteilten Fassung nur dann Schutz für die Vorrichtung gewähre, wenn diese in Gebrauch befindlich sei und das Verfahren ausführe, während das Patent in der vor-

vention from that specified in the amended claims. While the content of an application must not be extended after filing, the protection sought by the claims might be extended beyond that sought in the claims as originally filed as long as the application was pending; in this respect, there was no distinction between a normal application and a divisional application.

Furthermore, the subject-matter of the claims of the parent application could not be considered to have been abandoned because the parent application in this case had lapsed. The board found that the lapse of the parent application could not have the effect of reducing the content of a previously filed divisional application.

3. Article 123(3) EPC

3.1 Change of claim category: claim to medical method - apparatus claim

In **T 82/93** (OJ EPO 1996, 274) the granted patent contained a claim 1 relating to a method of operating a pacer. The board found that this claim defined a method for treatment of the human body by therapy and therefore was not allowable under Article 52(4) EPC (see page 10). It also held that the device claim of the auxiliary request was not allowable under Article 123(3) EPC. The subject-matter protected by the granted claim was a pacer, **when in use**; in contrast, the claim of the auxiliary request only included technical features which defined physical characteristics of the pacer device itself. The board explained that, in general, if a patent as granted only included claims defining the operation of a device and therefore containing both "device features" and "method features", and the **patent as proposed** to be amended during opposition proceedings included claims which only contained "device features", the proposed amendment was not allowable having regard to Article 123(3) EPC, because the patent as granted conferred protection upon the device only when it was in use so as to carry out the method, whereas the patent as proposed to be amended would confer protection upon the device whether or not it was in use, and would therefore confer additional protection compared to the patent

tion différente de celle décrite dans les revendications modifiées, n'a soulevé aucune objection. En effet, le contenu d'une demande ne doit pas être étendu après le dépôt, mais la protection recherchée peut être étendue au-delà du contenu des revendications telles que déposées, tant que la demande est en instance; à cet égard, il n'y a pas de différence entre une demande normale et une demande divisionnaire.

Enfin, l'objet des revendications de la demande initiale ne pouvait pas être considéré comme ayant été abandonné du fait qu'en l'espèce, la demande initiale est tombée en déchéance. La chambre a estimé que la déchéance de la demande initiale ne pouvait limiter le contenu d'une demande divisionnaire déposée antérieurement.

3. Article 123(3) CBE

3.1 Changement de catégorie: revendication portant sur un traitement médical - revendication de dispositif

Dans la décision **T 82/93** (JO OEB 1996, 274), le brevet délivré contenait une revendication 1 portant sur un procédé permettant de faire travailler un stimulateur. La chambre a estimé que cette revendication définissait une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, et qu'elle n'était donc pas admissible au titre de l'article 52(4) CBE (voir page 10). Elle a considéré que la revendication de dispositif de la requête subsidiaire n'était pas admissible en vertu de l'article 123(3) CBE. L'objet protégé par la revendication du brevet tel que délivré était un stimulateur, **en fonctionnement**; par contre, la revendication de la requête subsidiaire ne portait que sur des caractéristiques techniques définissant les caractéristiques physiques du stimulateur lui-même. La chambre a expliqué que, de manière générale, si un brevet tel qu'il a été délivré comprend uniquement des revendications définissant le fonctionnement d'un dispositif et portant donc à la fois sur des "caractéristiques du dispositif" et des "caractéristiques de méthode", et que le brevet après la modification proposée au cours de la procédure d'opposition comprenait des revendications contenant uniquement des "caractéristiques du dispositif", la modification proposée ne peut être acceptée, au regard de l'article 123(3) CBE, car le brevet tel

geschlagenen geänderten Fassung dem Gerät unabhängig davon, ob es in Gebrauch befindlich sei, Schutz verleihen würde und der Schutzbereich somit gegenüber dem Patent in der erteilten Fassung erweitert wäre.

Anders als in T 426/89 (ABI. EPA 1992, 172) kam die Kammer in der vorliegenden Sache zu dem Ergebnis, daß Anspruch 1 in der erteilten Fassung eindeutig sei, daß er die Verwendung einer Vorrichtung zur Ausführung eines Verfahrens zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers definiere und daß er kein reiner "Vorrichtungsanspruch" sei, da er auch Verfahrensschritte umfasse. Unter diesen Umständen könnten die Artikel 52 (4) und 123 (3) EPÜ in Verbindung miteinander eine "unent-rinnbare Falle" bilden.

3.2 Kategoriewechsel: Erzeugnisanspruch - Verwendungsanspruch

In der Sache **T 912/91** beanspruchte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) die Verwendung von Graphit zur Herstellung eines gesinterten Keramik-Verbundwerkstoffes mit bestimmten Eigenschaften. Die Kammer stellte sich auf den Standpunkt, daß der Wechsel der Anspruchskategorie von den erteilten Erzeugnisansprüchen für Verbundwerkstoffe zu den besagten Verwendungsansprüchen den Schutzbereich der erteilten Ansprüche nicht erweitere. Selbst wenn man davon ausginge, daß der Verwendungsanspruch begrifflich mit einem Anspruch gleichzusetzen sei, der auf ein die Verwendung von Graphit im Sinterwerkstoff umfassendes Verfahren gerichtet sei, und daß infolge des Artikels 64 (2) EPÜ auch dem aus diesem Verfahren hervorgehenden Erzeugnis Schutz verliehen werde, könne man nicht von einer Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ sprechen, da der gesinterte Verbundwerkstoff in dem Verwendungsanspruch enger definiert sei als der Verbundwerkstoff des erteilten Anspruchs (kleinerer Bereich des Graphitgehalts usw.).

4. Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ

Regel 88 EPÜ räumt dem EPA ein Ermessen hinsichtlich der Zulassung von Berichtigungen ein. In **J 21/94**

as granted.

In contrast to the findings in T 426/89 (OJ EPO 1992, 172) mentioned above, the board held in this case that claim 1 as granted was clear, defined the use of a device to carry out a method of treatment of the human body by therapy and was not a pure "device claim" since it also included method steps. Thus, under such circumstances, Articles 52(4) and 123(3) EPC might operate in combination as an "inescapable trap".

3.2 Change of claim category: product claim - use claim

In **T 912/91** the appellant/patentee claimed the use of graphite for obtaining a sintered composite ceramic body having certain characteristics. The board held that the change of claim category from the granted product claims for composite bodies to these use claims did not broaden the scope of protection of the granted claims. Even if it were considered that the use claim was notionally equivalent to a claim to a process including the step of using the graphite in the sintered body and that the effect of Article 64(2) EPC was to confer protection on the product resulting from this process as well, this would not represent an extension of protection within the meaning of Article 123(3) EPC, since the sintered composite body was defined in the use claim in a more restricted way than the composite body of the granted claim (narrower range of the graphite content, etc.).

4. Correction under Rule 88, second sentence, EPC

Rule 88 EPC gives the EPO discretion in allowing corrections. In **J 21/94** (OJ EPO 1996, 16) doubts were

qu'il a été délivré ne confère une protection pour le dispositif que lorsqu'il fonctionne pour mettre en oeuvre la méthode, tandis que le brevet, après la modification proposée, conférerait une protection pour le dispositif indépendamment de son fonctionnement, ce qui constituerait donc une protection plus étendue que le brevet tel qu'il a été délivré.

Contrairement à ce qui a été jugé dans la décision T 426/89 (JO OEB 1992, 172) mentionnée supra, la chambre a estimé en l'espèce que la revendication 1 du brevet tel que délivré était claire, qu'elle définissait l'utilisation d'un dispositif pour mettre en oeuvre une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, et qu'il ne s'agissait pas d'une simple "revendication de dispositif", dès lors qu'elle comprenait également des éléments relatifs à la méthode à mettre en oeuvre. Ainsi, dans de telles circonstances, les articles 52(4) et 123(3) CBE peuvent être combinés et constituer un "piège inévitable".

3.2 Changement de catégorie: revendication de produit - revendication d'utilisation

Dans l'affaire **T 912/91**, le requérant/titulaire du brevet revendiquait l'utilisation de graphite pour obtenir un corps en céramique composite frittée présentant certaines caractéristiques. La chambre a estimé que le changement de catégorie de revendications de produits délivrées ayant pour objet des corps composites à des revendications d'utilisation, n'étendait pas la portée de la protection conférée par les revendications du brevet délivré. Même si l'on considère que la revendication d'utilisation équivalait à une revendication de procédé comprenant l'étape consistant à utiliser le graphite dans le corps fritté, et que l'article 64(2) CBE a pour effet de conférer également une protection au produit résultant de ce procédé, il ne s'agit pas là d'une extension de la protection au sens de l'article 123(3) CBE, car le corps composite fritté était défini dans la revendication d'utilisation de manière plus restrictive que le corps composite de la revendication du brevet tel quel délivré (plage plus étroite de la teneur en graphite, etc.).

4. Rectification selon la règle 88, deuxième phrase CBE

La règle 88 CBE confère à l'OEB un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'autorisation de rectifica-

(ABI. EPA 1996, 16) wurden Zweifel an **T 726/93** (ABI. EPA 1995, 478) zum Ausdruck gebracht und folgende Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt: "Können im Wege der Berichtigung nach Regel 88 EPÜ die vollständigen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, also Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen, durch andere Unterlagen ersetzt werden, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hätte einreichen wollen?" Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/95** vor der Großen Beschwerdekammer anhängig. Am 14. Mai 1996 erging die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im Verfahren **G 2/95**. Der Leitsatz ist in Anlage 3 abgedruckt.

In der Sache **T 955/92** beantragte der Beschwerdeführer, nach Regel 88 EPÜ die Wörter "Siliciumdioxid" und "Aluminiumoxid" in den Ansprüchen und der Beschreibung durch die Wörter "Silicium" bzw. "Aluminium" zu ersetzen. Er machte geltend, daß der mehrdeutige Ausdruck "Siliciumdioxid/Aluminiumoxid-Atomverhältnis" nur zwei Bedeutungen haben könne, nämlich entweder "Silicium/Aluminium-Atomverhältnis" oder "Siliciumdioxid/Aluminiumoxid-Molverhältnis", und daß es für einen Fachmann auf der Hand liege, daß nur die beantragte Berichtigung beabsichtigt gewesen sein konnte.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Sie ließ zwar gelten, daß die Unrichtigkeit offensichtlich und die Auslegung gemäß der beantragten Berichtigung wahrscheinlicher sei als die Alternative, betonte aber unter Hinweis auf die Entscheidung **G 3/89** (ABI. EPA 1993, 117), daß die Berichtigung von einem Fachmann der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen der Patentanmeldung am Anmeldetag unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens eindeutig zu entnehmen sein müsse. Hier hätten aber die Gründe, die der Beschwerdeführer dafür genannt habe, daß nur die beantragte Berichtigung beabsichtigt gewesen sein konnte, nicht auf dem allgemeinen Fachwissen am Anmeldetag beruht. Um zu dem Schluß zu gelangen, daß die beantragte Berichtigung die einzig physikalisch sinnvolle sei, müßten Versuche durchgeführt werden, für die mehr als allgemeines Fachwissen benötigt werde, und deren Ergebnisse hätten am Anmeldetag nicht zur Verfügung gestanden.

raised about **T 726/93** (OJ EPO 1995, 478) and the following question was referred to the Enlarged Board: "Can the complete documents forming a European patent application, that is the description, claims and drawings, be replaced by way of a correction under Rule 88 EPC by other documents which the applicants had intended to file with their request for grant?" The case is pending under Ref. No. **G 2/95**. The decision of the Enlarged Board of Appeal in **G 2/95** was reached on 14 May 1996. The headnote is reproduced in Annex 3.

In **T 955/92** the appellant requested that under Rule 88 EPC the words "silica" and "alumina" in the claims and description be replaced by "silicon" and "aluminium" respectively. It argued that the ambiguous expression "silica to alumina atomic ratio" could only have two meanings, either "silicon to aluminium atomic ratio" or "silica to alumina molar ratio" and that it was evident to a skilled person that the correction could only be as requested.

The board did not share this view. It accepted that a mistake was obvious and that the interpretation according to the correction sought was more likely than the alternative. However, referring to **G 3/89** (OJ EPO 1993, 117), it emphasised that the correction should be unambiguously derivable by a skilled person, using common general knowledge, from the description, claims and drawings of the patent application on the date of filing. The board held that in the case in point the reasons given by the appellant to show that only the requested correction could have been intended were not based on the level of general knowledge on the date of filing. In order to arrive at the conclusion that the requested correction was the only physically meaningful one, experiments had had to be performed which needed more than common general knowledge, and the results thereof would not have been available on the date of filing.

tions. Dans la décision **J 21/94** (JO OEB 1996, 16), des doutes ont été exprimés au sujet de la décision **T 726/93** (JO OEB 1995, 478), et la question suivante a été soumise à la Grande Chambre de recours: "L'ensemble des documents d'une demande de brevet européen, à savoir la description, les revendications et les dessins, peut-il être remplacé, dans le cadre de la correction d'erreurs prévue à la règle 88 CBE, par d'autres documents que le demandeur aurait voulu déposer avec sa requête en délivrance?" La procédure est en instance devant la Grande Chambre de recours sous le numéro **G 2/95**. Le 14 mai 1996, une décision a été prise par la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 2/95**. Le sommaire est publié dans l'Annexe 3.

Dans l'affaire **T 955/92**, le requérant avait demandé, au titre de la règle 88 CBE, le remplacement des termes "silice" et "alumine", qui étaient utilisés dans les revendications et la description, par "silicium" et "aluminium" respectivement. Il avait allégué que l'expression ambiguë "rapport atomique silice/alumine" ne pouvait revêtir que deux significations: soit "rapport atomique silicium/aluminium", soit "rapport molaire silice/alumine", et qu'il était évident pour un homme du métier que seule la correction demandée était possible.

La chambre n'a pas partagé cet avis. Elle a admis qu'une erreur était manifeste et que l'interprétation selon la rectification demandée était plus probable que la seconde. Toutefois, se référant à la décision **G 3/89** (JO OEB 1993, 117), elle a souligné qu'un homme du métier devait être en mesure de déduire sans équivoque la correction de la description, des revendications et des dessins de la demande de brevet à la date de dépôt, en se fondant sur ses connaissances générales. La chambre a estimé qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le requérant aux fins de montrer que seule la correction demandée pouvait avoir été envisagée ne se fondaient pas sur les connaissances générales à la date de dépôt. Pour parvenir à la conclusion que la correction demandée était la seule qui fût physiquement concevable, il fallait réaliser des expériences qui exigeaient des connaissances spécialisées et dont les résultats n'auraient pas été disponibles à la date de dépôt.

IV. PRIORITÄT

1. Identität der Erfindung

1.1 Allgemeines

In der Entscheidung **T 923/92** hielt die Kammer ein Patent auf ein Verfahren aufrecht, das die Herstellung eines Proteins umfaßte, das die (näher spezifizierte) Funktion eines Plasminogenaktivators für menschliches Gewebe besaß. Der Gegenstand des Anspruchs wurde durch Bezugnahme auf die Aminosäuresequenz angegeben. Die in der europäischen Patentanmeldung enthaltene Sequenz war erstmals in der dritten Prioritätsunterlage (P3) offenbart worden. Sie unterschied sich von der in der ersten und der zweiten Prioritätsunterlage (P1 und P2) beschriebenen Sequenz in bezug auf drei Aminosäuren in den Positionen 175, 178 und 191. Aufgrund dieser Unterschiede war strittig, ob P1 oder P2 die in der europäischen Anmeldung beanspruchte Erfindung bereits offenbarte.

Der Beschwerdeführer/Einsprechende vertrat die Auffassung, daß nur die Priorität von P3 beansprucht werden könne; die Aminosäuresequenz sei nämlich ein wesentlicher Bestandteil der Erfindung, da Unterschiede in einer oder mehreren Aminosäuren zu Unterschieden bei der Faltung oder Aktivität des Proteins führen könnten.

Der Beschwerdegegner/Patentinhaber war der Meinung, zwischen der in P1 und P2 beschriebenen und der in P3 offenbarten Sequenz gebe es nur informationelle, nicht aber sachliche Unterschiede. Das Molekül, auf das Bezug genommen werde, sei im wesentlichen dasselbe. Es könne bereits nach der Beschreibung in P1 hergestellt werden, denn ein Fachmann, der dem darin genannten DNA-Isolationsprotokoll folge, würde die in der europäischen Anmeldung beschriebene richtige Sequenz ermitteln. Die in Frage stehenden Fehler bezögen sich nicht auf entscheidende Merkmale der Erfindung, denn sie hätten keinerlei Auswirkung auf die Aktivität des Moleküls und änderten deshalb nichts am Wesen der Erfindung.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß nur die Priorität von P3 beansprucht werden könne. Der Fachmann betrachte die primäre Aminosäurestruktur eines Proteins als wesentliches Merkmal, denn sie stelle seine chemische Formel dar. Er wisse auch, daß selbst kleine Strukturänderungen zu drastischen Funk-

IV. PRIORITY

1. Identity of invention

1.1 General

In **T 923/92** the board maintained a patent on a process comprising the preparation of a protein with (further specified) human tissue plasminogen activator function. The subject-matter of the claim was defined by means of a reference to an amino acid sequence. The sequence contained in the European application was disclosed for the first time in the third priority document (P3). It differed from the sequence reported in the first and second priority documents (P1 and P2) in respect of three amino acids in positions 175, 178 and 191. Having regard to these differences the question was whether P1 or P2 already disclosed the same invention as claimed in the European application.

The appellant/opponent took the view that only the priority of P3 could be claimed because the amino acid sequence was an essential part of the invention: differences in one or more amino acids could bring about differences in folding or activity of the protein.

The respondent/patentee was of the opinion that the differences between the sequence reported in P1 and P2 and that disclosed in P3 were informational, not substantive. The molecule referred to was in substance the same. It was enabled already by the description in P1 because a skilled person following the DNA isolation protocol given therein would ultimately identify the correct sequence reported in the European patent. The errors in question did not relate to critical features of the invention because they had no effect whatsoever on the activity of the molecule and therefore did not change the essential nature of the invention.

The board held that only the priority, of P3 could be claimed. In the board's judgment, the skilled person would consider the primary amino acid structure of a protein to be an essential feature thereof because it represented its chemical formula. The skilled person would also know that even small structural modifications

IV. PRIORITÉ

1. Identité de l'invention

1.1 Généralités

Dans l'affaire **T 923/92**, la chambre a maintenu le brevet relatif à un procédé qui comprenait la préparation d'une protéine ayant une fonction d'activateur de plasminogène de tissu humain (t-PA) (spécifiée plus en détail). L'objet de la revendication était défini par référence à une séquence d'acide aminé. La séquence contenue dans la demande européenne était divulguée pour la première fois dans le troisième document de priorité (P3). Elle différait de la séquence présentée dans les premiers et deuxième documents de priorité (P1 et P2) par les trois acides aminés situés aux positions 175, 178 et 191. Vu ces différences, la question litigieuse était de savoir si l'invention telle que revendiquée dans la demande européenne avait déjà été divulguée dans P1 ou P2.

Le requérant/opposant a estimé que seule la priorité de P3 pouvait être revendiquée, au motif que la séquence d'acide aminé constituait un élément essentiel de l'invention. En effet, un ou plusieurs acides aminés différents peuvent entraîner des différences au niveau de la conformation tridimensionnelle ou de l'activité de la protéine.

L'intimé/titulaire du brevet a considéré quant à lui que les différences entre la séquence exposée dans P1 et P2 et celle divulguée dans P3 n'étaient pas fondamentales, mais qu'elles avaient été présentées à titre d'information. La molécule citée était pour l'essentiel la même. Elle pouvait déjà être préparée sur la base de la description dans P1, puisqu'un homme du métier parviendrait à identifier la bonne séquence exposée dans le brevet européen, en suivant le protocole d'isolation de l'ADN indiqué dans P1. Les erreurs en question ne portaient pas sur des caractéristiques cruciales de l'invention, car elles n'avaient aucun effet sur l'activité de la molécule et ne modifiaient donc pas l'essence même de l'invention.

La chambre a estimé que seule la priorité de P3 pouvait être revendiquée. A son avis, l'homme du métier considère la structure primaire d'un acide aminé d'une protéine comme une caractéristique essentielle, car elle représente sa formule chimique. L'homme du métier sait également que même des modifications structu-

tionsänderungen führen könnten. Daher würde er der Bezugnahme auf die Aminosäuresequenz eines Proteins nicht lediglich Informationscharakter beimessen, sondern darin ein primäres technisches Merkmal sehen, das mit dem Wesen und der Art des Erzeugnisses verknüpft sei.

In dem strittigen Fall habe es sowohl in dem europäischen Patent als auch in P1 und P2 geheißen, die abgeleitete Aminosäuresequenz des Plasminogenaktivators für menschliches Gewebe sei anhand zweier bestimmter Klone zu ermitteln. Vergleiche jedoch der Fachmann die in P1/P2, in P3 und in dem europäischen Patent beschriebenen Sequenzen, so erkenne er zwar, daß bei der Beschreibung der Sequenzen möglicherweise einige Fehler gemacht worden seien; er könne aber nicht feststellen, welches die richtige Sequenz sei. Ebensov wenig könne er wissen, ob die Sequenzen trotz ihrer Unterschiede über identische physikalische und biologische Merkmale verfügten; zumindest theoretisch könnte der angeführte Austausch von Aminosäuren mit wichtigen strukturellen und funktionellen Unterschieden verbunden sein. Der Fachmann würde somit die beiden jeweiligen Polypeptide als zwei **unterschiedliche** Varianten eines Plasminogenaktivators für menschliches Gewebe mit ähnlichen, aber nicht zwangsläufig identischen Merkmalen betrachten; sie unterschieden sich zumindest in einem wesentlichen Merkmal, nämlich der primären Aminosäuresequenz. Die vom Patentinhaber vorgelegten Beweismittel hätten sich verständlicherweise auf die Prüfung einer begrenzten Anzahl von Parametern beschränkt; sie hätten die Möglichkeit offengelassen, daß die beiden Polypeptide sich in vielen anderen Eigenschaften unterscheiden könnten.

In **T 1050/92** war die Kammer der Auffassung, die deutsche Voranmeldung und die europäische Nachanmeldung bezögen sich auf dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ. Die Erfindungsoffenbarung in der Voranmeldung biete eine ausreichende Grundlage für das Ersetzen des in der Prioritätsanmeldung verwendeten Begriffs durch einen allgemeineren.

In **T 594/90** (Stammanmeldung) und **T 961/90** (Teilanmeldung) wurde die Priorität eines deutschen Gebrauchsmusters beansprucht, das während des Prioritätsintervalls bekanntgemacht wurde. Die Kammer wandte

could produce dramatic functional changes. He would therefore consider the reference to the amino acid sequence of a protein as having not merely an informational character but as being a primary technical feature linked to the character and nature of the product.

In the case in point, the European patent and both P1 and P2 described the deduced amino acid sequence of human t-PA as being that determined from two specific clones. However, when comparing the sequences reported in P1/P2 and in P3 and in the European patent, the skilled reader, while realising that some errors might have been made in reporting the sequences, was not in a position to establish which one was correct. Nor could he know whether, in spite of the differences, the sequences were identical in their physical and biological characteristics; at least on paper the quoted replacements of amino acids could imply important structural and functional differences. The skilled person would therefore regard the two polypeptides as two **distinct** variants of human t-PA with similar but not necessarily identical characteristics; they differed at least in one essential characteristic - the primary amino acid sequence. The evidence submitted by the patentee was understandably restricted to the testing of a limited number of parameters and left open the possibility that the two polypeptides could differ in many other properties.

In **T 1050/92** the board was of the opinion that the earlier German application and the subsequent European application referred to the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC. The disclosure of the invention in the earlier application provided an adequate basis for replacing the term used in the priority application with a more general one.

In **T 594/90** (parent application) and **T 961/90** (divisional application) priority was claimed from a German utility model published during the priority interval. The board applied the principles expounded in G 3/93

relies mineures peuvent entraîner des changements fonctionnels considérables. Il estimerait donc que la référence à une séquence d'acide aminé d'une protéine n'a pas uniquement un caractère informatif, mais qu'elle constitue une caractéristique technique fondamentale, liée au caractère et à la nature du produit.

Dans l'affaire en question, le brevet européen ainsi que P1 et P2 enseignaient que la séquence d'acide aminé de t-PA humain devait être déterminée à partir de deux clones définis. Toutefois, en comparant les séquences mentionnées dans P1/P2, P3 et dans le brevet européen, l'homme du métier se serait rendu compte, à la lecture de ces documents, que des erreurs avaient peut-être été commises dans la présentation des séquences, mais il n'aurait pas été en mesure d'établir laquelle était la bonne. Il ne pouvait pas savoir non plus si, en dépit des différences, les séquences présentaient des caractéristiques physiques et biologiques identiques. Sur le papier au moins, les remplacements cités des acides aminés pouvaient impliquer des différences structurelles et fonctionnelles importantes. L'homme du métier considérerait donc que les deux polypeptides respectifs étaient deux variantes **distinctes** de t-PA humain, possédant des caractéristiques similaires, mais pas forcément identiques. Elles différaient au moins par une caractéristique essentielle, à savoir la séquence primaire d'acide aminé. Les essais produits en tant que preuves par le titulaire du brevet étaient, comme on peut le comprendre, limités à un nombre restreint de paramètres et laissaient ouverte la possibilité que les deux polypeptides diffèrent par de nombreuses autres propriétés.

Dans la décision **T 1050/92**, la chambre a estimé que la demande initiale allemande et la demande ultérieure européenne portaient sur la même invention au sens de l'article 87(1) CBE. L'exposé de l'invention dans la demande initiale constituait une base suffisante pour remplacer par un concept plus général le concept utilisé dans la demande fondant la priorité.

Dans les affaires **T 594/90** (demande initiale) et **T 961/90** (demande divisionnaire), la priorité d'un modèle d'utilité allemand, qui avait été publié au cours du délai de priorité était revendiquée. La chambre a

die in G 3/93 (ABI. EPA1995, 18) dargelegten Grundsätze an. Sie gelangte zu der Auffassung, daß das deutsche Gebrauchsmuster und die europäischen Nachanmeldungen angesichts eines bestehenden baulichen und wirkungsmäßigen Unterschieds der Anmeldegegenstände nicht dieselbe Erfindung betrafen und der Prioritätsanspruch somit unwirksam sei. Folglich bewertete sie das Gebrauchsmuster als Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ.

Auch für die Einräumung einer Teilpriorität für den übereinstimmenden Teil der Erfindungen bleibe kein Raum. Da **kein** Prioritätsrecht entstehe, wenn die beanspruchte Priorität nicht zuerkannt werden könne, weil die wesentliche Voraussetzung nicht erfüllt sei, daß die Erfindung in beiden Fällen dieselbe sei, komme auch eine Teilpriorität nicht in Betracht. Jedoch waren im vorliegenden Fall die in den europäischen Patenten beanspruchten Erfindungen erfindetrisch gegenüber dem Gebrauchsmuster als nächstliegendem Stand der Technik.

1.2 Beschränkung des Schutzbereichs

In der Sache **T 669/93** offenbarten die erste Prioritätsunterlage P1 und die zweite Prioritätsunterlage P2 einen zur Verwendung in einer Kühl- oder Klimaanlage geeigneten Verflüssiger, der alle Merkmale des Anspruchs 1 der europäischen Anmeldung aufwies, ausgenommen den Bereich für den hydraulischen Durchmesser der Flüssigkeitsströmungsbahnen der Rohre. Dieser Durchmesser war in P1 mit 0,015 bis 0,07 Zoll angegeben, während P2 und die europäische Anmeldung einen Bereich von lediglich 0,015 bis 0,04 Zoll offenbarten.

Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß nur die Priorität von P2 beansprucht werden könne. Die Beschwerdekammer ließ jedoch einen auf P1 gerichteten Prioritätsanspruch zu, obwohl in diesem Dokument nirgends angegeben war, daß der obere Grenzwert auf 0,04 herabgesetzt werden kann.

Die Kammer wandte die in den Entscheidungen T 73/88 (ABI. EPA 1992, 557), T 16/87 (ABI. EPA 1992, 212) und T 582/91 aufgestellten Grundsätze an. Sie prüfte zunächst, ob dieses zusätzliche Merkmal den Schutzbereich gegenüber der Offenbarung von P1 beschränkte, und bejahte dies. Dasselbe galt für die zweite Frage, nämlich ob P1 im wesentli-

(OJ EPO 1995, 18) and concluded that, since the subject-matter of the German utility model and that of the subsequent European applications differed in structure and effect, they did not concern the same invention. The priority claim was therefore invalid, and the utility model was judged to be state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC.

Nor was there any scope for allowing partial priority for the part which did correspond in the inventions. Since **no** priority right arose where the claimed priority could not be granted, because the essential requirement that the invention be the same in both cases had not been met, even partial priority could not be considered. In this case, however, the inventions claimed in the European patents did show inventive step in relation to the utility model as closest prior art.

1.2 Limitation of scope of protection

In **T 669/93** the first priority document P1 and the second priority document P2 disclosed a condenser suitable for use in a refrigeration or air-conditioning system having all the features of claim 1 of the European application except the range for the hydraulic diameter of the fluid flow paths of the tubes. This diameter was given in P1 as 0.015 to 0.07 inches whereas P2 and the European application disclosed a range of only 0.015 to 0.04 inches.

The examining division considered that only the priority of P2 could be claimed. The board, however, allowed priority to be claimed from P1 even though this document did not indicate anywhere that the upper boundary value might be reduced to 0.04.

The board applied the principles set out in T 73/88 (OJ EPO 1992, 557), T 16/87 (OJ EPO 1992, 212) and T 582/91. It first examined whether the additional feature limited the scope of protection vis-à-vis the disclosure of P1 and answered this question in the affirmative. The same was true for the second question, namely whether, as a matter of sub-

appliqué les principes exposés dans la décision G 3/93 (JO OEB 1995, 18). Elle a conclu que le modèle d'utilité allemand et les demandes européennes ultérieures ne portaient pas sur la même invention, car leur objet différait au niveau de la construction et des effets, et qu'ainsi la revendication de priorité n'était pas valable. Elle a donc estimé que le modèle d'utilité était compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE.

Il n'était pas possible non plus d'accorder une priorité partielle pour la partie concordante des inventions. En **effet, aucun** droit de priorité ne naît lorsque la priorité **revendiquée** ne peut pas être accordée, au motif que la condition essentielle d'identité des deux inventions n'est pas remplie, une priorité partielle étant par conséquent également exclue. Dans cette affaire, les inventions revendiquées dans les brevets européens impliquaient toutefois une activité inventive par rapport au modèle d'utilité en tant qu'état de la technique le plus proche.

1.2 Limitation de l'étendue de la protection

Dans l'affaire **T 669/93**, les premier et deuxième documents de priorité P1 et P2 divulguaient un condenseur pouvant être utilisé dans un système de réfrigération ou de climatisation et possédant toutes les caractéristiques de la revendication 1 de la demande européenne, à l'exception de la plage indiquée pour le diamètre hydraulique des branches d'écoulement dans les tubes. Dans P1, ce diamètre allait de 0,015 à 0,07 pouces, tandis que P2 et le brevet européen divulguaient une plage allant de 0,015 à 0,04 pouces seulement.

La division d'examen a estimé que seule la priorité de P2 pouvait être revendiquée. La chambre a toutefois admis la revendication de priorité de P1, bien que ce document n'indique nulle part que la valeur limite supérieure puisse être réduite à 0,04.

La chambre a appliqué les principes énoncés dans les décisions T 73/88 (JO OEB 1992, 557), T 16/87 (JO OEB 1992, 212) et T 582/91. Elle a tout d'abord examiné si ladite caractéristique supplémentaire limitait l'étendue de la protection par rapport à la divulgation de P1 et a répondu par l'affirmative à cette question. Il en allait de même pour la deuxième

chen dieselbe Erfindung zum Gegenstand hatte wie die europäische Anmeldung. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß es bei der Erfindung gemäß P1 und bei der europäischen Anmeldung um dieselben Aufgaben gehe. Die Lösungen der Aufgaben unterschieden sich nur in bezug auf den Bereich. Der engere Bereich müsse als Verzicht auf einen Teil des in P1 offenbarten Bereichs angesehen werden.

1.3 Erste Anmeldung in einem Verbandsland

In der Sache T 255/91 (ABI. EPA 1993, 318) untersuchte die Beschwerdekammer, ob die ältere Voranmeldung die Neuheit der jüngeren zerstörte, um die Gültigkeit des auf die jüngere Voranmeldung gestützten Prioritätsanspruchs festzustellen. Auch in T 251/91 vertrat die Kammer die Auffassung, daß zur Beantwortung der Frage nach der Erstoffenbarung grundsätzlich der Neuheitstest angewandt werden müsse, d. h., es muß festgestellt werden, ob ein Dokument, das älter ist als dasjenige, dessen Priorität beansprucht wird, als neuheitsschädlich betrachtet werden kann. In T 1090/92 wurde für die europäische Patentanmeldung die Priorität von (D2) und (D3) beansprucht. Die Dokumente (D4) und (D5), die ihrerseits von (D3) und (D2) als prioritätsbegründend in Anspruch genommen wurden, offenbarten die Erfindung gemäß Streitpatent noch nicht, da sie weder gegenüber (D3) noch gegenüber (D2) neuheitsschädlich waren.

2. Teil- und Mehrfachpriorität

In T 127/92 wurde für die europäische Patentanmeldung die Priorität zweier deutscher Gebrauchsmuster beansprucht, die während des Prioritätsintervalls veröffentlicht wurden (Dokumente D1 und D2). Die Beschwerdekammer war der Auffassung, daß die Priorität von D1 für Anspruch 1 und einige abhängige Ansprüche zu Recht beansprucht wurde. Bezüglich jener Unteransprüche, die auch in D1 nicht offenbarte Elemente enthielten, kam der Frage Bedeutung zu, ob diesen bezüglich des in ihnen jeweils enthaltenen Gegenstandes des Anspruchs 1 eine Teilpriorität aus D1 zukam. Auf der Grundlage der in G 3/93 entwickelten Grundsätze gelangte die Kammer zu dem Ergebnis, daß D1 und D2 bezüglich dieser Ansprüche zum Stand der Technik gehörten und daher die Gegenstände dieser

stance, P1 related to the same invention as that claimed in the European application. The board held that the invention according to P1 and that according to the European application were indeed concerned with the same problems. The solutions to those problems differed only with respect to the aforementioned range. The narrower range had to be regarded as a waiver in respect of part of the range disclosed in P1.

1.3 First application in a Paris Convention country

In T 255/91 (OJ EPO 1993, 318) the board of appeal examined whether an earlier previous application caused lack of novelty by anticipating a later one, in order to establish whether a priority claim based on the later previous application was valid. Again, in T 251/91, the board held that the novelty test should be applied in order to establish whether the invention had already been disclosed in the earlier previous application, in a situation where a subsequent application claims priority from a later previous application, ie whether any document prior to the document from which priority was claimed could be seen as an anticipating document. In T 1090/92 a European patent application claimed priority from documents (D2) and (D3). Documents (D4) and (D5), which had in turn been claimed by (D3) and (D2) as giving rise to a right of priority, had not disclosed the invention according to the contested patent as they did not destroy the novelty of either (D3) or (D2).

2. Partial and multiple priorities

In T 127/92 a European patent application claimed the priority of two German utility models which had been published during the priority interval (documents D1 and D2). The board of appeal took the view that priority had been validly claimed from D1 for claim 1 and several dependent claims. It then had to be established whether those sub-claims that also contained elements not disclosed in D1 were entitled to claim partial priority from D1 for the subject-matter of claim 1 contained within them. On the basis of the principles developed in G 3/93, the board came to the conclusion that D1 and D2 formed part of the state of the art in respect of these claims and that, consequently, the subject-matter of these claims no longer involved an inventive step (see page 48 T 594/90, T 961/90). The patent

question, à savoir si, sur le fond, P1 portait sur la même invention que celle revendiquée dans la demande européenne. La chambre a estimé que l'invention selon P1 et celle selon la demande européenne concernaient les mêmes problèmes. Les solutions à ces problèmes différaient uniquement quant à ladite plage. La plage la plus étroite devait être considérée comme une renonciation à la partie de la plage divulguée dans P1.

1.3 Premier dépôt dans un pays de l'Union

Dans l'affaire T 255/91 (JO OEB 1993, 318), la chambre a examiné si la demande antérieure plus ancienne détruisait la nouveauté de la demande antérieure plus récente, afin d'établir la validité de la revendication de priorité fondée sur cette dernière. De même, dans l'affaire T 251/91, la chambre a estimé qu'en ce qui concerne la question de la première divulgation, il convenait d'appliquer les principes du test de nouveauté, c'est-à-dire qu'il y avait lieu de déterminer si un document antérieur à celui dont la priorité était revendiquée pouvait être considéré comme destructeur de nouveauté. Dans la décision T 1090/92, la demande de brevet européen revendiquait la priorité de (D2) et de (D3). Les documents (D4) et (D5), dont la priorité était à son tour revendiquée par (D2) et (D3), ne divulquaient pas encore l'invention selon le brevet en litige, étant donné qu'ils ne détruisaient pas la nouveauté de (D3) et de (D2).

2. Priorités partielles et priorités multiples

Dans l'affaire T 127/92, la demande de brevet européen revendiquait la priorité de deux modèles d'utilité allemands, qui avaient été publiés au cours du délai de priorité (documents D1 et D2). La chambre de recours a estimé que la priorité de D1 avait été revendiquée à juste titre pour la revendication 1 et certaines revendications dépendantes. S'agissant des sous-revendications qui comportaient également des éléments non divulgués dans D1, il s'agissait de savoir si D1 pouvait fonder une priorité partielle pour l'objet de la revendication 1 contenu dans toutes les sous-revendications. Se basant sur les principes développés dans la décision G 3/93, la chambre a conclu que dans le cas de ces revendications, D1 et D2 étaient compris dans l'état de la technique et que les objets de ces revendica-

Ansprüche nicht mehr auf erfinderischer Tätigkeit beruhen (siehe auch oben, S 48, T 594/90, T 961/90); der Patentinhaber strich sie demzufolge.

In T 620/94 stellte sich heraus, daß der erteilte **Anspruch 1 zwei Alternativen** A und B der Erfindung **umfaßte**. Nur Alternative B war im Prioritätsdokument offenbart; Alternative A war nur in der europäischen Nachanmeldung enthalten. Im Prioritätsintervall veröffentlichter Stand der Technik legte Alternative A nahe. Das Patent konnte daher nur in geänderter Form aufrechterhalten werden, d.h. beschränkt auf Alternative B.

V. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Gemeinsame Vorschriften - allgemeine Grundsätze

1. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1.1 Allgemeine Fragen

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes gilt in bezug auf das Vertrauensverhältnis zwischen dem EPA und seinen Benutzern. Bei seiner Anwendung auf Verfahren vor dem EPA sollten die vom Amt getroffenen Maßnahmen das in diese Verfahren gesetzte berechnete Vertrauen der Beteiligten nicht verletzen (J 10/84, ABI. EPA 1985, 71, G 5/88, G 7/88, G 8/88, ABI. EPA 1991, 137).

In der Entscheidung **J 30/94** unterstrich die Juristische Beschwerdekammer, daß der Beschwerdeführer Anspruch auf ein faires Verfahren habe. Dieser Grundsatz impliziert auch die Verpflichtung des EPA, Beschwerden mit der gebotenen Sorgfalt zu behandeln. Nach Artikel 109 (2) EPÜ muß eine Beschwerde, der nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Begründung abgeholfen wird, **unverzüglich** vorgelegt werden. Nach Ansicht der Kammer weckt Artikel 109 (2) EPÜ bei den Verfahrensbeteiligten die berechnete Erwartung, daß eine Beschwerde innerhalb einer angemessenen Zeit, nachdem die erste Instanz entschieden hat, ihr nicht abzuhelfen, der Beschwerdekammer vorgelegt wird. In der betreffenden Sache sei dies erst sieben Jahre nach Einlegung der Beschwerde geschehen, womit das EPA die berechnete Erwartung eindeutig mißachtet habe. Deshalb ordnete die Beschwerdekammer trotz Rücknahme der Beschwerde aus Billigkeitsgründen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

proprietor therefore deleted them.

In T 620/94 it became apparent that the granted **claim 1 covered two alternatives**, A and B, of the invention. Only alternative B was disclosed in the priority document; alternative A was contained only in the subsequent European application. Prior art published during the priority interval rendered alternative A obvious. The patent could thus only be maintained in amended form, ie limited to alternative B.

V. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Rules common to all proceedings - general principles

1. The principle of the protection of legitimate expectations

1.1 General issues

The principle of the protection of legitimate expectations is applicable having regard to the good faith existing between the EPO and its users. Its application to the procedure before the EPO implies that measures taken by the EPO should not violate the reasonable expectations of parties to such proceedings (J 10/84, OJ EPO 1985, 71, G 5/88, G 7/88, G 8/88, OJ EPO 1991, 137).

In **J 30/94** the Legal Board of Appeal pointed out that an appellant had a right to a fair procedure. This principle included the obligation on the part of the EPO to handle filed appeals with due care. Pursuant to Article 109(2) EPC, an appeal, if it was not allowed within one month of receipt of the statement of grounds, should be remitted **without delay**. In the Board's view, Article 109(2) EPC created a legitimate expectation of the parties to the proceedings that an appeal would be remitted to the board of appeal within a reasonable time after the department of first instance's decision not to allow the appeal. In the case in point the EPO clearly offended against this legitimate expectation because the appeal was only referred to the board of appeal seven years after it was filed. The Legal Board of Appeal therefore ordered that, exceptionally and for reasons of equity, the appeal fee be refunded even though the appeal had been withdrawn.

tions n'impliquaient donc plus d'activité inventive (cf. aussi page 48 T 594/90, T 961/90). Le titulaire du brevet les a donc supprimées.

Dans l'affaire **T 620/94**, il s'est avéré que la **revendication 1** du brevet tel que délivré **couvrait deux alternatives** A et B de l'invention. Seule l'alternative B avait été divulguée dans le document de priorité; l'alternative A n'était présentée que dans la demande européenne postérieure. Les antériorités publiées dans le délai de priorité rendaient l'alternative A évidente. Le brevet ne pouvait donc être maintenu que sous une forme modifiée, c'est-à-dire limité à l'alternative B.

V. PROCÉDURE DEVANT L'OE B

A. Dispositions communes - principes généraux

1. Principe de la protection de la confiance légitime

1.1 Questions générales

Le principe de la protection de la confiance légitime est applicable eu égard à la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OE B et ses usagers. Pour l'application de ce principe à la procédure devant l'OE B, il convient de considérer que la confiance légitime des parties à la procédure ne doit pas être abusée du fait des mesures prises par l'OE B (J 10/84, JO OE B 1985, 71, G 5/88, G 7/88, G 8/88, JO OE B 1991, 137).

Dans l'affaire **J 30/94**, la chambre de recours juridique a fait observer qu'un requérant a droit à une procédure équitable. En vertu de ce principe, l'OE B est notamment tenu de traiter avec tout le soin nécessaire les recours qui ont été formés. Conformément à l'article 109(2) CBE, s'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être **immédiatement** déféré à la chambre de recours. De l'avis de la chambre, les parties à la procédure peuvent, compte tenu de cet article, s'attendre légitimement à ce qu'un recours soit déféré à la chambre de recours dans un délai raisonnable, après que la première instance a décidé de ne pas y faire droit. Dans l'affaire en question, il est clair que l'OE B a abusé de cette confiance légitime, étant donné que le recours n'a été déféré à la chambre de recours que sept ans après avoir été formé. C'est pourquoi la chambre a exceptionnellement ordonné le remboursement de la taxe de recours, malgré le retrait du recours, pour des raisons d'équité.

In der Entscheidung **J 27/94** (ABI. EPA 1995, 831) führte die Juristische Beschwerdekammer folgendes aus: "Wenn eine an eine Bedingung geknüpfte Erklärung als wirksame Verfahrenshandlung behandelt worden ist, darf das EPA später nicht seinem eigenen früheren Verhalten zuwiderhandeln, weil dies gegen das allgemein anerkannte Verbot des 'venire contra factum proprium' verstoßen würde." Im vorliegenden Fall hatte sich der Anmelder im ersten Satz seiner Erwiderung auf den Bescheid nach Regel 51 (4) EPÜ mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents einverstanden erklärt. Im zweiten Satz hatte er jedoch unter Hinweis auf die Entscheidung J 11/91 (ABI. EPA 1994, 28) hinzugefügt, daß er für die aus der Anmeldung herausgenommenen Gegenstände zu gegebener Zeit eine Teilanmeldung einreichen werde. Die Kammer vertrat den Standpunkt, daß das Einverständnis an eine Bedingung geknüpft und somit ungültig sei. Die Prüfungsabteilung hätte die ungültige Einverständniserklärung - gegebenenfalls mit der in Regel 51 (5) Satz 1 EPÜ vorgesehenen Folge - beanstanden müssen. Dadurch, daß sie dies unterließ, ging sie implizit auf die Erklärung des Anmelders als Ganzes ein, nämlich darauf, daß er mit der Fassung einverstanden und daß die Einreichung einer Teilanmeldung unter den in der Entscheidung J 11/91 genannten Bedingungen noch möglich sei.

Im Verfahren **T 124/93** stellte die Kammer fest, daß die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung zunächst mit Datum vom 23. Dezember 1992 und dann - unter Beilegung einer weiteren Anlage - mit Datum vom 22. Januar 1993 ein zweites Mal versandt hatte. Die Kammer verwies darauf, daß die Einspruchsabteilung nach Regel 89 EPÜ zu einer Umdatierung nicht befugt gewesen und die Beschwerdefrist wie auch die Frist zur Einreichung der Beschwerdebeurteilung mit dem ursprünglichen Datum vom 23. Dezember 1992 in Gang gesetzt worden seien. Bei Einreichung der Beschwerdebeurteilung des Patentinhabers sowie der Beschwerdeschrift und der zugehörigen Begründung des Einsprechenden 1 seien die jeweiligen Fristen bereits abgelaufen gewesen. Durch die Umdatierung seien die Beteiligten jedoch in die Irre geführt worden, so daß - gemäß dem Grundsatz des Vertrauensschutzes - ihre nach Ablauf der normalen Frist eingegangenen Schriftsätze so zu behandeln seien, als wären sie fristgerecht eingegangen.

In **J 27/94** (OJ EPO 1995, 831) the Legal Board of Appeal commented as follows: "If a declaration subject to a condition is treated as a valid procedural act, the EPO is not allowed later to contradict its own earlier conduct because this would offend against the generally recognised prohibition 'venire contra factum proprium'. In the case in point the first sentence of the applicant's reply to the communication under Rule 51(4) EPC contained the approval of the text of the patent notified to the applicant. However, in the second sentence the applicant additionally declared that he would file a divisional application for the subject-matter deleted from the application in due course, referring to J 11/91 (OJ EPO 1994, 28). The Board took the view that the approval was subject to a condition and, therefore, not valid. The examining division should have objected to the invalid approval, with the eventual consequence foreseen in Rule 51(5), first sentence, EPC. By not objecting to the approval, the examining division had implicitly accepted the applicant's declaration as a whole, ie that the text was approved and that the filing of a divisional application was still possible under the conditions laid down in J 11/91.

In **T 124/93** the board observed that the opposition division, having delivered its decision with a mailing date of 23 December 1992, re-delivered the same decision with an additional enclosure under the new mailing date of 22 January 1993. The board noted that Rule 89 EPC did not allow the opposition division to redate a decision in such a way, and that the time limits for filing notices of appeal and written statements setting out the grounds of appeal would have begun to run from the original mailing date of 23 December 1992. The statement of grounds submitted by the proprietor and both the notices of appeal and the statement of grounds submitted by opponent 1 were filed after the respective expiry dates. However, the parties had been misled by the opposition division's re-dating and, following the principle of good faith, their submissions received after expiry of the normal time limits were considered to have been made in due time.

Dans la décision **J 27/94** (JO OEB 1995, 831), la chambre de recours juridique a déclaré que si l'OEB a dans un premier temps traité une déclaration assortie d'une condition, déclaration qui est de ce fait non valable, comme un acte de procédure valable, il n'a pas le droit de revenir par la suite sur sa position, alors que le demandeur s'est fondé sur cette attitude pour décider de la marche à suivre, car cela serait contraire au principe généralement admis qui interdit de revenir sur ce qu'on a fait soi-même ("venire contra factum proprium"). Dans la présente affaire, le demandeur avait donné son accord, dans la première phrase de sa réponse à la notification selon la règle 51(4) CBE, sur le texte du brevet qui lui avait été notifié. Il avait néanmoins ajouté, dans la deuxième phrase, qu'il déposerait en temps utile une demande divisionnaire portant sur les éléments qui avaient été supprimés de la demande initiale, et il avait cité à ce propos la décision J 11/91 (JO OEB 1994, 28). La chambre a estimé que l'accord était assorti d'une condition qui l'invalidait. La division d'examen aurait dû objecter que cet accord n'était pas valable, ceci entraînant les conséquences finales prévues à la règle 51(5), première phrase CBE. En n'ayant pas critiqué cet accord, la division d'examen a implicitement accepté en bloc la déclaration comme quoi le demandeur approuvait le texte du brevet et jugeait encore possible après cela de déposer une demande divisionnaire dans les conditions énoncées dans la décision J 11/91.

Dans l'affaire **T 124/93**, la chambre a noté que la division d'opposition avait tout d'abord notifié sa décision en la datant du 23 décembre 1992, puis qu'après y avoir ajouté une annexe supplémentaire, elle l'avait à nouveau notifiée en lui attribuant la date d'envoi du 22 janvier 1993. La chambre a fait observer qu'en vertu de la règle 89 CBE, la division d'opposition n'était pas autorisée à modifier ainsi la date et que les délais prévus pour déposer les actes de recours ainsi que les mémoires en exposant les motifs auraient expiré s'ils avaient été calculés sur la base de la date initiale du 23 décembre 1992. Le titulaire du brevet et l'opposant 1 ont produit leurs actes de recours ainsi que les mémoires en exposant les motifs après l'expiration des délais respectifs. Toutefois, les parties ont été induites en erreur par le changement de date susmentionné. La chambre a donc estimé qu'en vertu du principe de la protection de la confiance légitime, les moyens qu'elles avaient transmis et qui avaient été reçus après l'expiration des délais normaux étaient réputés avoir été produits en temps voulu.

In einigen Entscheidungen befanden die Beschwerdekammern jedoch, daß sich ein Beteiligter nicht bei allen Mängeln, die während des Verfahrens aufgetreten sind, auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes berufen kann, wenn der Fehler in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich lag und er auch nicht um Aufklärung nachgesucht hat.

In der Sache **J 2/94** befand die Kammer, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes das EPA zwar verpflichtete, auf eine konkrete Anfrage umgehend Auskunft zu erteilen; ein Beteiligter könne aber nicht davon ausgehen, daß er auf jeden im Laufe des Verfahrens zutage tretenden Mangel warnend hingewiesen werde. Die bloße Tatsache, daß einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand weder ein Scheck noch ein Abbuchungsauftrag beiliege, bedeute nicht, daß das EPA unverzüglich reagieren müsse. Aus schriftlichen Anträgen gehe oft nicht hervor, auf welche Art und Weise die zugehörige Zahlung erfolgen solle. Dies sei nicht mit dem Fall vergleichbar, daß ein Beteiligter nähere Auskünfte zu einem bestimmten Erfordernis verlange oder aus den eingereichten Unterlagen hervorgehe, daß ein Teil, der eigentlich mit eingereicht werden sollte, nicht vorhanden sei.

Auch in der Sache **T 690/93** hielt die Kammer einen Wiedereinsetzungsantrag wegen nicht fristgerechter Entrichtung der Gebühr für unzulässig. Das Vorbringen, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes eine Kammer dazu verpflichtete, einen Beteiligten warnend auf Mängel innerhalb seines eigenen Zuständigkeitsbereichs hinzuweisen, verwarf sie als unbegründet. Sobald eine Sache vor einer Kammer anhängig sei, habe diese alles zu unterlassen, was ihre absolute Unparteilichkeit, die sie gegenüber dem Anmelder, dem Einsprechenden und der Öffentlichkeit in allen Verfahren zu wahren habe, in Frage stellen könnte. Wie die Kammer weiter ausführte, würden allein nachlässige oder unfähige Beteiligte und Vertreter davon profitieren, wenn systematisch auf jeden leicht erkennbaren Mangel, also im wesentlichen auf grobe Mängel, warnend hingewiesen würde. Hier stehe außer Frage, daß die Bestimmungen des Artikels 122 (3) EPÜ äußerst klar und einfach seien. Es sei ein durchgängiges Merkmal des EPÜ, daß Anträge erst dann als gestellt gälten, wenn die entsprechende Gebühr entrichtet worden sei. Die Beteiligten könnten billigerweise nicht davon ausgehen, daß die Kammer stets warnend auf derart fundamentale Mängel hinweise.

In a number of decisions, however, the boards of appeal held that a party could not cite the principle of protection of legitimate expectations in response to every deficiency occurring in the course of proceedings if the deficiency was that party's responsibility and no attempt was made to clarify the issue.

In **J 2/94** the Legal Board of Appeal stated that whereas the EPO might be obliged, on the basis of the principle of good faith, to give prompt information on a specific query, a party could not expect a warning in respect of any deficiency occurring in the course of the proceedings. The mere fact that a request for re-establishment of rights was not accompanied by a cheque or a debit order did not require an immediate reaction by the EPO. Many payments were made in a way which was not apparent from the letter containing the request. This case was not comparable to the situation where a party asked for clarification in respect of a certain requirement or where the documents filed showed that a part which was intended to be filed was actually missing.

In **T 690/93** the board again held a request for re-establishment of rights to be inadmissible on the grounds that the fee had not been paid in due time. The board rejected as unfounded the argument that the principle of the protection of legitimate expectations obliged the board to alert a party to deficiencies for which the party itself was responsible. Once a matter was pending before a board it was the board's duty to refrain from taking any action that might cast doubt on its complete impartiality in any proceedings vis-à-vis the applicant, the opponent or the public at large. The board added that only negligent or incompetent parties and their representatives stood to profit from boards systematically drawing attention to all readily identifiable, ie for the most part serious, deficiencies. In this case the provisions of Article 122(3)EPC were extremely clear and simple. The EPC was consistent throughout in only viewing requests as having been filed once the appropriate fee had been paid. It was unreasonable for parties to expect the board always to draw attention to such fundamental deficiencies.

Dans quelques décisions toutefois, les chambres de recours ont estimé qu'une partie ne pouvait pas invoquer le principe de la protection de la confiance légitime à chaque fois qu'une irrégularité se produisait au cours de la procédure, si l'irrégularité relevait de la propre responsabilité de cette partie et que celle-ci n'avait pas sollicité d'explications.

Dans l'affaire **J 2/94**, la chambre de recours juridique a déclaré que si l'OEB pouvait être tenu, en vertu du principe de la protection de la confiance légitime, de fournir rapidement des informations sur une question spécifique qui lui est posée, une partie ne saurait s'attendre à être avertie de toute irrégularité commise au cours de la procédure. Le simple fait qu'une requête en restitutio in integrum ne soit pas accompagnée du chèque ou de l'ordre de prélèvement correspondant n'obligeait pas l'OEB à réagir immédiatement. De nombreux paiements sont effectués selon un mode non spécifié dans la lettre contenant la requête. Cette situation est différente de celle où une partie demande des précisions sur une exigence particulière ou dans laquelle il ressort des documents produits qu'une pièce fait défaut, alors que son dépôt était prévu.

Dans l'affaire **T 690/93** également, la chambre a jugé irrecevable une requête en restitutio in integrum, au motif que la taxe n'avait pas été payée en temps voulu. Elle a estimé que l'argument selon lequel le principe de la protection de la confiance légitime imposait à la chambre l'obligation d'avertir une partie d'irrégularités relevant de la propre responsabilité de cette dernière était dépourvue de fondement. Dès lors qu'une affaire relève de la compétence d'une chambre, celle-ci doit s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à l'impartialité absolue qu'elle doit conserver envers le demandeur, l'opposant et le public dans toute procédure. La chambre a ajouté qu'avertir systématiquement de toute irrégularité manifeste, c'est-à-dire principalement d'irrégularités grossières, ne bénéficierait qu'aux parties ou aux mandataires négligents ou incompetents. Il ne fait aucun doute que les dispositions de l'article 122(3) CBE sont extrêmement claires et simples. Il est dans la logique de la CBE que les requêtes ne soient réputées présentées qu'après paiement de la taxe requise. Les parties ne peuvent raisonnablement s'attendre à ce qu'une chambre les avertisse à tout moment d'irrégularités fondamentales.

In der Sache **T 861/94** bekräftigte dieselbe Beschwerdekammer, daß die Beteiligten eine Mißachtung ihrer "berechtigten Erwartungen" nur insoweit geltend machen können, als der Beweis erbracht wird, daß das EPA (hier: die Beschwerdekammer) nicht die Sorgfalt hat walten lassen, die unter den betreffenden Umständen von ihm erwartet werden durfte. Beteiligte an Rechtsstreitigkeiten können billigerweise nicht erwarten, daß ihnen die befaßte gerichtliche Instanz ihre Verantwortung abnimmt. Vielmehr müssen diese Beteiligten damit rechnen, daß die gerichtliche Instanz durch Handeln oder Untätigkeit ihre strikte Neutralitätspflicht zu wahren trachtet. Wenn man dem EPA (hier: der Beschwerdekammer) die Verpflichtung auferlegen wollte, auf jeden leicht erkennbaren Fehler hinzuweisen, liefe dies nach Ansicht der Kammer in logischer Konsequenz in der Praxis darauf hinaus, daß zunächst einmal alle möglichen Fehler erkannt werden müßten, da sonst der Vorwurf erhoben werden könnte, man habe einen leicht erkennbaren Fehler übersehen; im weiteren müßte dann festgestellt werden, ob die entdeckten Fehler leicht erkennbar waren, was nach der "Logik" dieses Systems schließlich zwangsläufig dazu führen würde, daß der betreffende Beteiligte auf erkannte, aber für schwer erkennbar befundene Fehler nicht hingewiesen würde.

1.2 Änderung der Rechtsprechung und Vertrauensschutz

Im folgenden geht es um die Frage, ab wann eine neue Entscheidung, die zum Nachteil eines Anmelders von der bisherigen Rechtspraxis abweicht, allgemein anwendbar ist. In drei Entscheidungen (G 5/88, ABI. EPA 1991, 137, betreffend eine Verwaltungsvereinbarung, G 5/93, ABI. EPA 1994, 447, betreffend die Anwendbarkeit des Artikels 122 (5) EPÜ und G 9/93, ABI. EPA 1994, 891, betreffend die Zulässigkeit eines Einspruchs gegen das eigene Patent) gelangte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß Entscheidungen, die eine Abkehr von der früheren Rechtsprechung bedeuten, erst dann angewandt werden, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

In **J 27/94** (ABI. EPA 1995, 831) bekräftigte die Kammer, daß es Fälle geben kann, in denen die Öffentlichkeit zu Recht darauf vertraut, daß die erste Instanz nicht von der ständigen Rechtsprechung abweichen wird. Dies gelte etwa dann, wenn die

In **T 861/94** the same board confirmed this position in ruling that the parties could only cite failure to meet their "legitimate expectations" if they were able to furnish evidence to the effect that the European Patent Office (here the board of appeal) had not exercised the due care required by the circumstances. Parties to legal proceedings could not reasonably expect the court dealing with the action to take over their responsibilities. The said parties must, on the contrary, expect from the court that it would by its actions or inaction attempt to discharge its duty to maintain strict neutrality. If one were to impose on the European Patent Office (here the board of appeal) the obligation to draw attention to every readily identifiable deficiency, the logical consequence of this, in the board's view, would in practice be that all possible deficiencies would first have to be detected, since failure to do so would leave the board open to the accusation of having overlooked a readily identifiable deficiency. It would then have to be ascertained whether the deficiency detected was a readily identifiable one, something which, if pursued to its logical extreme, would inevitably lead to the party in question not being warned of deficiencies which had been detected but which had been found not to be readily identifiable.

1.2 Departure from previous jurisprudence and the legitimate expectations principle

This chapter deals with the question of when a new decision which deviates from existing practice to the detriment of an applicant becomes generally applicable. In three decisions (G 5/88, OJ EPO 1991, 137, concerning an administrative agreement, G 5/93, OJ EPO 1994, 447, concerning the applicability of Article 122(5) EPC, and G 9/93, OJ EPO 1994, 891, concerning the admissibility of an opposition by the patentee to his own patent) the Enlarged Board of Appeal reached the conclusion that decisions overturning earlier rulings would not be applied up to the date on which they were made available to the public.

In **J 27/94** (OJ EPO 1995, 831) the board emphasised that there might be cases in which the public had a legitimate expectation that the department of first instance would not deviate from the established case law. This might apply if the rele-

Dans l'affaire **T 861/94**, la même chambre a confirmé que les parties ne peuvent faire valoir un abus de la "confiance légitime" que lorsqu'elles apportent la preuve que l'Office européen des brevets (en l'occurrence la chambre de recours) n'a pas fait preuve de toute la vigilance que l'on aurait été en droit d'attendre de lui dans les circonstances de l'affaire en cause. Les parties à un litige ne peuvent raisonnablement s'attendre à ce que l'instance judiciaire appelée à statuer les décharge de toute responsabilité. Elles doivent au contraire s'attendre à ce que cette instance s'applique à conserver la stricte neutralité à laquelle elle est tenue, et ce en agissant ou en s'abstenant d'intervenir. De l'avis de la chambre, si l'on voulait imposer à l'Office européen des brevets (en l'occurrence à la chambre de recours) l'obligation de signaler toute irrégularité facilement identifiable, cela reviendrait en toute logique à l'obliger, dans un premier temps, à mettre en évidence toute irrégularité, sous peine d'être accusé de ne pas l'avoir vue, puis à déterminer si l'irrégularité constatée était facilement identifiable. Si l'on suivait jusqu'au bout la "logique" de ce système, la partie concernée ne serait pas avertie des irrégularités constatées mais considérées comme difficilement identifiables.

1.2 Modification de la jurisprudence et protection de la confiance légitime

Ce chapitre porte sur la question de savoir à partir de quel moment une nouvelle décision qui s'écarte de la pratique existante au détriment d'un demandeur peut s'appliquer d'une manière générale. Dans trois décisions (G 5/88, JO OEB 1991, 137, relative à un accord administratif, G 5/93, JO OEB 1994, 447, relative à l'applicabilité de l'article 122(5) CBE, et G 9/93, JO OEB 1994, 891, relative à la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire d'un brevet contre son propre brevet), la Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que des décisions qui produisent un revirement de jurisprudence ne s'appliquent qu'à compter de la date à laquelle elles sont rendues publiques.

Dans l'affaire **J 27/94** (JO OEB 1995, 831), la chambre a confirmé qu'il pouvait arriver dans certains cas que le public soit en droit d'attendre de la première instance qu'elle ne s'écarte pas de la jurisprudence constante. Cela vaut si dans la pratique, les

betreffende Rechtsprechung Bestandteil der ständigen Rechtspraxis der ersten Instanz geworden sei, insbesondere, wenn dies der Öffentlichkeit durch die Publikation von Richtlinien, Rechtsauskünften oder Mitteilungen des EPA zur Kenntnis gebracht worden sei. In einer solchen Situation könne der Anmelder zu Recht erwarten, daß eine Rechtspraxis, die eine bestimmte Verfahrensweise zulasse oder sogar empfehle, nicht ohne Vorankündigung geändert werde. Der Sachverhalt in dem vorliegenden Verfahren **J 27/94** sei jedoch anders gelagert. Hier habe der Anmelder unter Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes vorgebracht, daß J 11/91 (ABI. EPA 1994, 28) für die erste Instanz verbindlich sei. Der Leitsatz dieser Entscheidung sei jedoch in derselben Ausgabe des EPA-Amtsblatts veröffentlicht worden wie die Vorlage dieser Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer. In Anbetracht dessen habe kein Grund zu der Annahme bestanden, daß sich die erste Instanz auch weiterhin an die Entscheidung J 11/91 halten würde. Zudem seien die Richtlinien für die Prüfung unverändert geblieben, was ebenfalls habe vermuten lassen, daß sich die Praxis, der sie zugrunde gelegt würden, nicht ändern werde. Solange die Stellungnahme G 10/92 (ABI. EPA 1994, 633) der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen sei, habe die erste Instanz daher nicht aus Gründen des Vertrauensschutzes, gestützt auf die Entscheidung J 11/91, die Einreichung einer Teilanmeldung zulassen müssen, nachdem bereits das Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung vorgelegen habe.

In **T 716/91** entschied die Kammer, daß G 4/93 (entspricht G 9/92, ABI. EPA 1994, 875) auch auf anhängige Verfahren anzuwenden war. In der betreffenden Sache war der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung. Wie die Große Beschwerdekammer in G 4/93 feststellte, ist der Patentinhaber unter diesen Umständen primär auf die Verteidigung der von der Einspruchsabteilung gebilligten geänderten Fassung beschränkt. Die Kammer wies daher den Hauptantrag des Beschwerdegegners zurück, der sich unter Hinweis auf die in dieser Frage uneinheitliche Rechtsprechung darauf berief, daß bis zur Veröffentlichung der Entscheidung G 4/93

relevant case law had become enshrined in the consistent practice of the departments of first instance, and in particular if this had been made known to the public in published Guidelines, Legal Advice or Notices from the EPO. In such a situation, an applicant might legitimately expect that a practice allowing or even recommending a particular way of proceeding would not be changed without appropriate advance information. The facts were however different in **J 27/94**. Here the applicant had argued that J 11/91 (OJ EPO 1994, 28) was binding on the department of first instance on the basis of the legitimate expectations principle. However, the headnote to J 11/91 was published in the same issue of the EPO's Official Journal as the referral of this point of law to the Enlarged Board of Appeal. Taking this information into account, there was no reason to believe that the department of first instance would follow J 11/91 in future cases. On the contrary, the Guidelines for Examination remained unchanged, which fact gave reason to expect that the practice based on them would likewise not be changed. The department of first instance was therefore not obliged by the principle of the protection of legitimate expectations on the basis of J 11/91 to allow the filing of a divisional application after the approval of the text intended for grant until opinion G 10/92 (OJ EPO 1994, 633) was made available to the public.

In **T 716/91** the board came to the conclusion that G 4/93 (corresponding to G 9/92, OJ EPO 1994, 875) also had to be applied to pending cases. In the case in point an appeal against the interlocutory decision of the opposition division maintaining the patent in an amended form was only filed by the opponent. The respondent (patent proprietor) had requested that the patent be maintained as originally granted. In G 4/93 the Enlarged Board of Appeal stated that under such circumstances the patent proprietor was primarily limited to defending the amended version as accepted by the opposition division. Therefore, in view of G 4/93, the board rejected the respondent's main request in spite of his argument that, until publication of G 4/93, it was uncertain whether the patentee could maintain a request based on the originally granted claims and that contrary case law existed on this

instances du premier degré se sont toujours conformées à cette jurisprudence, et notamment si cette pratique a été portée à la connaissance du public par la publication de directives, d'avis juridiques ou de communications de l'OEB. En pareil cas, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il ne modifie pas, sans en avoir informé le public à l'avance, une pratique autorisant, voire recommandant une certaine ligne de conduite au cours de la procédure. Dans la présente procédure **J 27/94**, les faits sont toutefois différents. En effet, le demandeur avait fait valoir, en invoquant le principe de la protection de la confiance légitime, que la décision J 11/91 (JO OEB 1994, 28) liait la première instance. Or, le sommaire de cette décision avait été publié dans le même numéro du Journal officiel de l'OEB que le texte de la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours. Dans ces conditions, il n'y avait aucune raison de penser que la première instance suivrait à l'avenir la décision J 11/91. En outre, les Directives relatives à l'examen n'avaient pas été modifiées, ce qui tendait également à faire penser que la pratique régie par les Directives ne serait pas modifiée non plus. Tant que l'avis G 10/92 (JO OEB 1994, 633) n'avait pas été porté à la connaissance du public, la première instance n'était pas tenue par le principe de la protection de la confiance légitime d'autoriser un demandeur, sur la base de la décision J 11/91, à déposer une demande divisionnaire, alors qu'il avait déjà approuvé le texte envisagé pour la délivrance.

Dans la décision **T 716/91**, la chambre a conclu que la décision G 4/93 (correspondant à la décision G 9/92, JO OEB 1994, 875) devait également être appliquée aux affaires en instance. En l'espèce, seul l'opposant avait formé un recours contre une décision intermédiaire de la division d'opposition maintenant le brevet dans sa forme modifiée. L'intimé (titulaire du brevet) avait demandé le maintien du brevet tel qu'il avait initialement été délivré. Dans l'affaire G 4/93, la Grande Chambre de recours avait décidé que dans une telle situation, le titulaire du brevet ne pouvait en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition. Compte tenu de la décision G 4/93, la chambre a donc rejeté la requête principale de l'intimé, bien que celui-ci ait fait valoir qu'il n'était pas certain, préalablement à la publication de la décision G 4/93, que le titulaire puisse mainte-

unklar gewesen sei, ob ein auf die Ansprüche in der erteilten Fassung gestützter Antrag des Patentinhabers zulässig sei. Die Kammer hob hervor, daß der Entscheidung G 4/93 bezüglich der Anwendbarkeit der in ihr festgeschriebenen Rechtsauslegung auf bereits anhängige Verfahren keine Einschränkungen zu entnehmen seien. Deshalb sei die Sachlage nicht mit der in G 9/93 (s. oben) gleichzusetzen. Vielmehr hätte der Beschwerdegegner - zumal er ja selbst auf die "uneinheitliche Rechtsprechung" hingewiesen habe - geeignete Verfahrensschritte einleiten (hier: Beschwerde einlegen) müssen, um sicherzugehen, daß er die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung beantragen kann und nicht Gefahr läuft, daß die hier entscheidende Kammer die andere Auslegung heranzieht.

2. Mündliche Verhandlung

2.1 Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung

In der Sache **T 930/92** machte die Kammer deutlich, daß ein zur mündlichen Verhandlung geladener Beteiligter aus Gründen der Billigkeit verpflichtet ist, das EPA unverzüglich zu benachrichtigen, wenn er an der Verhandlung nicht teilnehmen kann. Dabei sei es unerheblich, ob er die mündliche Verhandlung selbst beantragt habe und ob die Ladung zusammen mit einer Mitteilung ergangen sei. Bleibe ein geladener Beteiligter der mündlichen Verhandlung fern, ohne das EPA zuvor benachrichtigt zu haben, so könne es nach Artikel 104 (1) EPÜ der Billigkeit entsprechen, die Kostenverteilung zugunsten eines anderen geladenen und auch erschienenen Beteiligten vorzunehmen; siehe auch S. 100.

2.2 Vorbereitung und Durchführung der mündlichen Verhandlung

2.2.1 Kosten für die Übersetzung in der mündlichen Verhandlung

Nach Regel 2 (1) EPÜ kann sich jeder an einem mündlichen Verfahren vor dem EPA Beteiligte anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des EPA bedienen, sofern er dies dem EPA spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder er selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt.

In der Sache **T 473/92** beantragte der Beschwerdeführer drei Tage vor der mündlichen Verhandlung, daß das EPA auf Amtskosten für eine Über-

issue. The board pointed out that G 4/93 did not contain any indication limiting the applicability of the law as interpreted therein to pending cases. Therefore this case was not analogous to the situation in G 9/93 (see above). On the contrary, following the respondent's own argument that "contrary case law" existed, the respondent should have taken the appropriate procedural steps (here by filing an appeal) to ensure he could still request the maintenance of the patent as granted, instead of taking the risk that the board in this case would follow the other possible interpretation.

2. Oral proceedings

2.1 Non-appearance at oral proceedings

In **T 930/92** the board stressed that there was an equitable obligation on every party summoned to oral proceedings to inform the EPO as soon as it knew that it would not be attending as summoned. This was the case whether or not that party had itself requested oral proceedings, and whether or not a communication had accompanied the summons to oral proceedings. If a party summoned to oral proceedings failed to attend as summoned without notifying the EPO in advance that it would not be attending, an apportionment of costs in favour of another party which had attended as summoned might be justified for reasons of equity in accordance with Article 104(1) EPC; see also 100.

2.2 Preparation and conduct of oral proceedings

2.2.1 Interpreting costs during oral proceedings

According to Rule 2(1) EPC any party to oral proceedings before the EPO may, in lieu of the language of proceedings, use one of the other official languages of the EPO, on condition either that such party gives notice to the EPO at least one month before the date laid down for such oral proceedings or makes provision for interpreting into the language of the proceedings.

In **T 473/92** the respondents asked the Office, three days before the oral proceedings, to arrange for and bear the cost of interpreting services.

nir une requête basée sur les revendications du brevet tel que délivré, et qu'il existait en la matière une jurisprudence contrastée. La chambre a souligné que la décision G 4/93 ne contenait aucune indication limitant l'applicabilité du droit, tel qu'il y était interprété, aux affaires en instance. Le cas n'était donc pas analogue à l'affaire G 9/93. Bien au contraire, suivant les arguments avancés par l'intimé lui-même, selon lequel il existait "une jurisprudence contrastée", celui-ci aurait dû engager les actes de procédure adéquats (en l'espèce, le dépôt d'un recours) pour s'assurer qu'il pourrait encore demander le maintien du brevet tel que délivré, plutôt que de risquer de voir la chambre faire sienne l'autre interprétation possible.

2. Procédure orale

2.1 Non-comparution à la procédure orale

La chambre a souligné dans l'affaire **T 930/92** que l'équité exige que chaque partie citée à une procédure orale prévienne l'OEB dès qu'elle sait qu'elle n'y assistera pas. Ce principe s'applique indépendamment du fait que la partie ait ou non requis une procédure orale et que la citation ait ou non été assortie d'une notification. Lorsqu'une partie qui a été citée à une procédure orale ne donne pas suite à la citation sans en prévenir d'avance l'OEB, une répartition des frais en faveur d'une autre partie ayant comparu conformément à la convocation peut être justifiée pour des raisons d'équité, conformément à l'article 104(1) CBE (cf. également p. 100).

2.2 Préparation et déroulement de la procédure orale

2.2.1 Frais d'interprétation au cours de la procédure orale

La règle 2(1) CBE énonce que toute partie à une procédure orale devant l'OEB peut utiliser une langue officielle autre que celle de la procédure, à condition soit d'en aviser l'OEB un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure.

Dans l'affaire **T 473/92**, trois jours avant la procédure orale, l'intimé avait demandé que l'Office assure une interprétation à ses frais. Selon

setzung sorgen sollte. Er trug vor, daß er die Frist von einem Monat, wie sie in Regel 2 (1) EPÜ festgesetzt sei, nicht habe einhalten können, weil das Amt es versäumt habe, ihm eine entsprechende Aufforderung zuzuschicken. Das Amt habe ihn auf die in Regel 2 (1) EPÜ genannte Frist hinweisen müssen. Die Beschwerdekammer entschied jedoch, daß der Beschwerdeführer die Kosten der Übersetzung in der mündlichen Verhandlung zu tragen habe. Wenn den Beteiligten schon ein unentgeltlicher Übersetzungsdienst angeboten werde, müsse man dem Amt wenigstens erlauben, seine Kosten so gering wie möglich zu halten, und ihm für eine effiziente Organisation der Übersetzung genügend Zeit einräumen. Den zur Vorbereitung erforderlichen Zeitaufwand könne natürlich nur das Amt selbst abschätzen. Im übrigen sei das Amt keineswegs dazu verpflichtet, den Beschwerdeführer auf die Frist von einem Monat aufmerksam zu machen. Von einem beim EPA zugelassenen Vertreter könne erwartet werden, daß er sowohl das EPÜ als auch dessen Ausführungsordnung kennt.

2.2.2 Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

Mit Beschluß vom 13. Dezember 1994 hat der Verwaltungsrat eine neue Regel 71a EPÜ zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingeführt. Diese sieht vor: "Mit der Ladung weist das EPA 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." In der Entscheidung **T 276/93** (ABI. EPA 1996, 330) wies die Kammer darauf hin, es sei offensichtlich, daß die Regel 71a EPÜ zwingend sei, während es nach Artikel 11 (2) VOBK im Ermessen der Kammern stehe, ob sie der Ladung eine Mitteilung beifügen wollten, 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. Hinsichtlich der Anwendbarkeit der Regel 71a EPÜ auf die Beschwerdekammern legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor:

1. Gehört es zu den allgemeinen Befugnissen des Verwaltungsrats nach Artikel 33 (1) b) EPÜ, eine Bestimmung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zu ändern, die er bereits gemäß den besonde-

According to the respondents, the period of one month stipulated in Rule 2(1) EPC had not been observed because the Office had failed to issue a corresponding invitation. They submitted that the Office ought to have drawn their attention to the period of notice mentioned in Rule 2(1) EPC. The board, however, decided that the respondents had to bear the costs of interpreting at the oral proceedings. If the parties were being offered a free interpreting service, the Office should at least be enabled to minimise its costs by having sufficient time to organise the interpreting efficiently. Obviously, only the Office could assess how much preparation time was needed. Nor was the Office under any obligation to draw the respondents' attention to the notice period of one month. A professional representative before the EPO was supposed to be familiar with both the EPC and its Implementing Regulations.

2.2.2 Communication concerning preparation for oral proceedings

By its decision dated 13 December 1994 the Administrative Council introduced a new Rule 71a EPC concerning the preparation of oral proceedings. This rule provides as follows: "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". In **T 276/93** (OJ EPO 1996, 330) the board pointed out that it was obvious that Rule 71a EPC was mandatory whereas Article 11(2) RPBA left it to the board's discretion whether to send with the summons to oral proceedings a communication drawing attention to matters which seemed to be of special significance, or to the fact that questions appeared no longer to be contentious. Concerning the applicability of Rule 71a EPC to the boards of appeal the board referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal:

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

l'intimé, le délai d'un mois fixé à la règle 2(1) CBE n'avait pas été respecté parce que l'Office avait omis d'émettre une invitation correspondante. L'Office aurait dû attirer l'attention de l'intimé sur le délai mentionné dans la règle 2(1) CBE. Cependant, la chambre a décidé que l'intimé devait supporter les frais d'interprétation dans la procédure orale. Elle a déclaré que si un service d'interprétation gratuit est offert aux parties, il faut au moins permettre à l'Office de minimiser ces mêmes frais, en lui donnant le temps d'organiser efficacement l'interprétation. En effet, seul l'Office peut estimer le temps de préparation nécessaire. Par ailleurs, l'Office n'est aucunement obligé d'attirer l'attention de l'intimé sur le délai d'un mois. Un mandataire agréé près l'OEB est supposé connaître la CBE ainsi que son règlement d'exécution.

2.2.2 Notification en vue de la préparation de la procédure orale

Par décision en date du 13 décembre 1994, le Conseil d'administration a introduit une nouvelle règle 71bis CBE, relative à la préparation de la procédure orale, qui est libellée comme suit : "Dans la citation, l'OEB 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". Dans l'affaire **T 276/93** (JO OEB 1996, 330), la chambre a fait observer que si la règle 71bis CBE est à l'évidence une disposition obligatoire, l'article 11(2) RPCR confère quant à lui aux chambres de recours le pouvoir discrétionnaire d'assortir la citation d'une notification signalant les points qui semblent avoir une importance particulière ou le fait que certaines questions ne semblent plus être litigieuses. S'agissant de l'applicabilité de la règle 71bis CBE aux chambres de recours, la chambre a soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours :

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

ren Befugnissen nach Artikel 23 (4) EPÜ erlassen hatte?

2. Wenn ja, inwieweit schränkt dann Artikel 23 (3) EPÜ gegebenenfalls die Änderungen ein, die der Verwaltungsrat erlassen kann? Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 6/95** anhängig.

2.3 Rücksprache mit dem Prüfer

Auf Antrag eines Beteiligten muß eine mündliche Verhandlung vor der **Prüfungsabteilung** durchgeführt werden (Artikel 116 (1) EPÜ). In der Sache **T 454/93** hatte der Beschwerdeführer lediglich "um einen Termin für eine mündliche Erörterung bzw. um ein Telefonat mit dem beauftragten Prüfer gebeten". Die Beschwerdekammer führte aus, daß ein solcher Antrag zu Recht von der Prüfungsabteilung als ein Antrag für ein informelles Interview mit dem beauftragten Prüfer verstanden wurde. Solche Interviews seien im EPÜ nicht geregelt, jedoch im Prüfungsverfahren allgemein üblich und für unbürokratische Problemlösungen empfehlenswert. Ein Anrecht auf ein derartiges Interview bestehe jedoch nicht, so daß der beauftragte Prüfer das Ersuchen, wenn er dies nicht für sachdienlich hält, ohne Angabe von Gründen ablehnen könne.

2.4 Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung

In der Sache **T 47/94** entschied die Kammer bezüglich der korrekten Auslegung eines Hilfsantrags auf mündliche Verhandlung, daß ihm nur dann stattgegeben werden müsse, wenn vorgesehen sei, eine den Antragsteller beschwerende Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, könne für den Beschwerdeführer zwar unangenehm sein, stelle aber keine Beschwer dar. Abgesehen davon sei es weder erforderlich noch sachdienlich, eine mündliche Verhandlung anzusetzen, nur um zu erörtern, ob die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden solle, zumal dies die endgültige Entscheidung nochmals verzögern würde. Der Beschwerdeführer habe auf jeden Fall Gelegenheit zu einer mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung bzw. vor der Beschwerdekammer, falls es zu einer weiteren Beschwerde komme.

3. Rechtliches Gehör

3.1 Einleitung

Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des EPA nur auf Grün-

powers under Article 23(4) EPC?

2. If the answer to this question is "yes", to what extent, if any, does Article 23(3) EPC limit the changes which the Administrative Council may so enact? The case is pending under Ref. No. **G 6/95**.

2.3 Discussion with the examiner

Oral proceedings must take place before the **examining division** if one of the parties to the proceedings so requests (Article 116(1) EPC). In **T 454/93** the appellant had merely "requested a date for a discussion or a telephone conversation with the examiner concerned". The board held that the examining division was correct to view such a request as a request for an informal interview with the examiner concerned. Although the EPC made no provision for interviews of this kind, they were common practice during examination and recommended for the unbureaucratic solving of problems. Since parties had no right to such interviews, however, an examiner had every right to refuse such a request without stating his reasons if he did not feel it was justified.

2.4 Auxiliary request for oral proceedings

In **T 47/94** the board stated that the correct interpretation of an auxiliary request for oral proceedings was that it only needs to be granted if a decision might be issued which adversely affects the party making the request. The decision to remit the case to the opposition division might be inconvenient for the respondent, but it was not adverse. Moreover it was neither necessary nor appropriate to hold oral proceedings solely to discuss whether or not the case should be remitted to the opposition division, particularly since this would further delay the final decision. The respondent would in any case have the opportunity to have oral proceedings before the opposition division, or for that matter before the board of appeal, if there was a further appeal.

3. Right to present comments

3.1 Introduction

According to Article 113(1) EPC the decisions of the EPO may only be

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 ? L'affaire est en instance sous le numéro **G 6/95**.

2.3 Entrevue avec l'examinateur

Une procédure orale doit avoir lieu devant la **division d'examen**, sur requête d'une partie à la procédure (article 116(1) CBE). Dans l'affaire **T 454/93**, le requérant avait simplement demandé un "rendez-vous pour une entrevue ou une conversation téléphonique avec l'examinateur chargé de l'affaire". La chambre a estimé que la division d'examen avait interprété à juste titre cette demande comme une demande d'entrevue informelle avec l'examinateur. De telles entrevues ne sont pas régies par la CBE, mais elles sont courantes dans la procédure d'examen et recommandées pour résoudre de façon non bureaucratique certains problèmes. Toutefois, une telle entrevue ne constitue pas un droit, de sorte que l'examinateur chargé d'une affaire donnée peut, s'il le juge nécessaire, refuser une demande d'entrevue, et ce sans donner de motifs.

2.4 Requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire

Dans l'affaire **T 47/94**, la chambre a déclaré que l'interprétation correcte d'une requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire est qu'il ne doit y être fait droit que si la chambre risque de rendre une décision au détriment de l'auteur de la requête. La décision de renvoyer l'affaire à la division d'opposition pouvait certes être source de désagrément pour l'intimé, mais elle ne lui était pas pour autant préjudiciable. La chambre a estimé en outre qu'il n'était ni nécessaire ni approprié de convoquer une procédure orale dans le seul but de discuter de l'opportunité de renvoyer l'affaire à la division d'opposition, étant donné notamment que le prononcé de la décision finale s'en trouverait retardé. Elle a déclaré que l'intimé aurait en tout état de cause l'occasion de participer à une procédure orale devant la division d'opposition, et en cas de nouveau recours, devant la chambre de recours.

3. Droit d'être entendu

3.1 Introduction

Conformément à l'article 113(1) CBE, les décisions de l'Office européen

de gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Im Verfahren **T 105/93** stellte die Kammer fest, daß das Wort "grounds" in Artikel 113(1) EPÜ im Sinne von Argumentation gebraucht wird, auf die das EPA seine Entscheidung stützt, und gleichbedeutend ist mit "basis" oder "reasons". Worauf es ankommt, ist, daß ein Beteiligter, den eine Entscheidung der ersten Instanz oder der Beschwerdekammer beschwert, sich zu den Gründen äußern konnte, auf die die Entscheidung gestützt ist.

In der Sache **T 405/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß eine Partei, die - obwohl sie durch mindestens einen Brief einer anderen Partei auf Einwände gegen die öffentliche Zugänglichkeit des Inhalts einer Dissertation aufmerksam gemacht wurde - nicht vor der mündlichen Verhandlung, bei der eine Entscheidung gefällt werden kann, reagiert oder erst bei besagter mündlicher Verhandlung Informationen vorlegt, die noch bestätigt werden müßten, hinreichend Gelegenheit gehabt habe, sich zu dem besagten Einwand zu äußern, so daß eine weitere Gelegenheit für die Beibringung einer solchen Bestätigung nicht gerechtfertigt ist.

In der Sache **T 1071/93** war dem Patentinhaber das verspätet vorgelegte Dokument D5 erst dreißig Tage vor dem Termin der mündlichen Verhandlung zugegangen, weswegen er eine Verschiebung beantragte. Die Einspruchsabteilung wies den Antrag zurück, u. a. wegen der Kürze des Dokuments (zwei Seiten einer Broschüre). Die Kammer stimmte jedoch mit dem Patentinhaber darin überein, daß ein Monat für die Ausarbeitung einer Erwiderung nicht - jedenfalls nicht immer - ausreichend sei, und zwar insbesondere dann nicht, wenn das Schreiben des Einsprechenden übersetzt und dem japanischen Patentinhaber zugestellt werden müsse.

3.2 Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung und rechtliches Gehör

In der Stellungnahme G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) erklärte die Große Beschwerdekammer, daß eine Entscheidung zuungunsten eines Beteiligten, der trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung ferngeblieben ist, nicht auf erstmals in dieser mündlichen Verhandlung vorgebrachte Tatsachen

based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

In **T 105/93** the board stated that the term "grounds" in Article 113(1) EPC meant the reasoning on which the EPO had based its decision; it had the same meaning as "basis" or "reasons". What was essential was for a party affected by a decision, either of the department of first instance or of the board of appeal, to have had an opportunity to present its comments of the basis on which such a decision had been rendered.

In **T 405/94** the board took the view that a party which - even though its attention had in at least one letter from another party been drawn to objections to the availability to the public of the contents of a thesis - did not react before oral proceedings at which a decision might be issued, or only submitted information at those oral proceedings that was subject to confirmation, had had sufficient opportunity to comment on the said objection and hence that there was no justification for giving that party a further opportunity to submit the said confirmation.

In **T 1071/93** late-filed document 5 only reached the patent proprietor thirty days before the date set for oral proceedings. The patentee accordingly requested postponement of the oral proceedings. The opposition division rejected the request, one reason being the brevity of D5 (two pages of a brochure). The board, however, agreed with the patentee that one month was not sufficient time to prepare a response, or at least not necessarily so, particularly in a case where the opponent's communication had to be translated and notified to the Japanese patent proprietor.

3.2 Failure to appear at oral proceedings and the right to be heard

In G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) the Enlarged Board of Appeal held that a decision against a party who had been duly summoned but who failed to appear at oral proceedings could not be based on facts put forward for the first time at those oral proceedings. Evidence put forward for the first time at oral proceedings could

des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Dans l'affaire **T 105/93**, la chambre a déclaré qu'il fallait entendre par le terme "motifs", figurant à l'article 113(1) CBE, le raisonnement sur lequel l'OEB a fondé sa décision et que ce terme avait le même sens que les termes "base" ou "raisons". Ce qui est essentiel, c'est que toute partie affectée par une décision de la première instance ou de la chambre de recours ait pu prendre position sur le fondement de cette décision.

Dans l'affaire **T 405/94**, la chambre a estimé que lorsqu'une partie a été informée, par au moins une lettre, de l'objection formulée par une autre partie à l'encontre de l'accessibilité au public du contenu d'une thèse, et qu'elle n'a pas réagi avant la procédure orale au cours de laquelle une décision pouvait être rendue, ou qu'elle s'est bornée à produire, lors de cette procédure orale, des informations exigeant confirmation, il était injustifié de lui octroyer une nouvelle possibilité de fournir la confirmation demandée, car elle avait eu suffisamment l'occasion de prendre position sur l'objection en question.

Dans l'affaire **T 1071/93**, le titulaire du brevet avait reçu le document 5, qui avait été produit tardivement, trente jours seulement avant la date prévue pour la tenue de la procédure orale. Il a donc demandé le report de la procédure orale. La division d'opposition a rejeté cette requête, en raison notamment de la brièveté du document 5 (deux pages d'une brochure). La chambre a toutefois souscrit à l'avis du titulaire du brevet, selon lequel un laps de temps d'un mois n'était pas suffisant pour préparer une réponse, ou tout du moins qu'il pouvait ne pas être suffisant compte tenu du fait qu'en l'espèce, le courrier de l'opposant devait être traduit et communiqué au titulaire du brevet japonais.

3.2 Non-comparution à une procédure orale et droit d'être entendu

Dans l'avis G 4/92 (JO OEB 1994, 149), la Grande Chambre de recours a déclaré qu'une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée, ne pouvait être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure. Des moyens de

gestützt werden darf. In der mündlichen Verhandlung erstmals vorgebrachte Beweismittel können nur berücksichtigt werden, wenn sie vorher angekündigt waren und lediglich die schon bekannten Behauptungen des Beteiligten bestätigen, der sich auf sie beruft. Hingegen könnten neue Argumente grundsätzlich in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden, da es sich hier im Grunde genommen nicht um ein neues Vorbringen als solches handelt, sondern um eine Untermauerung der bereits vorgebrachten Tatsachen und Rechtsgründe. Die Stellungnahme beschränkt sich auf Inter-partes-Verfahren.

Aus einer Reihe von Entscheidungen ist zu entnehmen, wie G 4/92 in der Praxis ausgelegt und angewandt wird.

Wie die Kammer in **T 771/92** befand, verstößt die Entscheidung, das Patent auf der Grundlage eines in Abwesenheit des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung geänderten Anspruchssatzes aufrechtzuerhalten, nicht gegen die in G 4/92 beschriebenen Grundsätze. Die Vorlage beschränkter Ansprüche sei weder ein Sachverhalt noch ein Beweismittel (s. auch T 133/92 und T 912/91, Sonderausgabe zum ABI. EPA 1995, 83). Der Beschwerdeführer konnte von der Änderung nicht überrascht werden, weil er vernünftigerweise davon ausgehen mußte, daß der Beschwerdegegner versuchen würde, die Einwände zu entkräften. Anlaß für die Änderungen war der Neuheitseinwand, den der Beschwerdeführer im schriftlichen Verfahren vorgebracht hatte.

Im Verfahren **T 856/92** gelangte die Kammer ebenfalls zu diesem Ergebnis. Die Änderung des Anspruchs 1 habe im wesentlichen nur dazu gedient, bestimmte Punkte zu erläutern, die in einem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beiliegenden Bescheid der Beschwerdekammer bereits erwähnt waren, und Merkmale, die in dem Bescheid als für die Erfindung wesentlich herausgestellt wurden, näher auszuführen.

In der Sache **T 446/92** vertrat die Kammer die Ansicht, daß im Fall eines ordnungsgemäß geladenen Einsprechenden, der bei der mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer nicht vertreten ist, die Entscheidung der Kammer, das Streitpatent in geänderten Umfang gemäß einem im Verlauf dieser mündlichen Verhandlung vorgelegten Antrag des Patentinhabers aufrechtzuerhalten, dennoch gemäß

not be considered unless it had been previously notified and it merely supported the assertions of the party who submitted it. New arguments, on the other hand, could in principle be used to support the reasons for the decision since they did not in point of fact constitute new grounds or evidence, but were reasons based on the facts and evidence which had already been put forward. This ruling applied only to inter partes proceedings.

A number of rulings handed down show how G 4/92 has been interpreted and applied in practice.

In **T 771/92** the board held that the decision to maintain the patent on the basis of a set of claims amended during oral proceedings in the absence of the appellant did not conflict with the principles described in G 4/92. The submission of restricted claims was neither a fact nor could it be evidence (see also T 133/92 and T 912/91, Special edition of the OJ EPO 1995, 83). The appellant could not be taken by surprise by the amendment made, because he had reasonably to expect that the respondent would try to overcome the objections made. The amendments resulted from the novelty objection made by the appellant during the written procedure.

The board arrived at the same conclusion in **T 856/92**. Claim 1 had in substance only been amended in such a way as to clarify points already mentioned in a communication of the board accompanying the summons to the oral proceedings to supplement features already pointed out in the said communication as appearing to be essential for the invention.

In **T 446/92** the board took the view that where an opponent had been duly summoned to but was not represented at oral proceedings before a board of appeal the decision of that board to maintain the contested patent as amended in accordance with a request submitted by the patent proprietor during the course of those oral proceedings could nonetheless be issued at the end of those oral proceedings in accor-

preuve présentés pour la première fois lors de la procédure orale ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été préalablement annoncés et ne font que confirmer les allégations déjà connues de la partie qui les invoque. En revanche, des arguments nouveaux peuvent être, en principe, retenus dans la motivation de la décision, car ils constituent en réalité non des moyens nouveaux mais un raisonnement invoqué au soutien des moyens de droit et de fait déjà présentés. L'avis se limite aux procédures contradictoires.

Une série de décisions montre comment l'avis G 4/92 a été interprété et mis en application.

Dans l'affaire **T 771/92**, la chambre a estimé que la décision de maintenir le brevet sur la base d'un jeu de revendications modifié au cours de la procédure orale à laquelle le requérant n'avait pas comparu, n'était pas contraire aux principes énoncés dans l'avis G 4/92. La présentation de revendications limitées ne constitue ni un fait, ni une preuve (cf. également T 133/92 et T 912/91, édition spéciale du JO OEB 1995, 83). Le requérant ne pouvait pas être pris au dépourvu par la modification apportée, parce qu'il devait raisonnablement s'attendre à ce que l'intimé tente de répondre aux objections formulées. Les modifications avaient été proposées en réponse à l'objection d'absence de nouveauté soulevée par le requérant au cours de la procédure écrite.

Dans l'affaire **T 856/92**, la chambre est parvenue à la même conclusion. La revendication 1 n'avait, pour l'essentiel, été modifiée que de façon à clarifier des points qui avaient déjà été mentionnés dans la notification de la chambre accompagnant la citation à la procédure orale, afin de compléter des caractéristiques qui, selon cette notification, paraissaient essentielles à l'invention.

Dans l'affaire **T 446/92**, la chambre a estimé que lorsqu'un opposant régulièrement cité n'était pas représenté à la procédure orale devant une chambre de recours, celle-ci pouvait toutefois, en vertu de la règle 68(1) CBE, prononcer à la fin de l'audience la décision de maintenir le brevet litigieux dans sa forme modifiée, conformément à une requête du titulaire du brevet présentée au cours de cette procédure orale, à condition

Regel 68 (1) EPÜ am Ende dieser mündlichen Verhandlung verkündet werden kann, wenn im Verlauf dieser mündlichen Verhandlung keine neuen Tatsachen und Beweismittel erörtert werden. Unter diesen Umständen kann auf die Anwendung von Regel 58 (4) EPÜ verzichtet werden, weil das Streitpatent mit einer vom Patentinhaber vorgelegten und gebilligten geänderten Fassung aufrechterhalten wird (s. G 1/88, ABI. EPA 1989, 189) und weil außerdem die Entscheidung des Einsprechenden, freiwillig auf seine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zu verzichten, gleichermaßen als stillschweigender Verzicht auf sein Recht auf rechtliches Gehör im Sinne von Artikel 113 (1) EPÜ und Regel 58 (4) EPÜ angesehen werden kann.

In der Entscheidung **T 501/92** (ABI. EPA 1996, 261) hingegen kam die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß es gegen Artikel 113 (1) EPÜ und die der G 4/92 zugrunde liegenden Grundsätze verstoßen würde, wenn ein Beschwerdeführer während einer mündlichen Verhandlung, der der Beschwerdegegner freiwillig ferngeblieben ist, erstmals einen neuen Grund, der sich aus dem Akteninhalt ergibt, als ein neues Argument für die Stattgabe der Beschwerde vorbringt und der Beschwerde mit dieser neuen Begründung stattgegeben würde, ohne daß sich der Beschwerdegegner vorher hierzu äußern könnte. Im vorliegenden Fall beantragte der Beschwerdeführer (Einsprechende) in der mündlichen Verhandlung, daß das Versäumnis des Patentinhabers, einen formellen Antrag zur Aufrechterhaltung des europäischen Patents einzureichen, automatisch zum Widerruf des Patents führen sollte.

4. Fristen- Unterbrechung des Verfahrens

Nach Regel 90 EPÜ, die **von Amts wegen** angewandt werden muß, wird bei fehlender Geschäftsfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters das Verfahren unterbrochen. Das Übereinkommen enthält keine Definition des Begriffs der fehlenden Geschäftsfähigkeit. Die Frage der Geschäftsfähigkeit wird unterschiedlich beurteilt, je nachdem ob es sich um den Anmelder bzw. Patentinhaber oder den Patentvertreter handelt.

Nach der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer (J .. /85, ABI. EPA 1985, 159, J .. /87, ABI. EPA 1988, 177 und **J 49/92**) ist die fehlende Geschäftsfähigkeit einer Person, die **nicht als zugelassener Vertreter**

dance with Rule 68(1) EPC provided no new facts or evidence were discussed during those oral proceedings. Under these circumstances there was no need to apply Rule 58(4) EPC since the contested patent was being maintained in a version submitted and approved by the patent proprietor (see G 1/88, OJ EPO 1989, 189) and since, furthermore, the decision of the opponent to absent himself voluntarily from oral proceedings before the board could also be regarded as his having tacitly waived his right to present comments within the meaning of Article 113(1) EPC and Rule 58(4) EPC.

In **T 501/92** (OJ EPO 1996, 261), on the other hand, the board concluded that if a new ground for allowing the appeal based on the facts set out in the file record was raised by an appellant for the first time as a new argument during oral proceedings from which the respondent was voluntarily absent, it would be contrary to Article 113(1) EPC, and contrary to the principles underlying opinion G 4/92, to decide to allow the appeal on the basis of this submission, without first giving the proprietor an opportunity to present comments in reply. In the case in point the appellant (opponent) submitted at the oral proceedings that the patent proprietor's failure to file a formal request for maintenance of the European patent should lead automatically to revocation of the patent.

4. Time limits- interruption of proceedings

In accordance with Rule 90 EPC, which the EPO must apply **of its own motion**, the legal incapacity of the applicants or their representative has the effect of interrupting proceedings. The Convention does not define the concept of "legal incapacity", which is assessed differently according to whether the person concerned is the applicant for or proprietor of a European patent or the professional representative.

Under Legal Board of Appeal case law (J .. /85, OJ EPO 1985, 159, J .. /87, OJ EPO 1988, 177, and **J 49/92**), the legal incapacity of a person acting before the Office, **other than the professional representative**, must be

que de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve n'y aient pas été examinés. Dans ces conditions, la règle 58(4) CBE peut ne pas être appliquée, parce que le brevet litigieux est maintenu sur la base d'un texte modifié que le titulaire avait présenté et approuvé (cf. G 1/88, JO OEB 1989, 189) et que la décision prise délibérément par l'opposant de ne pas comparaître à la procédure orale devant la chambre peut être considérée comme un abandon tacite du droit de prendre position, tel que prévu à l'article 113(1) et à la règle 58(4) CBE.

En revanche, dans la décision **T 501/92** (JO OEB 1996, 261), la chambre a conclu que si un requérant, se fondant sur les faits consignés dans le dossier, invoque pour la première fois comme nouvel argument un nouveau motif de recours au cours de la procédure orale à laquelle l'intimé s'est abstenu de comparaître, il serait contraire à l'article 113(1) CBE et aux principes sur lesquels repose l'avis G 4/92, de décider de faire droit au recours sur la base de ce nouveau motif, sans donner au préalable à l'intimé la possibilité de formuler ses observations. Dans cette affaire, le requérant (opposant) avait allégué lors de la procédure orale que la non-présentation, par le titulaire du brevet, d'une requête formelle en maintien du brevet européen devait automatiquement entraîner la révocation du brevet.

4. Délais- Interruption de la procédure

Conformément à la règle 90 CBE, qui doit être appliquée **d'office**, l'incapacité du demandeur ou de son mandataire a pour effet d'interrompre la procédure. La Convention ne contient aucune définition du terme "incapacité". La question de la capacité est appréciée différemment selon qu'il s'agit du demandeur ou du titulaire du brevet, ou alors du mandataire.

En vertu de la jurisprudence de la chambre de recours juridique (J .. /85, JO 1985, 159, J .. /87, JO OEB 1988, 177 et **J 49/92**), l'incapacité d'une personne qui n'agit **pas** devant l'Office **en qualité de mandataire agréé**

vor dem Amt handelt, anhand der nationalen Rechtsordnung festzustellen, der diese Person untersteht.

In der Sache **J 49/92** konnte die Kammer aus dem Vorbringen des Anmelders nicht schließen, daß er nach dem in diesem Fall einschlägigen deutschen Recht geschäftsunfähig war. Der Kammer lagen keine Anhaltspunkte - wie z. B. ein ärztliches Attest - dafür vor, daß sich der Anmelder in einem Zustand befunden hätte, der nach deutscher Rechtspraxis eine auf rationalen Erwägungen beruhende Willensbetätigung ausschloß, da er noch in der Lage gewesen sei, eine Gebührenüberweisung für die Anmeldung vorzunehmen, auch wenn diese irrtümlich an das Deutsche statt an das Europäische Patentamt gerichtet war.

5. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

5.1 Wegfall des Hindernisses

Nach Artikel 122 (2) EPÜ muß ein Antrag auf Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt werden, das zur Fristversäumung geführt hat.

In der Sache **J 22/92** waren die Mitteilungen gemäß Regel 69 (1) und Regel 85a (1) EPÜ ordnungsgemäß entsprechend den Bestimmungen der Regel 78 (2) EPÜ erfolgt, da der Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz im Gebiet eines Vertragsstaates hatte. Dessenungeachtet befand die Kammer, daß das Hindernis erst danach durch ein Telefongespräch zwischen dem neu bestellten zugelassenen Vertreter und dem EPA weggefallen sei. Die Kammer hob hervor, daß der Wegfall des Hindernisses eine Tatfrage sei und daher zweifelsfrei feststehen müsse. Dies sei nicht der Fall, wenn die Zustellung nach Regel 78 (2) EPÜ mit der Aufgabe zur Post nur als bewirkt angesehen werde, der Zugang des Schreibens aber nicht nachgewiesen werden könne. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß das Hindernis an dem Tag weggefallen war, an dem der zuständige Vertreter des Beschwerdeführers erstmals von der Fristversäumung Kenntnis erhalten hatte (s. T 191/82, ABI. EPA 1985, 189).

Im Verfahren **J 9/93** waren Fristen versäumt worden, weil es zwischen dem Präsidenten eines amerikani-

determined in accordance with the national law with which that person is connected.

In **J 49/92** the Legal Board of Appeal was unable to conclude from the applicant's submission that he had been legally incapacitated in accordance with German law, which was relevant in that case. The board had no evidence - such as a medical certificate - to suggest that the applicant's condition had been such, according to German legal practice, as to exclude his exercising his will rationally, since he had still managed to transfer the fees for the application, even if they had been sent by mistake to the German instead of the European Patent Office.

5. Re-establishment of rights

5.1 Removal of the cause of non-compliance

In accordance with Article 122(2) EPC, an application for re-establishment of rights must be filed within two months of the date of removal of the cause of non-compliance with the missed time limit.

In **J 22/92** the communications under Rules 69(1) and 85a(1) EPC had been correctly made under the provisions of Rule 78(2) EPC, the applicant having neither residence nor principal place of business within the territory of one of the contracting states. Notwithstanding that, the board held that the removal of the cause of non-compliance took place thereafter, through a telephone conversation between the newly appointed professional representative and the EPO. The board emphasized that the removal of the cause of non-compliance was a matter of fact and therefore had to be established beyond any reasonable doubt. This was not the case where under Rule 78(2) the notification was only deemed to have been made when despatch had taken place and when the receipt of the letter could not be proved. Thus, the board considered the date on which the responsible representative of the appellant first became aware of the missed time limit to be the date on which the removal of the cause of non-compliance with the time limit occurred (see T 191/82, OJ EPO 1985, 189).

In **J 9/93** the cause of non-compliance with the time limits in question was a misunderstanding

doit être déterminée conformément aux dispositions du système juridique national auxquelles elle est soumise.

Dans l'affaire **J 49/92**, la chambre n'a pu conclure des moyens présentés par le demandeur à l'incapacité de ce dernier en vertu du droit allemand applicable en l'espèce. Elle ne disposait d'aucun élément, tel qu'une attestation médicale, prouvant que le demandeur se trouvait dans un état excluant, selon la pratique juridique allemande, toute prise de décision rationnelle. En effet, le demandeur avait été encore en mesure d'effectuer un virement pour acquitter des taxes dues au titre de la demande, même si celui-ci avait été adressé par erreur à l'Office allemand des brevets au lieu de l'OEB.

5. Restitutio in integrum

5.1 Cessation de l'empêchement

Aux termes de l'article 122 (2) CBE, la requête en restitutio in integrum doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement (auquel est imputable le non-respect du délai).

Dans l'affaire **J 22/92**, les notifications au titre des règles 69(1) et 85 bis (1) CBE avaient été établies conformément aux dispositions de la règle 78(2) CBE, le demandeur n'ayant ni domicile ni siège sur le territoire d'un Etat contractant. Toutefois, la chambre a estimé que l'empêchement avait cessé ultérieurement, à la suite d'une conversation téléphonique entre l'OEB et le nouveau mandataire agréé qui avait été désigné. Elle a souligné que la cessation de l'empêchement était une question de fait et qu'elle devait donc être établie avec certitude, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il n'est pas possible de prouver si la lettre a été reçue, alors que, conformément à la règle 78(2) CBE, la signification n'est réputée faite que lorsque la remise à la poste a eu lieu : En conséquence, la chambre a estimé que la date à laquelle le mandataire du requérant chargé de l'affaire avait été informé pour la première fois du non-respect du délai était la date à laquelle avait cessé l'empêchement à l'origine du non-respect du délai (cf. T 191/82, JO OEB 1985, 189).

Dans l'affaire **J 9/93**, si les délais en question n'avaient pu être respectés, c'était en raison d'un malentendu

schen Kleinbetriebs und seinem Assistenten ein Mißverständnis darüber gegeben hatte, ob die Gebühren gezahlt werden sollten. Die Kammer entschied, daß es im vorliegenden Fall ohne Belang war, ob die Hinweise des EPA auf die Fristversäumnisse und die Mitteilung des EPA gemäß Regel 69 (1) EPU angekommen waren oder nicht, da der Assistent unter den gegebenen Umständen auch dann, wenn er diese Mitteilungen erhalten hätte, keinen Grund gehabt hätte, den Präsidenten davon in Kenntnis zu setzen.

In der Sache **J 2/94** war das Fristversäumnis darauf zurückzuführen, daß der zugelassene Vertreter fälschlich davon ausgegangen war, sein Mandant habe keine Anweisungen gegeben, die Gebühr zu entrichten. Die Kammer stellte fest, daß das Hindernis in der Regel entfalle, sobald das EPA auf eine versäumte Zahlung hingewiesen habe. Ein Irrtum über Tatsachen, der eine Abweichung von dieser Regel rechtfertige, müsse von dem Beteiligten nachgewiesen werden, der die Wiedereinsetzung beantrage. Wenn durch die vorgebrachten Tatsachen nicht hinreichend glaubhaft gemacht werden könne, daß ein Wiedereinsetzungsantrag den Erfordernissen entspreche, gehe dies zu Lasten des Anmelders (s. T 682/92).

In der Entscheidung **J 16/93** stellte die Kammer klar, daß die Frage nach dem Wegfall des Hindernisses nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine reine Tatfrage sei, die von der Instanz beurteilt werden müsse, die über den Wiedereinsetzungsantrag zu entscheiden habe. In Ausnahmefällen wie dem vorliegenden könne das Hindernis, das der Einhaltung der Frist entgegengestanden habe, fortbestehen, obgleich der Vertreter des Anmelders ordnungsgemäß über den drohenden Rechtsverlust aufgeklärt worden sei. Dies sei dann der Fall, wenn weder dem Anmelder noch seinen Vertretern anzulastende Umstände zusammenträfen - im vorliegenden Fall vor allem der Umzug von Anmelder und Vertreter und die Erkrankung des Direktors des Anmelders -, die eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Anmelder unmöglich machten.

5.2 Sorgfaltspflicht des Anmelders

In der Sache **T 822/93** bestätigte die Beschwerdekammer die Rechtsprechung, wonach finanzielle Schwierig-

between the president of a small US company and his assistant about whether the fees were to be paid. The board found that the receipt or non-receipt of the communications pointing out the failure to observe time limits and the notification pursuant to Rule 69(1) EPC from the EPO were in this case irrelevant. Having regard to the circumstances of the case, even if these communications had reached the assistant, he would have had no reason to inform the president of them.

In **J 2/94** the cause of non-compliance was the misconception on the part of the professional representative that there were no instructions from the client to pay the fee. The board held that a communication from the EPO informing of an omitted payment normally removed the cause of non-compliance. An error of fact justifying a deviation from this rule had to be established by the party requesting re-establishment. The board stated that if the facts submitted were not sufficient to ascertain that a request for re-establishment met the requirements, the impossibility of furnishing appropriate proofs counted against the applicant (T 682/92).

In **J 16/93** the board made it clear that, according to the established case law of the boards of appeal, the question whether the cause of non-compliance had been removed was one of pure fact, to be judged by the authority called upon to rule on the request for re-establishment. It held that in the event of exceptional circumstances such as in the case in question, the cause of non-compliance with a time limit might persist even though the applicant's representative had been duly informed of the loss of rights resulting therefrom. This was the case when a combination of circumstances, which could not be blamed on either the applicant or its representatives, and which arose in particular from the fact that they had both moved to a new address, and from the illness of the applicant's director, made it impossible to contact the applicant in due time.

5.2 Due care on the part of the applicant

In **T 822/93** the board of appeal confirmed the case law according to which financial difficulties could be a

entre le président d'une petite société américaine et son assistant qui se demandaient s'il fallait acquitter les taxes. La chambre a estimé qu'il importait peu en l'occurrence de savoir si les notifications signalant l'inobservation des délais et si la notification établie par l'OEB au titre de la règle 69(1) CBE avaient ou non été reçues. Vu les circonstances, même si ces notifications étaient parvenues à l'assistant, il n'aurait eu aucune raison d'en informer le président de la société.

Dans l'affaire **J 2/94**, l'empêchement était dû à une méprise du mandataire agréé qui croyait que le client n'avait pas donné l'ordre d'acquitter la taxe. La chambre a estimé que normalement l'empêchement est réputé avoir cessé dès que l'OEB signale dans une notification que le paiement n'a pas été effectué, à moins que la partie qui demande la restitutio ne montre qu'il a été commis une erreur de fait. La chambre a déclaré que si les faits invoqués ne permettent pas de prouver qu'il est satisfait aux conditions requises pour la présentation d'une requête en restitutio in integrum, c'est le demandeur qui doit être pénalisé dès lors qu'il ne peut fournir des preuves adéquates (T 682/92).

Dans sa décision **J 16/93**, la chambre a fait clairement savoir que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la question de savoir s'il avait été mis fin à l'empêchement était une simple question de fait à trancher par l'instance à laquelle il avait été demandé de se prononcer au sujet de la requête en restitutio in integrum. Elle a estimé que lorsqu'il existe des circonstances exceptionnelles, comme c'était le cas dans cette affaire, l'empêchement auquel est imputable le non-respect du délai peut subsister même si le mandataire du demandeur était dûment informé qu'il encourait une perte de droits. C'est le cas lorsqu'un concours de circonstances, qu'on ne peut reprocher ni au demandeur ni à son mandataire, dû notamment au changement d'adresse du mandataire et du demandeur et à la maladie du directeur du demandeur, a fait que le demandeur n'a pu être contacté en temps voulu.

5.2 Vigilance dont doit faire preuve le demandeur

Dans l'affaire **T 822/93**, la chambre de recours a confirmé la jurisprudence selon laquelle il est possible de

keiten ein Wiedereinsetzungsgrund sein können, unter der Voraussetzung, daß der Beschwerdeführer sich mit der gebotenen Sorgfalt um finanzielle Unterstützung bemüht, es sich um ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten gehandelt und er die Umstände für die finanziellen Schwierigkeiten nicht zu vertreten hatte (vgl. J 22/88, ABI. EPA 1990, 244 und J 9/88).

Im Verfahren **J 22/92** befand die Kammer, der Anmelder, der für die PCT-Anmeldung amerikanische Patentvertreter bestellt hatte, habe glauben dürfen, daß die zur Diskussion stehende Mitteilung in Kopie auch an seine amerikanischen Vertreter gegangen sei. Die Kammer verwies auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und stellte fest, daß der Verlust der Patentanmeldung eine äußerst schwerwiegende Rechtsfolge für ein Verhalten wäre, das man schlimmstenfalls als kleineren Verfahrensfehler werten könne. Im vorliegenden Fall gehe es nicht um die Sorgfalt, die bei einem zugelassenen Vertreter vorauszusetzen sei, sondern um die Sorgfalt, die man von einem mit dem Verfahren nicht vertrauten Anmelder erwarten dürfe.

In den Verfahren **J 21/92** und **J 24/92** entschied die Kammer, daß durch die Umstellung des Systems für die Entrichtung der Jahresgebühren beim Beschwerdeführer und mehrmalige Änderungen des Systems für die Zahlung der Jahresgebühren in der Kanzlei des betreffenden amerikanischen Vertreters, der überdies ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr für die Jahresgebühren des Beschwerdeführers zuständig war, mehrere Umstände so unglücklich zusammengetroffen seien, daß es trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt zum Fristversäumnis gekommen sei.

In der Sache **T 635/94** führte die Kammer aus, daß die Gewährbarkeit eines Wiedereinsetzungsantrags davon abhängt, ob der Beschwerdeführer nachweisen könne, daß im Hinblick auf die Einhaltung der Frist tatsächlich alle unter den Umständen des jeweiligen Einzelfalls gebotene Sorgfalt beachtet worden sei. Wenn ein Vertreter ein funktionsfähiges Fristenüberwachungssystem eingeführt habe, um zu vermeiden, daß in einer vielbeschäftigten Kanzlei Fristen übersehen würden, deute dies prima facie stark darauf hin, daß der Vertreter Sorgfalt aufgewendet habe (s. T 130/93, T 869/90 und T 715/91).

reason for re-establishment, provided that the appellants exercised all due care in seeking financial assistance, and the financial difficulties were genuine and due to circumstances beyond the reasonable control of the applicants (see J 22/88, OJ EPO 1990, 244, and J 9/88).

In **J 22/92** the board held that the applicant, who had appointed US attorneys for the PCT application, was entitled to believe that a copy of said communication had been sent to the US attorneys as well. The board referred to the principle of proportionality and stated that the loss of the patent application as a result of what might be considered at most a minor procedural irregularity would otherwise appear an extremely severe result. The board held that, in this case, the due care to be considered was in fact not that expected of a professional representative but that expected of an applicant unaware of the proceedings.

In **J 21/92** and **J 24/92** the board considered that the unusual combination of circumstances relating both to the reorganisation of the system for payment of renewal fees within the appellant's system and to the repeated changes in the system for payment of renewal fees at the particular US attorney's office, complicated by the fact that, from a certain point in time, the latter was no longer responsible for the appellant's renewal fee, allowed said failure to be qualified as having occurred despite all due care required by the circumstances having been taken.

In **T 635/94** the board stated that whether a request for re-establishment of rights could be allowed depended on whether the appellant could show that all due care required by the circumstances of the particular case had in fact been taken to comply with a time limit. The board held that if a proper reminder system had been instituted by a representative, in order to guard against the consequences of oversight in a busy office, this was itself strong prima facie evidence that the representative had taken due care (T 130/83, T 869/90 and T 715/91). The board was satisfied that the computer sys-

faire valoir des difficultés financières pour demander la restitutio in integrum, à condition que le requérant ait fait tout son possible pour obtenir une aide financière, en faisant preuve de toute la vigilance nécessaire, qu'il s'agisse de difficultés financières sérieuses et que celles-ci soient dues à des circonstances dont le requérant n'est pas responsable (cf. J 22/88, JO OEB 1990, 244 et J 9/88).

Dans la décision **J 22/92**, la chambre a considéré que le demandeur, qui avait chargé des conseils en brevets US de sa demande PCT, était en droit de croire qu'une copie de ladite notification leur avait également été envoyée. Se référant au principe de la proportionnalité, la chambre a déclaré que la perte des droits attachés à la demande du fait de ce qui pouvait tout au plus être considéré comme une irrégularité mineure de procédure serait une sanction extrêmement sévère. La chambre a estimé que dans cette affaire, il convenait de prendre pour critère la vigilance dont aurait dû faire preuve un demandeur ne connaissant pas la procédure, et non pas celle dont aurait dû faire preuve un mandataire agréé.

Dans les affaires **J 21/92** et **J 24/92**, la chambre a estimé que le concours inhabituel de circonstances qui s'était produit en raison d'une part de la réorganisation par le requérant de son système de paiement des taxes annuelles et d'autre part des multiples changements apportés au système de paiement des taxes annuelles dans le cabinet du conseil en brevets US, la situation étant compliquée encore par le fait qu'à partir d'une certaine date ce conseil n'était plus compétent pour payer la taxe annuelle du requérant, permettait d'affirmer que cette omission s'était produite bien qu'il ait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Dans la décision **T 635/94**, la chambre a déclaré qu'il y avait lieu ou non de faire droit à une requête en restitutio in integrum selon que le requérant pouvait ou non montrer qu'il avait en l'espèce effectivement fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances pour que le délai puisse être respecté. La chambre a jugé que dès lors qu'un système approprié de rappel des délais avait été mis en place par le mandataire afin de se prémunir contre les conséquences d'un oubli dans un cabinet où le travail ne manquait pas, l'existence de ce système constituait déjà un solide commencement

Nach Überzeugung der Kammer entsprach das Computersystem vernünftigen Anforderungen, das in der Kanzlei des Vertreters zur Überwachung der verschiedenen Fristen des EPÜ mit manuellen Gegenkontrollen eingesetzt wurde.

5.3 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters

In T 486/93 war die Beschwerdebeurteilung nach Ablauf der Frist für die Begründung der Beschwerde eingegangen. Der Beschwerdebeurteilung war ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beigefügt. In einer Stellungnahme wurde zur Stützung des Antrags auf Wiedereinsetzung vorgetragen, daß bei Eingang der angefochtene Entscheidung von der zuständigen erfahrenen Sachbearbeiterin zwar die Beschwerdefrist von zwei Monaten im Terminkalender notiert worden, dabei jedoch die Frist für die Begründung der Beschwerde übersehen und somit überhaupt nicht in den Fristenkalender eingetragen worden war. Deshalb sei auch eine Wiederholung der Akte an den Sachbearbeiter unterblieben.

Die Kammer kam zu dem Schluß, daß der Vertreter es unterlassen hatte, der Sachbearbeiterin den Inhalt der Rechtsmittelbelehrung hinreichend zu erläutern (Verstoß gegen das Gebot der *cura in instruendo*), und daß er die Sachbearbeiterin nicht hinreichend über die Existenz von zwei Fristen informiert hatte. Des weiteren hätte dem Vertreter des Beschwerdeführers bei der periodischen Fristenkontrolle, die nach dessen Aussage in der Regel einmal monatlich durchgeführt werde, aufpassen müssen, daß die Sachbearbeiterin nur die Beschwerdefrist (Artikel 108 Satz 1 EPÜ), nicht aber die Frist für die Begründung der Beschwerde (Artikel 108 Satz 3 EPÜ) notiert hatte. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Begründung der Beschwerde war daher zurückzuweisen.

6. Verspätetes Vorbringen

6.1 Allgemeines

Auch in diesem Berichtsjahr gab es wieder etliche Entscheidungen, die sich mit verspätet vorgebrachten Dokumenten und Beweismitteln beschäftigten. So verwies die Beschwerdekammer in der Sache

tem established, with manual cross-checks in the office of the representative to ensure that the various time limits under the EPC were duly observed, corresponded to reasonable requirements.

5.3 Duecare on the part of the professional representative

In T 486/93 the statement of grounds for appeal was received after expiry of the relevant time limit. It was accompanied by an application for re-establishment of rights. It was submitted in a statement in support of the application for re-establishment that when the contested decision had been received the clerk responsible, who was experienced in such matters, had made a note of the two-month time limit for appeals in the time-limit register but had overlooked the time limit for the statement of grounds and thus not entered it at all. This was why the file had not been re-submitted to the person dealing with it either.

The board came to the conclusion that the representative had failed to explain the means of redress to the clerk sufficiently (thus violating the rule of *cura in instruendo*), and that the clerk had not been sufficiently informed of the existence of two time limits. Furthermore, the appellants' representative ought to have noticed during the regular check on time limits, which he claimed was carried out once a month as a rule, that the clerk had made a note of the time limit for appeal (Article 108, first sentence, EPC) but not that for the statement of grounds (Article 108, third sentence, EPC). The application for re-establishment of rights in respect of the time limit for filing the statement of grounds was therefore rejected.

6. Late submission

6.1 General issues

As in previous years a number of board of appeal decisions addressed the question of late submission of documents and evidence. In T 286/94 the board referred to established board-of-appeal case law (see

de preuve de la vigilance apportée par le mandataire (T 130/83, T 869/90 et T 715/91). La chambre s'est déclarée convaincue que le système informatique, combiné à des vérifications effectuées manuellement dans le cabinet du mandataire en vue d'assurer le respect des différents délais fixés par la CBE répondait à tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger.

5.3 Vigilance dont doit faire preuve le mandataire agréé

Dans l'affaire T 486/93, le mémoire exposant les motifs du recours était parvenu après l'expiration du délai fixé pour la production dudit mémoire. Ce mémoire était accompagné d'une requête en *restitutio in integrum*. Dans ses observations, le requérant faisait valoir, pour justifier sa requête en *restitutio in integrum*, que lorsque la décision attaquée lui était parvenue, l'employée expérimentée qui était chargée du dossier avait bien noté dans son échéancier le délai de recours de deux mois, mais qu'elle n'avait pas pris garde au délai à respecter pour la production du mémoire exposant les motifs du recours, et ne l'avait par conséquent pas noté dans son calendrier des délais. C'est pourquoi le dossier n'avait pas été présenté une nouvelle fois à l'employée chargée de l'affaire.

La chambre a conclu que le mandataire avait omis d'expliquer en détail à l'employée ce que signifiait l'avis concernant les voies de recours (manquement à l'obligation de *cura in instruendo*), et qu'il ne l'avait pas suffisamment informée de l'existence de deux délais. Par ailleurs, le mandataire du requérant aurait dû remarquer, lors du contrôle périodique des délais qui selon lui était normalement effectué une fois par mois, que l'employée n'avait noté que le délai de recours (article 108 CBE, première phrase), mais pas le délai imparti pour la production du mémoire exposant les motifs du recours (article 108 CBE, troisième phrase). Il convenait dès lors de rejeter la requête en *restitutio in integrum* quant au délai imparti pour la production du mémoire exposant les motifs du recours.

6. Moyens invoqués tardivement

6.1 Généralités

Au cours de l'année sous revue, les chambres ont à nouveau rendu plusieurs décisions concernant la présentation tardive de documents et de moyens de preuve. Ainsi, dans l'affaire T 286/94, la chambre s'est

T 286/94 auf die gefestigte Rechtsprechung (s. T 273/84, ABI. EPA 1986, 346 und T 326/87, ABI. EPA 1992, 522), daß die Entscheidung, ob ein verspätet im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgebrachtes Dokument berücksichtigt wird, vor allem von der "Relevanz" des Dokuments abhängt, d. h. von der Möglichkeit, daß die Berücksichtigung des Dokuments eventuell zu einer anderen Entscheidung führen könnte. In diesem Fall war das erst kurz vor der mündlichen Verhandlung eingereichte Dokument von erheblicher Relevanz für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Die Beschwerdekammer verwies daher die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurück.

In der Sache **T 201/92** wies die Kammer ebenfalls darauf hin, daß Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden müßten, sobald sie vorlägen und ihre Relevanz erkennbar sei, damit die Kammer und die anderen Beteiligten entsprechende Maßnahmen ergreifen könnten. Dies ergebe sich in der Regel aus dem Vorbringen der anderen Beteiligten oder aus Bescheiden, Anordnungen und Fragen der zuständigen Instanz, wobei sich möglicherweise erst anlässlich der Anfechtung einer Entscheidung - etwa im Zuge ihrer Auslegung - zeige, daß es zur Untermauerung eines bestimmten Punktes weiterer oder anderer Tatsachen und Beweismittel oder weiterer Vorlagen bedarf.

In **T 1016/93** stellte die Kammer folgendes fest: Ist ersichtlich, daß ein neu angeführtes Dokument entscheidungserheblich ist, so muß dieses zum Verfahren zugelassen werden. Sind die Gründe für das verspätete Vorbringen des Beschwerdeführers nicht in mangelnder Sorgfalt oder in Umständen zu suchen, die einem Verfahrensmißbrauch gleichkämen, entspricht es nicht der Billigkeit, eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners vorzunehmen.

In der Sache **T 210/92** führten die Kammer und der Beschwerdegegner erst im Einspruchsbeschwerdeverfahren die Dokumente D3 bzw. D4 an, die für die Frage, ob der Gegenstand des Streitpatents neu und erfinderisch sei, hochrelevant waren. Was das in der Beschreibung des Streitpatents genannte Dokument D3 betraf, schloß sich die Kammer der in T 536/88 (ABI. EPA 1992, 638) vertretenen Auffassung an, wonach ein in der Beschreibung des Patents als wesentlicher Stand der Technik angegebenes Dokument, von dem

T 273/84, OJ EPO 1986, 346, and T 326/87, OJ EPO 1992, 522) in ruling that the decision as to whether account could be taken of a document submitted late in opposition or opposition appeal proceedings was dependent primarily on the document's "relevance", ie on whether taking the document into account might possibly lead to a different outcome. In this case the document, which had only been submitted shortly before oral proceedings, was highly relevant to the assessment of inventive step. The board therefore referred the matter back to the opposition division.

Also in **T 201/92** the board pointed out that facts and evidence had to be submitted once they were available and once it had become clear that they were relevant, so that the board and the other parties could take the steps deemed necessary. This usually arose as a result of the submissions of other parties or communications, orders or questions by the competent instance and it was possible that a decision under appeal, be it by the manner of an interpretation or otherwise, made it apparent for the first time that more or other facts and evidence were needed to substantiate a certain point or that other submissions were necessary.

In **T 1016/93** the board stated that if it was apparent that a newly-cited document was relevant to the decision it had to be admitted into the proceedings. If the appellant's reasons for the late citing of a document did not point towards negligence or other circumstances that would amount to an abuse of procedure, there was no reason of equity which would justify an apportionment of costs in the respondent's favour.

In **T 210/92** both D3 and D4, considered to be the most relevant documents for deciding novelty and inventive step of the subject-matter of the patent in suit, were cited for the first time in the opposition appeal proceedings by the board and respondents respectively. As regards D3, referred to in the description of the patent in suit, the board followed the opinion set out in T 536/88 (OJ EPO 1992, 638), according to which important prior art cited in the description of the patent for the purpose of elucidating the technical

référé à la jurisprudence constante (cf. T 273/84, JO OEB 1986, 346 et T 326/87, JO OEB 1992, 522), selon laquelle la décision de prendre en considération un document produit tardivement dans la procédure d'opposition ou de recours sur opposition dépend avant tout de la "pertinence" du document, c'est-à-dire de la question de savoir si ce document est susceptible de conduire à une décision différente. En l'espèce, le document produit seulement peu de temps avant la procédure orale était d'une grande pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive. La chambre a donc renvoyé l'affaire à la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 201/92** également, la chambre a fait observer que les faits et les preuves doivent être produits dès qu'ils sont disponibles et que leur pertinence est établie, de sorte que la chambre et les autres parties puissent prendre les mesures jugées nécessaires. Tel est généralement le cas lorsque d'autres parties ont produit des moyens ou que l'instance compétente a émis des notifications, des ordres ou des questions. Il se peut en outre qu'en examinant la décision attaquée, on s'aperçoive pour la première fois, soit par le biais d'une interprétation, soit d'une autre manière, de la nécessité d'invoquer de nouveaux faits et de produire d'autres preuves, ou tout autre moyen, pour étayer un point particulier.

Dans l'affaire **1016/93**, la chambre a déclaré que s'il apparaît qu'un nouveau document est pertinent pour la décision, il doit être admis dans la procédure. S'il ne ressort pas des motifs invoqués par le requérant pour expliquer la production tardive d'un document qu'il a agi par négligence ou dans des circonstances qui constitueraient un abus de procédure, les principes de l'équité ne justifient en aucune manière une répartition des frais en faveur de l'intimé.

Dans l'affaire **T 210/92**, les deux documents D3 et D4, qui étaient considérés comme les plus pertinents pour statuer sur la nouveauté et l'activité inventive de l'objet du brevet en litige, avaient été invoqués pour la première fois dans la procédure de recours sur opposition, respectivement par la chambre et par l'intimé. S'agissant de D3, qui avait été mentionné dans la description du brevet litigieux, la chambre a suivi l'avis exprimé dans l'affaire T 536/88 (JO OEB 1992, 638), selon lequel un document important de l'état de la

ausgehend die technische Aufgabe verständlich werde, auch dann Teil des Einspruchs(beschwerde)verfahrens sei, wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden sei. Die Entgegenhaltung D4 sei zwar im Recherchenbericht genannt, nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern aber dennoch nicht automatisch Gegenstand des Einspruchs- oder des Einspruchsbeschwerdeverfahrens (T 198/88, ABI. EPA 1991, 254). Angesichts seiner Relevanz müsse dieses neu angeführte Dokument jedoch bei der Entscheidung über die Patentierbarkeit der geänderten Ansprüche des Streitpatents berücksichtigt werden. Die Kammer hielt es im übrigen für gerechtfertigt, ihr Ermessen nach Artikel 111 (1) EPÜ auszuüben und die Sache unter Berücksichtigung der Entgegenhaltung D4 zu entscheiden, da der Beschwerdegegner für deren verspätetes Vorbringen einzustehen habe und die Entscheidung nicht zuungunsten des Beschwerdeführers ausfalle.

Welchen Einfluß die Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408, 420) auf die Rechtsprechung zum verspäteten Vorbringen haben, wird in der Sache **T 212/91** dargestellt (s. dazu auch T 1002/92, ABI. EPA 1995, 605). Darin bestätigte die Kammer, daß die Sachen, über die die Beschwerdekammern entscheiden, denselben oder im wesentlichen denselben rechtlichen und faktischen Rahmen haben sollten wie der Fall, der der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde lag. Nach Auffassung der Kammer sollten neue Tatsachen und insbesondere neue Beweismittel, die über die in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgehen, nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern hochrelevant sind, als sie höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen.

Die verspätet vorgebrachten Beweismittel betrafen den Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung und veränderten nach Ansicht der Kammer ganz erheblich den faktischen (wenn auch nicht den rechtlichen) Rahmen der Sache, mit der der Beschwerdegegner vor der ersten Instanz zu tun hatte. Außerdem waren die Beweismittel in einem sehr späten Verfahrensstadium vor-

problem nevertheless formed part of the opposition or opposition appeal proceedings even if not expressly cited within the opposition period. Although D4 was cited in the search report, in accordance with the case law of the boards, such a document was not automatically comprised in opposition or appeal proceedings (T 198/88, OJ EPO 1991, 254). However, in view of its relevance this newly introduced document had to be taken into consideration for deciding on the patentability of the amended claims of the patent in suit. The board also considered it to be justified that it exercise its discretion under Article 111(1) EPC to decide the case having regard to D4, since the responsibility for the late citing of D4 lay with the respondents and the decision was not in the appellant's disfavour.

The extent to which decisions G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408, 420) influence board rulings on the admissibility of late-filed submissions is shown in **T 212/91** (see also T 1002/92, OJ EPO 1995, 605). In the case in point the board reaffirmed that cases decided by the boards of appeal should have the same, or substantially the same, legal and factual framework as the case on the basis of which the first-instance decision had been rendered. The board came to the conclusion that new facts, and in particular new evidence, which went beyond the "indication of facts and evidence" presented in the notice of opposition in support of the grounds of opposition should only very exceptionally be admitted into the proceedings, and then only if such new material was prima facie highly relevant in the sense that it was highly likely to prejudice maintenance of the European patent.

The late-filed evidence related to the ground of insufficiency, and in the board's view did substantially alter the factual (but not the legal) framework of the case which the respondent had to deal with before the department of first instance. The evidence furthermore had been filed at a very late stage of the proceedings, ie more than a year after the appellant (opponent) had become aware

technique cité dans la description du brevet aux fins de comprendre le problème technique est néanmoins pris en compte au cours de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours sur opposition, même s'il n'a pas été invoqué expressément pendant le délai d'opposition. Bien que le document D4 ait été cité dans le rapport de recherche, un tel document n'est pas automatiquement pris en considération dans la procédure d'opposition ou de recours, conformément à la jurisprudence des chambres de recours (cf. T 198/88, JO OEB 1991, 254). Toutefois, étant donné sa pertinence, ce nouveau document devait être pris en considération pour statuer sur la brevetabilité des revendications modifiées du brevet litigieux. La chambre a en outre estimé qu'elle était fondée à exercer le pouvoir d'appréciation qui lui confère l'article 111(1)CBE pour statuer sur l'affaire eu égard au document D4, puisque la production tardive de D4 était imputable à l'intimé et que la décision n'était pas prononcée au détriment du requérant.

La décision **T 212/91** montre quelle est l'incidence des décisions G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420) sur la jurisprudence relative aux moyens invoqués tardivement (cf. également à ce sujet l'affaire T 1002/92, JO OEB 1995, 605). En l'espèce, la chambre a réaffirmé que les affaires tranchées par les chambres de recours devraient avoir le même ou essentiellement le même cadre de fait et de droit que celui sur la base duquel la première instance a rendu sa décision. La chambre a conclu que les nouveaux faits et en particulier les nouveaux moyens de preuve, qui vont au-delà des faits et justifications invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels se fonde l'opposition, ne devraient être admis qu'à titre exceptionnel, et uniquement si ces nouveaux moyens sont de prime abord hautement pertinents, en ce sens qu'ils feront très probablement obstacle au maintien du brevet européen.

Les preuves produites tardivement portaient sur le motif de l'insuffisance et modifiaient considérablement, selon la chambre, le cadre de fait (mais non de droit) auquel l'intimé avait eu affaire devant la première instance. En outre, ces preuves avaient été produites à un stade très avancé de la procédure, soit plus d'un an après que le requérant (opposant) se fut rendu compte que

gebracht worden, nämlich mehr als ein Jahr nachdem der Beschwerdeführer (Einsprechende) erkannt hatte, daß die Einspruchsabteilung den Grund der unzureichenden Offenbarung für nicht stichhaltig betrachtete. Die Kammer würdigte den gesamten Sachverhalt, darunter das Fehlen einer plausiblen Erklärung für das derart verspätete Vorbringen der Beweismittel, die Tatsache, daß das Patent rund 14 Jahre alt war, und schließlich den - vielleicht bedeutendsten - Umstand, daß das Beweismittel nicht so hochrelevant war, daß es mit gutem Grund eine Änderung des Verfahrensausgangs erwarten ließ. Die Kammer entschied daher, das verspätet vorgebrachte Beweismittel auszuschließen.

In der Sache **T 356/94** machte die Kammer darauf aufmerksam, daß jedes spät vorgebrachte Beweismittel in das Einspruchsverfahren eingeführt werden dürfe, sofern der Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ gewahrt bleibe, indem den Beteiligten je nach Art des vorgelegten Beweismittels ausreichend Zeit zur Stellungnahme gelassen werde. Die Berücksichtigung von Vergleichsversuchen, die erst am Tag der mündlichen Verhandlung vorgelegt würden, stelle unter Umständen eine Verletzung des Rechts der Gegenpartei auf rechtliches Gehör dar, da diese faktisch keine Gelegenheit zur Prüfung dieser Versuche gehabt habe.

6.2 Verfahrensverzögerung

Nach der Entscheidung **T 339/92** soll verspätetes Vorbringen nur dann berücksichtigt werden, wenn dadurch keine Verzögerung der Verfahrens verursacht wird.

Im Verfahren **T 645/90** ließ die Kammer verspätet vorgebrachte Beweismittel nicht zum Verfahren zu, da sie erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden und der Beschwerdegegner keine Gelegenheit zur Beurteilung oder zur Vorlage eigener Gegenversuche hatte; außerdem war die Relevanz für einen bestimmten Stand der Technik nicht unmittelbar ersichtlich.

So konnte die Beschwerdekammer auch in der Sache **T 375/91** nicht erkennen, was den Beschwerdegegner (Einsprechenden) daran gehindert hätte, seine Versuchsergebnisse rechtzeitig, d.h. unverzüglich nach dem Sachvortrag des Beschwerdeführers oder zumindest vor Anberaumung der mündlichen Verhandlung, einzureichen, damit der Patentinhaber genügend Zeit zur Stellungnahme

that the opposition division regarded the ground of insufficiency as being unfounded. The board considered all the circumstances of the case, including the lack of satisfactory explanation as to why the evidence had been filed in such a tardy manner, that the patent was some 14 years old, and, lastly and possibly most significantly, that the evidence was not of such a high degree of relevance as to be reasonably likely to change the eventual result. The board had accordingly decided to exclude the late-filed evidence.

In **T 356/94** the board pointed out that any late-filed facts or evidence may be admitted in the opposition proceedings in so far as such facts or evidence are subsequently discussed by the parties concerned in accordance with Article 113(1) EPC, which means allowing the parties sufficient time, depending on the nature of the facts or evidence submitted, to provide explanations. Taking into consideration comparative tests presented on the same day as oral proceedings were held could constitute an infringement of the other party's right to be heard, since the latter had had no material opportunity to check them.

6.2 Procedural delay

According to **T 339/92** late-filed documents should only be taken into consideration if this did not cause any delay in the proceedings.

In **T 645/90** the board refused to allow the late-filed evidence into the proceedings as it had only been submitted at the oral proceedings; the respondents had not had the opportunity to assess it or to provide their own counterexperiments, and its relevance to any identifiable prior art was not immediately apparent.

Similarly, in **T 375/91** the board could see no reason why the respondents (opponents) did not present their tests in due time, that is promptly in reply to the appellant's statement and certainly before oral proceedings were appointed, so leaving the patentee sufficient time to reply, eg if necessary by filing counter-tests. To have waited with the presentation of the tests until

la division d'opposition avait jugé infondé le motif de l'insuffisance. La chambre a examiné toutes les circonstances de l'affaire, à savoir qu'il n'avait pas été fourni d'explications satisfaisantes justifiant la présentation des preuves à un stade si tardif, que le brevet avait environ quatorze ans, et enfin et surtout, que les preuves produites n'étaient pas d'une pertinence propre à modifier l'issue de l'affaire. Elle a donc décidé d'exclure les preuves produites tardivement.

Dans la décision **T 356/94**, la chambre a fait observer que tout moyen de preuve produit tardivement peut être introduit dans la procédure d'opposition pour autant que le droit d'être entendu selon l'article 113(1) CBE soit respecté, ce qui implique de laisser aux parties un laps de temps suffisant en fonction de la nature du moyen de preuve produit, pour fournir leurs explications. La prise en considération d'essais comparatifs présentés le jour même de la procédure orale peut constituer une violation du droit d'être entendu de l'autre partie, dès lors que celle-ci n'a pas eu la possibilité matérielle de les vérifier.

6.2 Retard de procédure

D'après la décision **T 339/92**, des moyens invoqués tardivement ne doivent être pris en considération que si cela ne retarde pas la procédure.

Dans l'affaire **T 645/90**, la chambre n'a pas admis les preuves produites tardivement, au motif qu'elles n'avaient été présentées qu'au stade de la procédure orale, que l'intimé n'avait pas pu les examiner, ni fournir de contre-essais, et que leur pertinence par rapport à une quelconque antériorité n'était pas évidente.

Dans l'affaire **T 375/91**, la chambre a estimé que l'intimé (opposant) n'avait aucune raison de ne pas présenter ses tests en temps utile, à savoir immédiatement après l'exposé du requérant et, en tout état de cause, avant la convocation d'une procédure orale, de façon à laisser au titulaire du brevet suffisamment de temps pour prendre position, par exemple en opposant, si nécessaire,

me habe, z.B. gegebenenfalls in Form von Gegenversuchen. Indem er seine Versuchsergebnisse erst sieben Wochen vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt habe, habe er deren Zweck, nämlich den Fall zur Entscheidungsreife zu bringen, in Frage gestellt und dem Beschwerdeführer die Möglichkeit genommen, eine ausführliche Gegendarstellung einzureichen. Dies laufe dem Gebot einer fairen, zügigen Verfahrensführung zuwider.

6.3 Offenkundige Vorbenutzung

In der Sache **T 614/93** berücksichtigte die Beschwerdekammer die von dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) in der Beschwerdebegründung erstmals geltend gemachte zweite offenkundige Vorbenutzung nicht, da hinsichtlich der ausreichenden Substantiierung noch Fragen offenstanden und außerdem diese behauptete offenkundige Vorbenutzung auf den Rechtsvorgänger des Beschwerdeführers selbst zurückging und daher schon in der Einspruchsbegründung hätte geltend gemacht werden können.

Hingegen wurde in der Sache **T 150/93** die erst während des Beschwerdeverfahrens geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung wegen offensichtlicher Relevanz berücksichtigt.

In **T 503/94** wurde eine angebliche Vorbenutzung erst im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, und zwar nicht in der Beschwerdebegründung, sondern erst später, nämlich zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung. Einen Grund für das verspätete Vorbringen nannte der Beschwerdeführer nicht. Die Kammer stellte fest, daß sich hierdurch ein völlig anderer Sachverhalt ergebe, als er der angefochtenen Entscheidung zugrunde liege. Eine Zulassung im Verfahren komme nur in Frage, wenn dieser neue Sachverhalt *prima facie* hochrelevant sei. Da die vorgelegten Beweismittel aber unvollständig waren, lehnte die Kammer die Zulassung ab.

7. Gebührenordnung- Maßgebender Zahlungstag

Gemäß Artikel 8 (1) a) GebO gilt im Fall der Überweisung auf ein Bankkonto als Tag des Eingangs einer Zahlung beim EPA der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf dem Bankkonto des

only seven weeks before the oral proceedings jeopardised the whole object of such proceedings, which was to prepare a case for decision on conclusion of the oral proceedings, and denied the appellant the right to file a detailed counterstatement. This was contrary to fair and proper procedure.

6.3 Prior public use

In **T 614/93** the board did not give consideration to the second prior public use claimed for the first time by the appellants (opponents) in the statement of grounds of appeal, since the issue of sufficient substantiation had still not been clarified and the prior public use claimed related to the appellants' own legal predecessors and hence could have been cited in the statement of grounds of opposition.

By contrast in **T 150/93** account was taken of a prior use allegation raised for the first time in the appeal proceedings because of its obvious relevance.

In **T 503/94** the prior use allegation was raised for the first time in the appeal proceedings and, even then, not in the statement of grounds of appeal but later, ie only two weeks before the oral proceedings. The appellants had given no reason for making the allegation at this late stage. The board stated that it raised a case entirely different from that on which the decision under appeal was based. It would only admit this fresh case into the proceedings if it were *prima facie* highly relevant. The evidence supplied was however deficient and so the board refused to admit it into the proceedings.

7. Rules relating to Fees- Date to be considered as the date on which payment is made

Under Article 8(1)(a) RFEes, where an amount is transferred to a bank account, the date on which the amount of the payment or transfer is actually entered in the Office's bank account is considered to be the date

ses propres tests. En présentant ces tests sept semaines seulement avant la procédure orale, l'intimé est allé à l'encontre du but de la procédure orale, qui est de permettre le prononcé d'une décision à l'issue de cette procédure, et a porté atteinte au droit du requérant de répliquer en détail. Pareille attitude ne permet pas une procédure juste et rapide.

6.3 Utilisation antérieure publique

Dans l'affaire **T 614/93**, la chambre de recours n'a pas pris en considération la deuxième utilisation antérieure publique que le requérant (opposant) avait invoquée pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs du recours, au motif que cette prétendue utilisation antérieure publique n'avait pas été suffisamment prouvée et qu'en outre, elle aurait déjà dû être invoquée dans le mémoire d'opposition, vu que c'était le prédécesseur en droit du requérant qui était à l'origine de cette utilisation.

En revanche, dans l'affaire **T 150/93**, l'utilisation antérieure publique, invoquée seulement au stade de la procédure de recours, a été prise en considération en raison de sa pertinence manifeste.

Dans l'affaire **T 503/94**, l'utilisation antérieure avait été invoquée pour la première fois durant la procédure de recours, et cela non pas dans le mémoire exposant les motifs du recours, mais plus tard, soit deux semaines seulement avant la procédure orale. Le requérant n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles il faisait valoir cette utilisation antérieure aussi tardivement. La chambre a estimé qu'en raison de cette allégation tardive, l'affaire était désormais entièrement différente de celle sur la base de laquelle la décision attaquée avait été rendue et qu'elle n'admettrait ce nouveau moyen dans la procédure que s'il était de prime abord hautement pertinent. Or, l'utilisation en question n'ayant pas été suffisamment prouvée, la chambre ne l'a pas admise.

7. Règlement relatif aux taxes- Date à laquelle le paiement est réputé effectué

Conformément à l'article 8(1)a) RRT, la date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'OEB est, dans le cas d'un virement sur un compte bancaire, la date à laquelle le montant du versement ou du vire-

Amtes tatsächlich gutgeschrieben wird.

In der Sache **T 45/94** hatte der Beschwerdeführer irrtümlich die Beschwerdegebühr auf ein Konto des Deutschen Patentamts (DPA) überwiesen. Die Kammer wies jedoch darauf hin, daß weder das Datum der Gutschrift einer beim DPA eingegangenen Überweisung noch das Datum der Auftragserteilung zur Überweisung eines Betrages an das DPA zur Feststellung des fristgemäßen Zahlungseingangs einer beim EPA fälligen Gebühr berücksichtigt werden könne. In der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem DPA und dem EPA über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln vom 29.06.1981 in der geänderten Fassung vom 13.10.1989 (ABI. EPA 1991, 187) sind für derartige Fehlüberweisungen keine Abmachungen bezüglich einer Weiterleitung der Zahlung bzw. einer Benachrichtigung des EPA enthalten. Nach Artikel 1 Nr. 5 der Verwaltungsvereinbarung werden die mit der Post beim DPA eingehenden Zahlungsmittel für das EPA angenommen und zur täglichen Abholung durch einen Bediensteten des EPA bereitgelegt. Das gilt jedoch nicht für Überweisungen. Beträge, die an das EPA zu entrichten sind und auf eines der Konten des DPA überwiesen worden sind, sind nach der Verwaltungsvereinbarung an den Einzahler zurückzuzahlen (siehe auch **J 49/92**).

8. Anträge

In der Entscheidung **T 501/92** (ABI. EPA 1996, 261) hatte der Einsprechende Beschwerde gegen die Zurückweisung des Einspruchs durch die Einspruchsabteilung eingelegt und den Antrag gestellt, das Patent zu widerrufen. Der Patentinhaber hatte keine Erwiderung eingebracht und informierte die Kammer, daß er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. Der Einsprechende war der Auffassung, der Beschwerde sei ohne sachliche Prüfung aus prozessualen Gründen stattzugeben, da der Beschwerdegegner keinen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents gestellt habe.

Nachdem die Kammer die Auffassung der Entscheidung **T 34/90** bestätigt hatte, wonach die in der ersten Instanz abgegebenen Verfahrenserklärungen nicht für das Beschwerdeverfahren gelten, kam sie zu dem Schluß, daß eine zulässige Beschwerde zu der Prüfung führe, ob sie begründet sei, unabhängig davon, ob der Beschwerdegegner einen eigenen Antrag stelle oder

on which the payment has been made to the Office.

In **T 45/94** the appellants had mistakenly transferred the appeal fee to an account held by the German Patent Office. The board ruled, however, that neither the date on which a transfer to the German Patent Office was entered nor the date on which an order to transfer an amount to the German Patent Office was issued could be taken into account when establishing whether a fee due to the EPO had been paid in due time. In the Administrative Agreement between the German Patent Office and the EPO concerning procedure on receipt of documents and payments dated 29 June 1981, as amended on 13 October 1989 (OJ EPO 1991, 187), there were no provisions regarding the passing on of the payment or notification of the EPO of such erroneous transfers. According to Article 1(5) of the Administrative Agreement payments sent by post to the German Patent Office were accepted for the EPO and set aside for daily collection by an EPO employee. This did not however apply to bank transfers. Sums of money payable to the EPO and paid into one of the accounts held by the German Patent Office were, under the terms of the Administrative Agreement, repaid to the payer (see also **J 49/92**).

8. Requests

In **T 501/92** (OJ EPO 1996, 261) the opponent lodged an appeal against the opposition division's decision to reject the opposition and requested that the patent be revoked. The patent proprietor did not file any observations in response and informed the board that it would not be represented at oral proceedings. The opponent considered that the appeal should be allowed on procedural grounds without examination as to the merits as the respondent had not filed a request for maintenance of the patent.

The board endorsed the view expressed in **T 34/90** that procedural statements made before the department of first instance were not applicable in appeal proceedings and concluded that if an appeal was admissible the board had to examine and decide whether it was allowable, irrespective of whether or not the respondent had filed a request of its own. Nowhere did the EPC stipulate

ment est effectivement porté au crédit du compte bancaire de l'Office.

Dans l'affaire **T 45/94**, le requérant avait par inadvertance viré la taxe de recours sur un compte de l'Office allemand des brevets. La chambre a fait observer que dans le cas d'un virement effectué à l'adresse de l'Office allemand des brevets, ni la date de l'avis de crédit, ni la date de l'ordre de virement ne pouvaient être prises en considération pour déterminer si une taxe due à l'OEB avait été acquittée dans le délai. L'accord administratif du 29.6.1981 entre l'Office allemand des brevets et l'Office européen des brevets, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement, tel que modifié le 13.10.1989 (JO OEB 1991, 187), ne contient aucune disposition quant à la transmission ou à la communication à l'OEB de tout virement effectué par erreur. En vertu de l'article 1(5) de l'accord administratif, les moyens de paiement reçus à l'Office allemand des brevets par la voie postale sont acceptés pour l'OEB et rangés en prévision d'une collecte quotidienne effectuée par un agent de l'OEB. Cela ne s'applique toutefois pas aux virements. Conformément à cet accord administratif, les montants à acquitter à l'OEB qui ont été virés à l'un des comptes de l'Office allemand des brevets, sont restitués aux auteurs des paiements (cf. également **J 43/92**).

8. Requêtes

Dans la décision **T 501/92** (JO OEB 1996, 261), l'opposant avait introduit un recours contre la décision de rejet de l'opposition par la division d'opposition et demandé la révocation du brevet. Le titulaire du brevet n'avait pas présenté de réponse et avait informé la chambre qu'il ne prendrait pas part à la procédure orale. L'opposant était d'avis qu'il fallait faire droit au recours sans examen quant au fond pour des raisons de procédure, vu que l'intimé n'avait pas déposé de requête de maintien en vigueur du brevet.

Après avoir confirmé la décision **T 34/90**, selon laquelle les requêtes présentées devant la première instance sont sans effet au stade de la procédure de recours, la chambre a conclu qu'un recours admissible conduisait à examiner si ce recours était motivé, que l'intimé ait ou non présenté de conclusion. Aucune disposition de la CBE ne prévoit un tel préalable à l'examen du recours

nicht. In keiner Vorschrift des EPÜ sei eine solche Voraussetzung für die sachliche Prüfung der Beschwerde vorgesehen. Regel 66 (2) e) EPÜ bedeute nicht, daß mehrere Anträge vorhanden sein müssen, sondern nur, daß alle vorhandenen Anträge geprüft werden müssen.

In der Sache **J 27/94** (ABI. EPA 1995, 831) hatte der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ der Fassung des Patents zugestimmt und zusätzlich folgende Erklärung abgegeben: "Der Anmelder ... wird zu gegebener Zeit eine Teilanmeldung einreichen." Nach der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ reichte er eine Teilanmeldung ein. Die Eingangsstelle lehnte es ab, die Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln. Dieser Entscheidung lag die Stellungnahme G 10/92 zugrunde, wonach ein Anmelder eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren Patentanmeldung nur bis zu seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen kann. Der Anmelder legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle ein. Er machte unter anderem geltend, daß die Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ insofern keine klare, endgültige Zustimmung zur vorgeschlagenen Fassung enthalten habe, als darin eindeutig die Absicht bekundet worden sei, die zuvor herausgenommenen Gegenstände durch eine Teilanmeldung schützen zu lassen.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die beiden Erklärungen nicht voneinander getrennt werden könnten, ohne daß ihr innerer Zusammenhang und ihre gegenseitige Abhängigkeit darunter leiden würden. Die Prüfungsabteilung hätte also das Schreiben nicht als gültige Zustimmung behandeln dürfen, da es eine Bedingung enthielt, die die Zustimmung ungültig machte. Im Interesse der Rechtssicherheit müssen Verfahrenserklärungen eindeutig sein. Das heißt, daß sie nicht an Bedingungen geknüpft sein dürfen, weil dadurch offen bleibt, ob das EPA aufgrund dieser Erklärung das Verfahren fortsetzen kann.

9. Beweisrecht

9.1 Einleitung

Bevor eine Verwaltungsbehörde oder ein Gericht eine Entscheidung treffen, haben sie das Vorhandensein der entscheidungserheblichen Tatsachen festzustellen, d. h. der Tatsachen, an deren Vorliegen die anzu-

this as a prerequisite for substantive examination of an appeal. Rule 66(2)(e) EPC did not mean that there had to be more than one request, merely that all requests had to be examined.

In **J 27/94** (OJ EPO 1995, 831), in response to the communication under Rule 51(4) EPC, the applicant approved the text of the patent adding: "The applicant ... will file in due course a divisional application". After responding to the communication under Rule 51(4) EPC it filed a divisional application. The Receiving Section refused to treat the application as a divisional application, basing its decision on opinion G 10/92 which stated that an applicant could only file a divisional application in respect of the pending earlier application up to the point when approval was given in accordance with Rule 51(4) EPC. The applicant appealed against the Receiving Section's decision, stating inter alia that the reply to the communication under Rule 51(4) EPC did not contain clear and final approval of the text because it expressed the clear intention that the previously deleted subject-matter should be protected by means of a divisional application.

The board held that the two declarations could not be separated from one another without neglecting their correlation and mutual dependence. Hence, the examining division should not have treated the letter as valid approval, because it contained a condition which made the approval invalid. In the interests of legal certainty procedural declarations had to be unambiguous. This implied that a declaration should not be subject to any condition that left it unclear whether or not the EPO could proceed further on the basis thereof.

9. Law of evidence

9.1 Introduction

Before an administrative authority or a court takes a decision, it is required to establish the existence of the material facts, ie the facts from which, under the relevant legal provision, the legal effect ensues. The

quant au fond. La règle 66(2)e) ne CBE signifie pas que plusieurs conclusions doivent avoir été présentées, mais uniquement que toutes les conclusions existantes doivent être examinées.

Dans l'affaire **J 27/94** (JO OEB 1995, 831), le demandeur, dans sa réponse à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, avait approuvé le texte du brevet et fait en outre la déclaration suivante: "le demandeur ... déposera en temps utile une demande divisionnaire". Demande divisionnaire qu'il a déposée après avoir répondu à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE. Or la section de dépôt a refusé de traiter cette demande comme une demande divisionnaire, s'appuyant sur l'avis G 10/92 qui dit qu'un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet initiale encore en instance que jusqu'au moment où il donne son accord conformément à la règle 51(4) CBE. Le demandeur a alors introduit un recours contre cette décision, déclarant entre autres qu'il n'avait pas donné de manière claire et définitive, dans la notification selon la règle 51(4) CBE, son accord sur le texte dans lequel devait être délivré le brevet, puisqu'il annonçait ouvertement son intention de faire protéger par le biais d'une demande divisionnaire les éléments qu'il avait auparavant supprimés de sa demande initiale.

De l'avis de la Chambre, il n'est pas possible de considérer isolément ces deux déclarations sans tenir compte de leur interdépendance. Par conséquent, la division d'examen n'aurait pas dû traiter cette lettre comme un accord donné en bonne et due forme, car elle contenait une condition qui invalidait cet accord. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, une déclaration concernant un acte de procédure doit être sans équivoque, c'est-à-dire qu'elle ne peut être assortie de conditions, quelles qu'elles soient, qui ne permettraient pas à l'OEB de savoir sans doute possible s'il pourra se fonder sur elle dans la suite de la procédure.

9. Le droit de la preuve

9.1 Introduction

Avant de prendre une décision, une autorité administrative ou un tribunal doivent établir l'existence des faits présentant une importance pour la décision, c.-à-d. des faits qui, s'ils existent, entraînent la conséquence

wendende Norm den Eintritt der Rechtsfolge knüpft. Diese Sachverhaltsfeststellung erfolgt durch Beweiserhebung. Jedoch sind Tatsachen nicht beweisbedürftig, wenn sie bereits feststehen oder wenn die Behörde oder das Gericht von ihrem Vorliegen ausgehen muß. Im Geltungsbereich der Verhandlungsmaxime haben die Parteien die Beweise für ihre Tatsachenbehauptungen zu erbringen, soweit sie streitig sind. Im Geltungsbereich des Untersuchungsgrundsatzes hat die Beweiserhebung bezüglich beweisbedürftiger Tatsachen von Amts wegen zu erfolgen, wobei der Umfang der Beweiserhebung im pflichtgemäßen Ermessen des Organs liegt, das die Entscheidung zu treffen hat; dabei besteht grundsätzlich keine Bindung an übereinstimmende Erklärungen gegnerischer Parteien: solche Aussagen sind im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu werten.

Das EPÜ enthält in Artikel 117 und in den Regeln 72 bis 76 Vorschriften über Beweismittel, das Verfahren der Beweisaufnahme und die Beweissicherung. Von den Beschwerdekammern wurden weitere Fragen des Beweisrechts behandelt.

9.2 Beweisaufnahme

9.2.1 Verfahren

In **T 674/91** wurde ausgeführt, daß gemäß der Praxis der Beschwerdekammern "affidavits" oder "statutory declarations" im Original oder in Kopie als zulässige Beweismittel angesehen werden. Da der Zweck derartiger Beweismittel u. a. darin besteht, die Zeugeneinvernahme des Unterzeichneten zu vermeiden, erübrigt es sich wohl, den Kontext dieser Aussagen durch Anhörung der betreffenden Personen zu bestätigen. Fest steht außerdem, daß solche Erklärungen meist aus den Antworten auf die Fragen von Rechtsexperten zusammengestellt werden und es infolgedessen nicht überraschen dürfte, wenn man in mehreren Erklärungen auf dieselben stereotypen Formulierungen trifft. Die Kammer hat die Unterschriften der unterzeichneten Personen nicht zu prüfen, solange keine entgegenstehende Bewertung der Unterschriften vorgebracht wird.

In der Sache **T 839/92** beantragten die Beschwerdeführer hilfsweise die Vernehmung eines Zeugen, der zwei "affidavits" bestätigen sollte. Nach Auffassung der Kammer waren im betreffenden Fall zusätzliche Beweismittel

facts are established by taking evidence. However, facts need not be proved if they have already been established or if the authority or court has to assume their existence. Where the principle of party presentation applies, the parties are required to furnish proof of the facts they allege, in so far as such facts are disputed. Where the investigative principle applies, the evidence relating to facts to be proved must be obtained by the body which has to take the decision, although the lengths to which it must go are left to it in the proper exercise of its discretion. The body in question is not bound by mutually corroborating statements made by parties on opposing sides; such statements should be judged as part of the unfettered consideration of evidence.

Article 117 EPC and Rules 72 to 76 EPC contain provisions governing means of giving or obtaining evidence, the procedure for taking evidence and the conservation of evidence. The boards of appeal have considered other questions arising in connection with the law of evidence.

9.2 Taking of evidence

9.2.1 Procedure

In **T 674/91** it was stated that "according to the practice of the boards of appeal, affidavits or statutory declarations whether in original or copy form are considered as possible means for providing evidence. Since one object of such form of evidence is to avoid the hearing as witness of the undersigning person, it seems superfluous to confirm the context of these statements by hearing the persons concerned. It is also clear that, most of the time, these kinds of statement are produced from answers given to questions formulated by legal experts, so that it is not surprising to find among a few declarations the same stereotyped formulations. The board is not required to check the signatures of the undersigning persons, as long as counterevaluations concerning the signatures are not provided.

In **T 839/92** the appellants filed an auxiliary request that a witness be heard to confirm two affidavits. In the board's opinion, additional means of giving evidence under Article 117(1)(d) EPC were not necessary

juridique prévue par les dispositions applicables. Cet établissement des faits s'effectue par réunion des éléments de preuve. Toutefois, il n'est pas besoin d'apporter la preuve des faits si leur existence est déjà établie ou bien si l'autorité ou le tribunal doivent considérer qu'ils existent. Dans les procédures régies par le principe dispositif, les parties doivent apporter la preuve des faits qu'elles allèguent, si ceux-ci sont contestés. Dans les procédures de type inquisitoire, la réunion des éléments de preuve concernant les faits contestés s'effectue d'office, l'importance des éléments de preuve à réunir étant dûment appréciée par l'organe qui doit prendre la décision, lequel n'a pas à s'en tenir aux déclarations concordantes des parties adverses: il juge de telles déclarations dans le cadre de sa libre appréciation des moyens de preuve.

La CBE comporte, à l'article 117 et aux règles 72 à 76, des dispositions relatives aux mesures d'instruction, à la procédure d'instruction et à la conservation de la preuve. D'autres questions relatives au droit de la preuve ont été examinées par les chambres de recours.

9.2 Instruction

9.2.1 Procédure

Dans la décision **T 674/91**, il a été indiqué que selon la jurisprudence des chambres de recours, les originaux ou copies "d'affidavits" ou de "statutory declarations" (déclarations sous serment et attestations) sont considérés comme des moyens de preuve admissibles. Ces moyens de preuve visent entre autres à éviter à la chambre d'avoir à entendre comme témoin l'auteur de la déclaration, il est donc superflu d'entendre les personnes concernées pour avoir confirmation du contexte dans lequel s'inscrivent ces déclarations. L'on constate en outre que de telles déclarations constituent la plupart du temps un ensemble de réponses à des questions posées par des juristes, et il n'est donc pas surprenant de rencontrer dans plusieurs déclarations les mêmes formules stéréotypées. La chambre n'a pas à vérifier les signatures des auteurs des déclarations, tant que celles-ci ne sont pas contestées.

Dans la décision **T 839/92**, les requérants avaient demandé à titre subsidiaire que la chambre fasse confirmer deux déclarations sous serment par audition d'un témoin. De l'avis de la chambre, il n'était pas néces-

mittel nach Artikel 117 (1) d) EPÜ nicht erforderlich, da die Vorbenutzung, auf die sich die "affidavits" bezogen, im Beschwerdeverfahren zugegeben und ihre Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit als gegeben anerkannt worden sei. Die zwei "affidavits" des Zeugen, mit denen die von den Beschwerdeführern behaupteten Tatsachen bewiesen werden sollten, wurden als ausreichend im Hinblick darauf betrachtet, daß die Kammer angesichts der Beweislage und nach generellem Abwägen der Wahrscheinlichkeit über den Sachverhalt entscheiden kann, ohne daß es einer weiteren Beweisaufnahme bedarf.

9.2.2 Zulässigkeit von Beweismitteln

Die Frage, ob ein vorgelegtes Beweismittel in das Verfahren eingeführt werden kann, ist von der Frage der Beweiswürdigung zu unterscheiden. Artikel 117 EPÜ enthält keine abschließende Aufzählung der zulässigen Beweismittel. Das EPÜ enthält auch keine Vorschriften, die bestimmen, daß bestimmte Tatfragen nur durch bestimmte Beweismittel bewiesen werden dürfen. Daher sind die Kammern wie z. B. in **T 838/92** davon ausgegangen, daß jede Art von Beweismitteln für jeden zu beweisenden Tatbestand zulässig ist.

Die mögliche Befangenheit eines Zeugen wurde in den Fällen **T 838/92** und **T 443/93**, wo es um die Vernehmung von Angestellten einer Partei bzw. einer wegen Patentverletzung angeklagten Konkurrenzfirma ging, als eine Frage der Beweiswürdigung und nicht der Zulässigkeit von Beweismitteln behandelt.

Artikel 117 (1) g) EPÜ läßt die Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid als Beweismittel zu. In **T 674/91** wird festgestellt, daß es Praxis der Beschwerdekammern sei, "affidavits" oder "statutory declarations" im Original oder in Kopie als zulässige Beweismittel anzusehen, deren Zweck es sei, die Zeugeneinvernahme der Person zu vermeiden, die eine solche Erklärung abgegeben habe.

in this case since the prior uses to which the affidavits were related had been admitted in the appeal proceedings and their accessibility to the public accepted. The two affidavits from the witness to prove the facts alleged by the appellants were deemed to be sufficient for the board to take a decision, having regard to the evidence, on the facts that occurred on the overall balance of probabilities without it being necessary to undertake further investigations.

9.2.2 Admissibility of evidence

The question as to whether a particular submission may be admitted as evidence has to be kept separate from that of weighing of evidence. Article 117 EPC does not contain an exhaustive list of admissible evidence. Nor does the EPC provide that certain points of fact may be established only by certain means of evidence. The boards have therefore assumed, as for example in **T 838/92**, that any kind of evidence is admissible for any facts that have to be proved.

In **T 838/92** and **T 443/93**, concerning the hearing of employees of one party or of a competitor company accused of infringing a patent, the possible partiality of witnesses was treated as a question of the weighing of evidence and not of admissibility of evidence.

Article 117(1)(g) EPC allows sworn statements in writing as a means of giving or obtaining evidence. In **T 674/91** the board noted that it was board of appeal practice to regard affidavits or statutory declarations in original or copy form as admissible means of providing evidence, so as to avoid having to call as a witness the person who had made the declaration.

saire en l'espèce de recourir aux autres mesures d'instruction visées à l'article 117(1)d) CBE, puisque l'existence des utilisations antérieures dont il était question dans les déclarations sous serment avait été reconnue durant la procédure de recours et qu'il avait été admis que du fait de ces utilisations antérieures, l'invention était devenue accessible au public. La chambre a jugé que les deux déclarations sous serment du témoin produites par le requérant afin de prouver les faits qu'il alléguait étaient suffisantes pour lui permettre de juger, sans avoir à effectuer d'autres investigations, des faits qui s'étaient produits, en tenant compte des preuves et de ce qui paraissait au total le plus probable.

9.2.2 Admissibilité de moyens de preuve

La question de savoir si un moyen de preuve présenté par une partie peut être admis dans la procédure doit être distinguée de la question de l'appréciation de la preuve. L'article 117 CBE ne donne pas une énumération exhaustive des moyens de preuve admissibles. La CBE ne contient pas non plus de dispositions prévoyant que certaines questions de fait ne peuvent être prouvées que par certains moyens de preuve. C'est pourquoi les chambres ont estimé, comme par ex. dans la décision **T 838/92**, que pour tout fait à prouver tout moyen de preuve peut être admis.

Dans les affaires **T 838/92** et **T 443/93**, dans lesquelles il s'agissait d'entendre des employés de l'une des parties ou d'une société concurrente accusée de contrefaçon, l'appréciation de la partialité dont pouvait être accusé un témoin a été considérée comme une question d'appréciation de la preuve et non comme la question de la recevabilité de moyens de preuve.

L'article 117(1)g) CBE admet comme moyen de preuve les déclarations écrites faites sous la foi du serment. Dans la décision **T 674/91**, il a été déclaré que selon la jurisprudence des chambres de recours, les originaux ou copies d'"affidavits" ou de "statutory declarations" (déclarations sous serment ou attestations) sont considérés comme des moyens de preuve recevables, qui visent à éviter à la chambre d'avoir à entendre comme témoin l'auteur de la déclaration.

9.3 Beweiswürdigung

Das EPÜ enthält keine Vorschriften darüber, wie das Ergebnis einer Beweisaufnahme zu bewerten ist. Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Das Organ, das die Entscheidung zu treffen hat, entscheidet daher aufgrund des gesamten Inhalts der Beweisaufnahme und des Verfahrens nach freier, an keine gesetzlichen Bewertungsregeln gebundener Überzeugung, ob eine behauptete Tatsache vorliegt oder nicht (vgl. T 482/89, ABI. EPA 1992, 646), T 327/91, **T 838/92**).

Im Verfahren **T 505/93** waren in einer vom Einsprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherung der Anspruch 1 und die vom Einsprechenden in seiner Beschwerdebegründung vorgetragene Argumente fast wortgetreu wiedergegeben. Die Unabhängigkeit des Erklärenden und die Glaubwürdigkeit dieser eidesstattlichen Versicherung erschienen der Kammer damit zweifelhaft, zumal der Einsprechende die offenkundige Vorbenutzung in seiner Beschwerdebegründung anders darstellte als in seinem Einspruchsvortrag. Auch wurde auf Seite 2 der Beschwerdeschrift auf die Anlagen 4 und 5 Bezug genommen, in denen vom "Initiatorsuchen über Gasdüse" die Rede war. Die Anlage 4 enthielt jedoch zwei sich widersprechende Informationen mit unterschiedlichen Schreibweisen, nämlich "Sensorprogrammverschiebung" und "Programmverschiebung erfolgt über Gasdüse. Es ist kein Sensor aufgebaut". Diese unterschiedlichen Angaben waren nach Meinung der Kammer verwirrend und weckten Zweifel an der Richtigkeit der vorgetragenen Argumente. Um diese Punkte zu klären und den Offenbarungsgehalt der offenkundigen Vorbenutzung des Schweißroboters feststellen zu können, hatte die Kammer die Beteiligten zu einer mündlichen Verhandlung geladen und in einem vorausgehenden Bescheid die Streitfrage umrissen. Der Einsprechende hatte jedoch auf eine Teilnahme verzichtet. Im vorliegenden Fall hing der Offenbarungsgehalt der offenkundigen Vorbenutzung ganz wesentlich von der Richtigkeit der Erklärungen des Autors der eidesstattlichen Versicherung ab. Die vom Patentinhaber geltend gemachten und von der Beschwerdekammer bestätigten Widersprüche und Unstimmigkeiten hätten nur durch eine Befragung des als Zeugen benannten Verfassers der eidesstattlichen Versicherung und

9.3 Weighing of evidence

The EPC says nothing about how the outcome of evidence-taking should be assessed. The principle of unfettered consideration of evidence applies. The body required to take the decision therefore decides - on the basis of the whole contents of the evidence taken and the proceedings, and in the light of its conviction arrived at freely without reference to any legislative provisions on the weighing of evidence - whether an alleged fact has occurred or not (see T 482/89, OJ EPO 1992, 646, T 327/91, **T 838/92**).

In **T 505/93** a statutory declaration submitted by the opponents reproduced claim 1 and the arguments submitted by the opponents in their grounds for appeal almost word for word. As a result, the board had doubts about the independence of the declarant and the credibility of the declaration, especially since the opponents gave a different description of the public prior use in their grounds for appeal than in their substantiation of opposition. Also, page 2 of the notice of appeal cited Annexes 4 and 5, which referred to "Approach switch location via gas nozzle". However, Annex 4 contained two contradictory pieces of information written in different ways, namely "programme relocation via sensor" and "Programme relocation via gas nozzle. No sensor fitted". The board took the view that this was confusing and gave rise to doubt as to the correctness of the arguments submitted. In order to clarify these points and to establish the disclosed content of the public prior use of the welding robot, the board invited the parties involved to attend oral proceedings, and outlined the case at issue in a communication sent prior to the proceedings. However, the opponents refused to take part in these proceedings. In the case at issue the disclosed content of the public prior use depended substantially on the correctness of the statutory declaration. The inconsistencies and discrepancies alleged by the patent proprietor and confirmed by the board could only have been cleared up by questioning the author of the statutory declaration, who was listed as a witness, and possibly also the opponents, in the oral proceedings. As the opponents had refused to co-operate, the board was obliged to disregard the information contained in the statutory declaration, which contradicted the opponents' original submission. The non-

9.3 Appréciation des preuves

La CBE ne contient pas de dispositions concernant la manière dont il convient d'apprécier le résultat d'une instruction. C'est le principe de la libre appréciation des moyens de preuve qui s'applique. L'instance qui doit rendre la décision décide donc d'admettre ou non l'existence d'un fait allégué en se fondant pour cela sur l'ensemble du contenu des preuves qui ont été recueillies et en tenant compte de l'ensemble de la procédure; elle se forge librement sa conviction, sans être liée par des règles légales d'appréciation (cf. T 482/89, JO OEB 1992, 646, T 327/91, **T 838/92**).

Dans l'affaire **T 505/93**, dans une déclaration sous serment produite par l'opposant, le texte de la revendication 1 et les arguments avancés par l'opposant dans le mémoire où il exposait les motifs de son recours avaient été repris presque mot pour mot. La chambre a donc été amenée à douter de l'indépendance de l'auteur de la déclaration et de la crédibilité de cette déclaration sous serment, d'autant que la description que l'opposant avait donnée dans son mémoire de recours de l'utilisation antérieure qui avait rendu l'invention accessible au public différait de celle qu'il avait donnée dans son acte d'opposition. De même, il était fait référence à la page 2 de l'acte de recours aux annexes 4 et 5 dans lesquelles il était question de "recherche de la position initiale par la torche de soudage". Mais l'annexe 4 contenait deux informations contradictoires avec des rédactions différentes, à savoir: "correction de programme par un détecteur" et "la correction de programme est effectuée par la torche de soudage. Il n'est pas prévu de détecteur". La chambre a estimé que ces indications divergentes étaient déroutantes et qu'elles amenaient le lecteur à douter de la justesse des arguments avancés. Afin de clarifier ces points et de pouvoir déterminer le contenu de l'exposé de l'utilisation antérieure du robot de soudage qui avait rendu l'invention accessible au public, la chambre avait cité les parties à une procédure orale et présenté brièvement le point litigieux dans une notification préalable. Mais l'opposant avait refusé de participer à la procédure orale. Or dans cette affaire, le contenu de l'exposé dépendait avant tout de l'exactitude de ce qu'avait affirmé l'auteur de la déclaration sur l'honneur. Pour faire disparaître les contradictions et les divergences qui avaient été invoquées par le titulaire du brevet et dont la chambre de

gegebenenfalls des Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung ausgeräumt werden können. Da der Einsprechende seine Mitwirkung versagt hatte, sah sich die Kammer veranlaßt, das in der eidesstattlichen Versicherung enthaltene im Widerspruch zur ursprünglichen Einlassung des Einsprechenden stehende Vorbringen nicht zu berücksichtigen. Der Nachteil des ungeklärten Sachverhalts ging zu Lasten des Einsprechenden. Zu einer weiteren Nachforschung hielt sich die Kammer unter diesen Umständen für nicht verpflichtet.

9.4 Maßstab bei der Beweiswürdigung

Der der Entscheidung zugrunde gelegte Sachverhalt muß zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen. Insbesondere soweit auf der Grundlage der von den Beteiligten beigebrachten Beweise entschieden werden muß, erhebt sich die Frage, welcher Grad an Überzeugung notwendig ist. Eine ganze Reihe von Beschwerdekammerentscheidungen befaßt sich mit diesem Problem.

Die Beschwerdekammern legen in der Regel den Maßstab der "Abwägung der Wahrscheinlichkeit" an, d. h., sie bilden ihre Überzeugung auf der Grundlage, daß der eine Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist als der andere. Das gilt insbesondere im Einspruchsbeschwerdeverfahren für Fragen der Neuheit und erfinderschen Tätigkeit, vgl. in der älteren Rechtsprechung T 173/89, T 182/89, ABI. EPA 1991, 391; T 270/90, ABI. EPA 1993, 725, T 859/90, T 953/90, T 741/91, T 541/92, T 296/93, ABI. EPA 1995, 627, im Berichtsjahr bestätigt durch die Entscheidung T 326/93, in der klargestellt wurde, daß bei der Beurteilung einer offenkundigen Vorbenutzung die Beweislast beim Beschwerdeführer liegt, der nach Abwägung der Wahrscheinlichkeit nachweisen muß, daß erstens die Erfindung vor dem Prioritätstag öffentlich vorgeführt worden ist und zweitens der Fachmann aus der Vorführung die erforderliche Lehre gezogen hätte.

In der Sache **T 793/93** fehlte im maßgeblichen Dokument des Standes

establishment of the facts was to the disadvantage of the opponents. The board did not consider itself obliged under these circumstances to carry out any further investigation.

9.4 Standard of proof

The facts on which the decision is based must have been established to the satisfaction of the deciding body. Particularly if the decision has to be taken on the basis of the evidence adduced by the parties, the question arises as to what degree of satisfaction is necessary. A substantial number of board of appeal decisions deal with this problem.

The boards of appeal generally apply the standard of the "balance of probabilities", i.e. they are satisfied on the basis that one set of facts is more likely to be true than the other. This applies particularly in opposition appeal proceedings to questions of novelty and inventive step, see existing case law: T 173/89, T 182/89, OJ EPO 1991, 391; T 270/90, OJ EPO 1993, 725; T 859/90, T 953/90, T 741/91, T 541/92, T 296/93, OJ EPO 1995, 627, confirmed in 1995 by **T 326/93**, in which it was made clear that when assessing a public prior use the burden of proof lay with the appellant, who had to show, on the balance of probabilities, that, firstly, the invention had been publicly demonstrated before the priority date and, secondly, the skilled person would have derived the necessary teaching from the demonstration.

In **T 793/93** the relevant prior art doc-

recours avait confirmé l'existence, il aurait été indispensable d'entendre au cours de la procédure orale l'auteur de la déclaration sur l'honneur qui avait été cité comme témoin, ainsi que l'opposant, le cas échéant. L'opposant ayant refusé toute participation à cette procédure, la Chambre a été amenée à ne pas tenir compte des passages de la déclaration sur l'honneur qui étaient en contradiction avec l'argumentation initiale de l'opposant. Les faits n'ayant pas été éclaircis, c'est l'adversaire de l'opposant qui s'est vu accorder le bénéfice du doute. Dans ces circonstances, la Chambre a jugé qu'elle n'était pas tenue de procéder à de nouvelles investigations.

9.4 Critère appliqué lors de l'appréciation de la preuve

L'instance chargée de statuer doit être convaincue de l'existence des faits sur lesquels se fonde sa décision. Dans la mesure notamment où elle doit statuer sur la base des preuves fournies par les parties, la question se pose de savoir jusqu'à quel point elle doit avoir acquis cette conviction. Toute une série de décisions des chambres de recours traitent de ce problème.

Les chambres de recours font généralement appel au critère d'"appréciation de ce qui est le plus vraisemblable", c.-à-d. qu'elles fondent leur conviction sur l'idée qu'il y a plus de chances que ce soit tel ensemble de faits qui se soit produit plutôt que tel autre. Cela vaut notamment dans la procédure de recours faisant suite à une opposition, lorsque se posent des questions ayant trait à la nouveauté et à l'activité inventive, cf. les décisions antérieures T 173/89, T 182/89 (JO OEB 1991, 391); T 270/90 (JO OEB 1993, 725); T 859/90, T 953/90, T 741/91, T 541/92, T 296/93 (JO OEB 1995, 627), confirmées en 1995 par la décision **T 326/93**, dans laquelle il a été clairement établi que lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il existe une utilisation antérieure qui a rendu l'invention accessible au public, la charge de la preuve incombe au requérant qui doit démontrer, compte tenu de ce qui paraît le plus probable, primo que l'invention a été présentée en public avant la date de priorité et secundo que l'homme du métier aurait trouvé dans cette présentation l'enseignement nécessaire pour la réalisation de l'invention.

Dans la décision **T 793/93**, l'antériorité pertinente ne divulguait pas expli-

der Technik die ausdrückliche Offenbarung dessen, was unter einen bestimmten Anspruch fallen sollte. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß Zugänglichkeit im Sinne des Artikels 54 EPÜ noch begründet sein kann, wenn das **zwangsläufige** Ergebnis dessen, was wörtlich und explizit offenbart wurde, unter den Umfang dieses Anspruchs fällt. Der Einsprechende hatte vorgebracht, daß die Kammer bei ihrer Entscheidung darüber, was zwangsläufig unter den Umfang eines Anspruchs fällt, den von den Kammern bei der Beweiswürdigung üblicherweise angelegten Maßstab zugrunde legen sollte, d. h. in diesem Falle die Abwägung der Wahrscheinlichkeit.

Nach Auffassung der Kammer muß jedoch bei der Beweiswürdigung ein wesentlich strengerer Maßstab als nur die Abwägung der Wahrscheinlichkeit angelegt werden, nämlich der "der zweifelsfreien Erkenntnis". Daraus folgt, daß bei Vorliegen eines begründeten Zweifels daran, wie das Ergebnis der Durchführung der wörtlichen Offenbarung und der Lehre einer Entgegenhaltung aussehen kann, bzw. wenn nach wie vor eine "Grauzone" besteht, der auf ein solches Dokument gestützte Fall der Vorwegnahme scheitern muß.

9.5 Beweislast

Aufgrund der Beweislastverteilung wird entschieden, wenn eine entscheidungserhebliche Tatsache nicht bewiesen ist oder nicht bewiesen werden kann: die Unaufklärbarkeit geht zu Lasten dessen, der die Beweislast für diese Tatsache trägt. Das EPÜ enthält hierzu keine expliziten Vorschriften. Aus der Praxis der Beschwerdekammern können jedoch einige Grundsätze hergeleitet werden.

In **T 585/92** (ABI. EPA 1996, 129) vertrat die Kammer die Auffassung, daß es im Einspruchsverfahren Sache des Einsprechenden sei, zu beweisen, daß die nach Artikel 100 EPÜ geltend gemachten Einwände substantiiert wurden. Widerruft die Einspruchsabteilung das Patent jedoch, so geht die Beweislast auf den Patentinhaber über, der im Beschwerdeverfahren aufzeigen muß, daß die Gründe für den Widerruf nicht zutreffend waren, d. h., daß die Einspruchsabteilung zu Unrecht widerrufen hat.

Im Fall **T 838/92** bestätigte die Kammer, daß die Beweislast von einem

document had failed to disclose explicitly something falling within a claim. The board held that availability within the meaning of Article 54 EPC could still be established if the **inevitable** outcome of what was literally or explicitly disclosed fell within the ambit of that claim. The opponent submitted that in deciding what did or did not fall within the ambit of a claim, the board ought to adhere to the normal standard of proof used by the boards, namely the balance of probability.

In the board's view, a standard of proof much stricter than the balance of probability, to wit "beyond all reasonable doubt", needed to be applied. It followed that if any reasonable doubt existed as to what might or might not be the result of carrying out the literal disclosure and instructions of a prior art document, in other words if there remained a "grey area", then the case on anticipation based on such a document had to fail.

9.5 Burden of proof

If a material fact is not or cannot be proven, a decision is taken on the basis of who carries the relevant onus of proof: the fact that the real position cannot be established operates to the detriment of the party which carries the burden of proof for this fact. The EPC contains no explicit provisions in this respect. However, a few principles can be inferred from board of appeal practice.

In **T 585/92** (OJ EPO 1996, 129) the board held that in opposition proceedings the burden of proving that the objections raised under Article 100 EPC had been substantiated lay with the opponent. However, once the opposition division had decided to revoke the patent, the burden shifted to the proprietor of the patent, who had to demonstrate on appeal that the reasons for revoking the patent were not sound, i.e. that the opposition division was wrong as to the merits.

In **T 838/92** the board confirmed that the burden of proof could shift from

citement un objet couvert par une revendication. La chambre a indiqué qu'il peut néanmoins être établi qu'une invention a été rendue accessible au public au sens de l'article 54 CBE si ce qui est divulgué expressément ou littéralement conduit **nécessairement** à un objet couvert par cette revendication. L'opposant avait allégué que la chambre, en décidant de ce qui est ou n'est pas nécessairement couvert par une revendication, appliquerait le critère de preuve qui est normalement appliqué dans la jurisprudence, à savoir l'appréciation de ce qui paraît le plus probable.

De l'avis de la chambre, il n'était pas nécessaire d'appliquer un critère de preuve beaucoup plus sévère que l'appréciation de ce qui paraît le plus probable, en exigeant qu'il ne subsiste plus aucun doute légitime. Il s'ensuit que, si l'on a des raisons légitimes de douter de ce à quoi pourrait ou ne pourrait pas conduire la mise en oeuvre de l'enseignement et des instructions explicites données dans un document appartenant à l'état de la technique, en d'autres termes s'il subsiste une "zone d'ombre", il ne peut plus dans cette affaire être objecté l'absence de nouveauté par rapport au document en question.

9.5 Charge de la preuve

Si un fait présentant une importance pour la décision n'est pas prouvé ou ne peut être prouvé, la décision est prise au détriment de la partie qui a la charge de la preuve: le doute qui subsiste à propos de ce fait non éclairci joue contre la partie à qui incombe à cet égard la charge de la preuve. La CBE ne contient pas de dispositions explicites à ce sujet, mais la jurisprudence des chambres de recours permet de poser un certain nombre de principes.

Dans la décision **T 585/92** (JO OEB 1996, 129), la Chambre a considéré que dans la procédure d'opposition, c'est à l'opposant qu'il incombe de prouver que les objections formulées en vertu de l'article 100 CBE sont fondées. Mais si la division d'opposition révoque le brevet, la charge de la preuve incombe alors au titulaire du brevet, qui doit prouver au cours de la procédure de recours que les motifs de révocation n'étaient pas pertinents, c.-à-d. que c'est à tort que la division d'opposition avait révoqué le brevet.

Dans la décision **T 838/92**, la Chambre a affirmé que la charge de la

Beteiligten auf den anderen übergeben kann, wobei grundsätzlich jeder Beteiligte die Beweislast für die von ihm behaupteten Tatsachen zu tragen hat.

In der Sache **T 436/92** vertrat die Kammer die Auffassung, daß dem Beschwerdeführer/Patentinhaber die Beweislast obliegt nachzuweisen, daß die Veröffentlichung der Anmeldung einen offensichtlichen Mißbrauch darstellt. Nähere Einzelheiten sind dem Kapitel über Neuheit zu entnehmen.

Zur Unterscheidung zwischen Begutachtung durch Sachverständige nach Artikel 117 (1) e) EPÜ und Anhörung von Experten, die den Patentanwalt oder die Partei in der mündlichen Verhandlung unterstützen siehe die Ausführungen zur Entscheidung G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412) im Kapitel Zugelassene Vertreter.

10. Zugelassene Vertreter

10.1 Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson

10.1.1 Mündliche Ausführungen im Ex-parte-Verfahren

In der Sache J 11/94 vom 22. September und 17. November 1994 (ABI. EPA 1995, 596) beschloß die Juristische Beschwerdekammer, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"Steht es im Ermessen einer Beschwerdekammer, einer Person, die nicht nach Artikel 134 (1) und (7) EPÜ berechtigt ist, Beteiligte im Verfahren vor dem EPA zu vertreten, in einer mündlichen Verhandlung in Ergänzung des Vortrags des zugelassenen Vertreters Ausführungen zu gestatten? Wird diese Frage bejaht: a) Welche Kriterien sind bei der Ausübung des Ermessens zu berücksichtigen? b) Gelten Besonderheiten für ehemalige Mitglieder der Beschwerdekammern?" In der Vorlageentscheidung verwies die Kammer auf den möglichen Widerspruch zwischen T 80/84 (ABI. EPA 1985, 269) und T 598/91. Der erstgenannten Entscheidung zufolge dürfen nur nach Artikel 133 und 134 EPÜ vertretungsberechtigte Personen die Beteiligten in mündlichen Verhandlungen vertreten, während in der späteren Entscheidung zwischen der eigentlichen Vertretung und dem Vortrag unterschieden wurde.

one party to the other, the principle being that each party had the burden of proving the facts that it alleged.

In **T 436/92** the board held that the appellant/patentee had the burden of proving that the publication of the patent application constituted an evident abuse. For more details see the chapter on Novelty.

For the difference between opinions given by experts under Article 117(1)e) EPC and the hearing of experts who assists the patent attorney or the party in oral proceedings, see the discussion on G 4/95 (OJ EPO 1996, 412) in the chapter entitled "Professional representatives".

10. Professional representatives

10.1 Oral submissions by an accompanying person

10.1.1 Oral submissions in ex parte proceedings

In J 11/94 of 22 September and 17 November 1994 (OJ EPO 1995, 596), the Legal Board of Appeal decided to refer the following question to the Enlarged Board of Appeal:

"May a board of appeal exercise discretion in deciding whether or not a person not entitled under Article 134(1) and (7) EPC to represent parties to proceedings before the EPO may make submissions during oral proceedings in addition to the pleadings by the professional representative? If the answer to this question is "yes": (a) What criteria must the board observe when exercising this discretion? (b) Do special criteria apply to former board of appeal members?" In the decision of referral the board drew attention to the possible contradiction between T 80/84 (OJ EPO 1985, 269) and T 598/91. The former held that only professional representatives entitled under Articles 133 and 134 EPC could represent the parties at oral proceedings, whereas the latter drew a distinction between actual representation and presenting an argument.

preuve peut se déplacer d'une partie à l'autre, le principe étant que chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue.

Dans la décision **T 436/92**, la Chambre a indiqué que c'est le requérant/titulaire du brevet qui a la charge de la preuve lorsqu'il s'agit de prouver que la publication de la demande de brevet constitue un abus manifeste. Pour plus de détails, voir le chapitre concernant la nouveauté.

Pour ce qui concerne les différences entre l'expertise selon les dispositions de l'article 117(1)e) CBE et l'audition d'experts qui supportent les mandataires ou les parties lors d'une procédure orale voir, dans le chapitre "Mandataires agréés" la décision G 4/95 (JO OEB 1996, 412).

10. Mandataires agréés

10.1 Exposé oral par un assistant

10.1.1 Exposé oral dans une procédure ex parte

Dans la décision J 11/94, en date du 22 septembre et du 17 novembre 1994 (JO OEB 1995, 596), la chambre de recours juridique a décidé de soumettre à la Grande Chambre de recours la question suivante:

"Une chambre de recours dispose-t-elle d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser une personne à présenter, dans le cadre d'une procédure orale devant l'OEB, des informations destinées à compléter l'exposé du mandataire agréé, même si cette personne ne peut assurer la représentation d'une partie à la procédure conformément à l'article 134(1) et (7) CBE ? Dans l'affirmative : a) Quels critères convient-il d'appliquer lors de l'exercice de ce pouvoir d'appréciation ? b) Des conditions spéciales sont-elles applicables dans le cas des anciens membres d'une chambre de recours ?" Dans sa décision de saisine, la chambre a attiré l'attention sur l'éventuelle divergence entre la décision T 80/84 (JO OEB 1985, 269) et la décision T 598/91. Dans la première, la chambre de recours avait estimé que seuls des mandataires agréés habilités à agir conformément aux articles 133 et 134 CBE pouvaient représenter des parties à la procédure orale, tandis que dans la seconde, la chambre de recours avait établi une distinction entre la représentation en tant que telle et la présentation d'arguments.

Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erging unter dem Aktenzeichen **G 2/94** (ABI. EPA 1996, 401). Bezüglich der Frage a der Vorlageentscheidung stellte die Große Beschwerdekammer klar, daß in bezug auf die Zulässigkeit von Vorträgen grundsätzlich kein Unterschied zwischen Ex-parte-Verfahren und Inter-partes-Verfahren bestehe und die Problematik in der Entscheidung **G 4/95** für das Einspruchsverfahren bereits umfassend geprüft worden sei (s. nachstehend).

Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß es beim Ex-parte-Verfahren im Ermessen der Beschwerdekammer stehe, einer Begleitperson mündliche Ausführungen zu gestatten oder zu verwehren, und es von Bedeutung sei, daß die Kammer das Verfahren leiten solle (s. **G 4/95**). Der zugelassene Vertreter habe daher rechtzeitig vor dem Termin der mündlichen Verhandlung einen Antrag auf **Zulassung** solcher mündlichen Ausführungen zu stellen, damit die Kammer nicht überrascht werde und den Antrag vor der mündlichen Verhandlung ordnungsgemäß prüfen könne. Im Antrag seien Name und Qualifikation des Vortragenden sowie das Thema der gewünschten mündlichen Ausführungen anzugeben. Die Beschwerdekammer übe ihr Ermessen je nach den Umständen im Einzelfall aus. Dabei sei ausschlaggebend, daß die Kammer vor ihrer Entscheidung in der Sache über alle einschlägigen Sachverhalte umfassend unterrichtet werde. Die Kammer müsse sicherstellen, daß die Begleitperson ihre mündlichen Ausführungen unter der fortgesetzten Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters vorbringe.

10.1.2 Mündliche Ausführungen durch ehemalige Beschwerdekammermitglieder

In der Sache **G 2/94** befand die Kammer, die in der Vorlageentscheidung J 11/94 (s. vorstehend) aufgeworfene Frage b, ob für die Ausübung des Ermessens einer Kammer Besonderheiten gälten, wenn die ergänzenden mündlichen Ausführungen von einem ehemaligen Kammermitglied vorgebracht würden, stelle sich für alle mündlichen Verhandlungen vor Beschwerdekammern, ob nun in Ex-parte- oder Inter-partes-Verfahren.

Die Große Beschwerdekammer sah einen potentiellen Konflikt zwischen

The Enlarged Board of Appeal delivered its decision in **G 2/94** (OJ EPO 1996, 401). As to the question (a) of the decision of referral, the Enlarged Board made clear that there is no difference as a matter of principle between the admissibility of such oral submissions in ex parte proceedings and in inter partes (opposition) proceedings, and that this matter had been fully considered in the context of opposition proceedings in decision **G 4/95** (see below).

The Enlarged Board noted that in the context of ex parte proceedings the board of appeal has the discretion to allow or not to allow oral submissions to be made by an accompanying person, and that it was important that the board should control the proceedings (see **G 4/95**). Thus, the professional representative should request **permission** for the making of such oral submissions in advance of the day appointed for the oral proceedings so that the board is not taken by surprise and can give proper consideration to the request in advance of the oral proceedings. The request should state the name and the qualifications of the person for whom permission is requested, and should specify the subject-matter of the proposed oral submissions. The board should exercise its discretion in accordance with the circumstances of each individual case. The main criterion to be considered is that the board should be fully informed of all relevant matters before deciding the case. The board should be satisfied that the oral submissions are made by the accompanying person under the continuing responsibility and control of the professional representative.

10.1.2 Oral submissions by former members of the boards of appeal

In **G 2/94** the Enlarged Board noted that question (b) of the decision of referral J 11/94 (see above), ie whether special criteria apply to the exercise of a board's discretion in relation to a request for the making of additional oral submissions by a former board of appeal member, was applicable to any oral proceedings before a board of appeal, whether in ex parte or inter partes proceedings.

The Enlarged Board noted that there was a potential conflict between

La Grande Chambre de recours a rendu sa décision sous la référence **G 2/94** (JO OEB 1996, 401). En ce qui concerne la question a) qui lui a été soumise dans la décision de saisine, la Grande Chambre de recours a dit clairement qu'il n'existait en principe aucune différence entre l'admissibilité de cet exposé oral dans une procédure non contradictoire ou dans une procédure d'opposition contradictoire, et que cette question avait été examinée de manière approfondie, pour ce qui est de la procédure d'opposition, dans la décision **G 4/95** (cf. ci-dessous).

La Grande Chambre de recours a noté que dans le cadre d'une procédure ex parte, la chambre de recours dispose d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non un assistant à effectuer un exposé oral et qu'il était important que la chambre ait la procédure sous son contrôle (cf. **G 4/95**). Par conséquent, le mandataire agréé doit demander suffisamment tôt avant la date fixée pour la procédure orale que la présentation de cet exposé oral **soit autorisée**, de façon à ce que la chambre ne soit pas prise au dépourvu et qu'elle puisse examiner la requête comme il se doit avant la procédure orale. La requête doit indiquer les nom et qualités de la personne qui fera l'exposé, et préciser l'objet de cet exposé. La chambre doit exercer son pouvoir d'appréciation selon les circonstances propres à chaque espèce. Le principal critère à prendre en considération est que la chambre soit parfaitement informée de tous les aspects pertinents avant de prendre sa décision. Elle doit s'assurer que l'assistant effectue son exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

10.1.2 Exposé oral par d'anciens membres des chambres de recours

Dans la décision **G 2/94**, la Grande Chambre de recours a noté que la question b) qui lui a été soumise dans l'affaire J 11/94 (cf. plus haut), à savoir si des conditions spéciales sont applicables pour l'exercice du pouvoir d'appréciation d'une chambre lorsqu'un exposé oral complémentaire va être présenté par un ancien membre d'une chambre de recours, se posait pour toutes les procédures orales devant les chambres de recours, que ce soit dans le cadre d'une procédure ex parte ou inter partes.

La Grande Chambre de recours a fait observer qu'il existait un conflit

dem eigentlich berechtigten Wunsch ehemaliger Kammermitglieder, in ihrer späteren Tätigkeit ihre Fachkenntnisse zu nutzen, indem sie in Verfahren vor dem EPA mündliche Ausführungen machen, und dem Erfordernis, daß bei der Durchführung von Verfahren vor dem EPA jegliche Besorgnis der Befangenheit zu vermeiden ist. In nationalen Rechtsordnungen sei anerkannt, daß es einen solchen potentiellen Konflikt gebe. Dort wüßten Personen schon bei Annahme des Richteramts, daß eine Tätigkeit als Rechtsanwalt nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt gewissen Einschränkungen unterliege. In solchen Einschränkungen spiegele sich der allgemein anerkannte Rechtsgrundsatz wider, daß Verfahrensbeteiligte Anspruch auf eine objektive Anhörung vor Richtern hätten, bei denen vernünftigerweise keine Befangenheit zu besorgen sei. Die Große Beschwerdekammer gelangte zu dem Schluß, der angesprochene potentielle Konflikt müsse dadurch gelöst werden, daß bei der Durchführung von Verfahren vor dem EPA jegliche Besorgnis der Befangenheit vermieden werde. So sei dem öffentlichen Interesse an der ordnungsgemäßen Durchführung von Verfahren vor dem EPA Vorrang einzuräumen vor dem persönlichen Interesse ehemaliger Kammermitglieder, die im Namen von Verfahrensbeteiligten mündliche Ausführungen machen wollten.

Daher müsse die Zulässigkeit solcher mündlicher Ausführungen ehemaliger Kammermitglieder - zumindest während eines angemessenen Zeitraums nach ihrem Ausscheiden - gewissen **Einschränkungen** unterliegen. Solange eine konkrete Rechtsvorschrift fehle, liege es im richterlichen Ermessen der Beschwerdekammern, zu bestimmen, ab wann es einem ehemaligen Kammermitglied gestattet sei, in Verfahren vor den Beschwerdekammern mündliche Ausführungen zu machen. Wenn ein Beteiligter wünsche, daß ein ehemaliges Kammermitglied - ergänzend zum vollständigen Sachvortrag des zugelassenen Vertreters in einer mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer - in seinem Namen mündlich vortragen solle, so habe der zugelassene Vertreter dies im voraus bei der Beschwerdekammer zu **beantragen**.

Die Große Beschwerdekammer war der Auffassung, eine Beschwerdekammer solle ihre Zustimmung zu

what may be seen as a right of former board of appeal members to seek subsequent employment on the basis of their special knowledge by making oral submissions during proceedings before the EPO, and the need for proceedings before the EPO to be conducted free from any suspicion of partiality. The existence of such a potential conflict was well recognised in the context of national judicial systems where it is clear that persons accepting appointments as judges are subject to restrictions if they wish to work in private legal practice after having served as judges. The existence of such restrictions reflected the generally recognised principle of law that parties to legal proceedings are entitled to a fair hearing before judges who cannot reasonably be suspected of partiality. It concluded that the above potential conflict had to be resolved in the direction of avoiding any suspicion of partiality during the conduct of proceedings before the EPO. The public interest in the proper conduct of proceedings before the EPO had to prevail over the personal interests of former board of appeal members who wish to make oral submissions on behalf of parties to the proceedings.

It was therefore necessary to place **restrictions** upon the admissibility of such oral submissions, at least for a reasonable period of time following termination of a person's appointment as a member of the board of appeal. In the absence of specific legislation, the point in time following termination of his or her appointment after which a former member of the boards of appeal may make oral submissions in proceedings before the board of appeal, was a matter within the judicial discretion of the boards of appeal. If a party wishes that a former member of the boards of appeal should make oral submissions on its behalf at oral proceedings before a board of appeal, in addition to the complete presentation of the party's case by the professional representative, the professional representative should **request permission** from the board of appeal for such oral submissions to be presented in advance of the oral proceedings.

The Enlarged Board found that during either ex parte or inter partes proceedings, a board of appeal

potentiel entre le souhait, certes légitime, d'anciens membres des chambres désireux de mettre leurs compétences spéciales à profit pour l'exercice d'activités ultérieures en effectuant un exposé oral dans le cadre de procédures devant l'OEB, et la nécessité d'éviter tout soupçon quant à la partialité de ces procédures. L'existence d'un tel conflit potentiel est reconnue dans les systèmes juridiques nationaux, les personnes acceptant une nomination en tant que juge étant soumises à certaines restrictions, si elles souhaitent exercer dans un cabinet privé après avoir cessé leurs fonctions de juge. Ces restrictions reflètent le principe de droit généralement admis en vertu duquel les parties à la procédure ont le droit d'être entendues en toute objectivité par des juges dont ils ne doivent raisonnablement pas craindre la partialité. La Grande Chambre a conclu que, pour résoudre le conflit potentiel susmentionné, il convient d'éviter que des soupçons de partialité ne pèsent sur le déroulement des procédures devant l'OEB. L'intérêt que porte le public au déroulement en bonne et due forme des procédures devant l'OEB doit donc l'emporter sur l'intérêt personnel d'anciens membres des chambres de recours qui souhaitent effectuer un exposé oral au nom de parties à la procédure.

La faculté de présenter un tel exposé oral doit donc être soumise à certaines **restrictions**, du moins pendant un laps de temps raisonnable à compter de la cessation des fonctions de l'ancien membre d'une chambre de recours. Tant qu'il n'existera aucune règle concrète en la matière, les chambres de recours disposeront d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer à partir de quel moment à compter de la cessation de ses fonctions, un ancien membre d'une chambre de recours est autorisé à effectuer un exposé oral dans le cadre d'une procédure devant des chambres de recours. Si une partie souhaite qu'un ancien membre d'une chambre de recours présente un exposé oral en complément de la présentation exhaustive de sa cause par le mandataire agréé, lors d'une procédure orale devant une chambre de recours, le mandataire agréé doit en **demandeur l'autorisation** à l'avance à la chambre de recours.

La Grande Chambre de recours a estimé que dans le cadre d'une procédure ex parte ou inter partes, une

mündlichen Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer vor ihr stattfindenden mündlichen Verhandlung sowohl in Ex-parte als auch in Inter-partes-Verfahren versagen, es sei denn, sie sei völlig davon überzeugt, daß das Ausscheiden des ehemaligen Mitglieds aus der Beschwerdekammer so lang zurückliege, daß eine Befangenheit der Beschwerdekammer in dieser Sache vernünftigerweise nicht zu besorgen sei, wenn sie ein solches mündliches Vorbringen gestatte.

In der Regel solle eine Beschwerdekammer die Zustimmung zu mündlichen Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer vor ihr stattfindenden mündlichen Verhandlung versagen, wenn nach dessen Ausscheiden nicht mindestens **drei Jahre** vergangen seien. Nach Ablauf von drei Jahren solle die Zustimmung erteilt werden, sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorlägen. Vor Ablauf von drei Jahren sei in der Regel die Gefahr zu groß, daß die Öffentlichkeit solche Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer mündlichen Verhandlung als eine Bevorteilung des betreffenden Beteiligten ansehe.

10.1.3 Mündliche Ausführungen im Inter-partes-Verfahren

In der Entscheidung **T 803/93** (ABI. EPA 1996, 204) wurde der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vorgelegt, ob - und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen - eine andere Person als der zugelassene Vertreter (d. h. eine Begleitperson) in einer mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ vor einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer für den Beteiligten mündliche Ausführungen zu rechtlichen oder technischen Fragen machen dürfe. Diese Frage ging über den Sachverhalt in der Entscheidung J 11/94 (s. vorstehend) hinaus, da dort in einem Ex-parte-Verfahren nur Rechtsfragen zur Diskussion gestanden hatten.

In der Entscheidung **G 4/95** (ABI. EPA 1996, 412) führte die Große Beschwerdekammer aus, die Bestellung eines zugelassenen Vertreters durch einen Beteiligten schließe die Bevollmächtigung und Nennung der fachlich qualifizierten Person ein, die für alles, was dieser Beteiligte beim EPA vorbringe, verantwortlich sei. Dieser Vortrag des Falls eines Beteiligten stelle die Kernfunktion eines zugelassenen Vertreters im Sinne des Artikels 133 EPÜ dar. In der mündlichen Verhandlung werde von einem zugelassenen Vertreter erwar-

should refuse permission for a former member of the boards of appeal to make oral submissions during oral proceedings before it, unless it is completely satisfied that a sufficient period of time has elapsed following termination of such former member's appointment to the boards of appeal, so that the board of appeal could not reasonably be suspected of partiality in deciding the case if it allowed such oral submissions to be made.

The board of appeal should normally refuse permission for a former member of the boards of appeal to make oral submissions during oral proceedings before it, until at least **three years** have elapsed following termination of the former member's appointment to the boards of appeal. After three years have elapsed, permission should be granted except in very special circumstances. Before the expiry of three years there would normally be too great a risk that the public would consider that the making of such submissions in oral proceedings would give an unfair advantage to the party on whose behalf a former member appears.

10.1.3 Oral submissions in inter partes proceedings

In decision **T 803/93** (OJ EPO 1996, 204) the question referred to the Enlarged Board of Appeal was whether, and if so in what circumstances, a person other than the professional representative (that is, an accompanying person) may make oral submissions on behalf of that party concerning either legal or technical issues, during oral proceedings under Article 116 EPC before an opposition division or a board of appeal. This question went beyond the circumstances of J 11/94 (see above), which concerned ex parte proceedings involving only legal issues.

In **G 4/95** (OJ EPO 1996, 412) the Enlarged Board noted that the appointment of a professional representative by a party involves the authorisation and identification of the professionally qualified person who is responsible for the presentation to the EPO of all submissions made by the party. Such presentation of a party's case is the essential core of the function of a professional representative under Article 133 EPC. During oral proceedings, a professional representative is expected to present the entire case of the party

chambre de recours ne doit pas autoriser un ancien membre d'une chambre de recours à faire un exposé oral dans le cadre d'une procédure orale se déroulant devant elle, à moins qu'elle ne soit tout à fait convaincue qu'il s'est écoulé suffisamment de temps depuis la cessation de fonctions de cet ancien membre de chambre de recours pour qu'il n'y ait raisonnablement pas lieu de soupçonner la chambre de partialité en cette affaire si elle autorise cet exposé oral.

En règle générale, une chambre de recours ne doit pas autoriser un ancien membre de chambre à effectuer un exposé oral dans le cadre d'une procédure orale se déroulant devant elle s'il ne s'est pas écoulé au moins **trois ans** à compter de la cessation de ses fonctions. Après un délai de trois ans, cette autorisation peut être donnée, sauf circonstances exceptionnelles. Avant l'expiration de ces trois ans, il existe généralement un trop grand risque que le public considère un tel exposé fait au cours d'une procédure orale comme un avantage favorisant la partie concernée.

10.1.3 Exposé oral dans une procédure inter partes

Dans la décision **T 803/93** (JO OEB 1996, 204), la question soumise à la Grande Chambre de recours était de savoir si et, le cas échéant, dans quelles circonstances, une personne autre que le mandataire agréé (c'est-à-dire un assistant) peut présenter un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques pour le compte de cette partie, lors d'une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant une division d'opposition ou une chambre de recours. Cette question couvre des circonstances plus larges que dans l'affaire J 11/94 (cf. ci-dessus), laquelle se limitait à l'exposé concernant des questions juridiques dans une procédure ex parte.

Dans l'affaire **G 4/95** (JO OEB 1996, 412), la Grande Chambre de recours a noté que la désignation d'un mandataire agréé par une partie comporte une délégation de pouvoir et l'identification de la personne professionnellement qualifiée qui est responsable de la présentation à l'OEB de tous les moyens produits par cette partie. Une telle présentation de la cause d'une partie est au coeur de la fonction remplie par un mandataire agréé au sens de l'article 133 CBE. Lors des procédures orales, le mandataire agréé est censé présen-

tet, daß er den vollständigen Fall des von ihm vertretenen Beteiligten vortrage.

Bei der Entscheidung über die ihr vorgelegte Frage vertrat die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß der Unterschied zwischen dem Vorbringen von **Tatsachen und Beweismitteln** einerseits und dem Vorbringen von **Argumenten** andererseits nach dem EPÜ von grundlegender Bedeutung sei.

Nach Regel 55 c) EPÜ müsse die Einspruchsschrift die **Angabe** der zur Begründung der Einspruchsgründe vorgebrachten **Tatsachen und Beweismittel** (sowie Argumente) enthalten. Das vorgeschriebene Verfahren enthalte aber darüber hinaus keine ausführlichen Bestimmungen darüber, wie und wann Tatsachen und Beweismittel von den am Einspruchsverfahren Beteiligten einzureichen seien. Mündliche Ausführungen, die über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus in der mündlichen Verhandlung von einer Begleitperson gemacht und bei denen im Namen eines Beteiligten Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht würden, seien demnach nach dem EPÜ nicht ausgeschlossen und unterlägen allein dem Ermessen des EPA.

In diesem Zusammenhang ließ die Große Beschwerdekammer die in der Entscheidung T 843/91 vertretene Ansicht nicht gelten, Artikel 117 EPÜ biete eine Rechtsgrundlage für die Anhörung mündlicher Ausführungen einer Begleitperson, bei denen Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht würden. Sie betonte, Artikel 117 EPÜ und seine Ausführungsbestimmungen, die Regeln 72 bis 76 EPÜ, regelten lediglich das Verfahren für die förmliche "Beweisaufnahme". Ein solches Verfahren setze zwangsläufig eine Entscheidung zur Durchführung einer Beweisaufnahme im Sinne des Artikels 117 EPÜ voraus; in dieser Entscheidung müßten als erster Verfahrensschritt alle in Regel 72 (1) EPÜ vorgeschriebenen Angaben gemacht werden.

Die Große Beschwerdekammer legte dar, daß in Artikel 133 EPÜ im Zusammenhang mit den Vertretungserfordernissen im Hinblick auf mündliche Ausführungen in Form von **Argumenten** in einer mündlichen Verhandlung kein Unterschied zwischen schriftlichem und mündlichem Verfahren gemacht werde. Somit sei ein zugelassener Vertreter für alle schriftlichen und mündlichen Ausführungen verantwortlich, die im

that he represents.

In deciding the question referred, the Enlarged Board found that the distinction between the presentation of **facts and evidence**, on the one hand, and the presentation of **arguments**, on the other, was of basic importance under the EPC.

The Enlarged Board noted that Rule 55(c) EPC requires that a notice of opposition must contain an **indication** of the **facts and evidence** (as well as of arguments) presented in support of the grounds of opposition alleged, but beyond this the prescribed procedure does not contain any detailed regulation as to how and when facts and evidence should be filed by the parties in opposition proceedings. Thus oral submissions by an accompanying person during oral proceedings, which involve the presentation of facts or evidence on behalf of a party, in addition to the complete presentation of the party's case by a professional representative, were not excluded under the EPC, and were left to the discretionary control of the EPO.

In this connection, the Enlarged Board did not accept that Article 117 EPC provides a legal basis for hearing oral submissions by an accompanying person involving the presentation of facts and evidence, as had been suggested in decision T 843/91. It emphasised that Article 117 EPC and its Implementing Rules 72 to 76 EPC are solely concerned with setting out the procedure relevant to formal "taking of evidence". Such procedure necessarily involves as a precondition for its use the making of a decision to take evidence within the meaning of Article 117 EPC, and such decision must set out all the matters prescribed in Rule 72(1) EPC, as the first stage in the procedure.

The Enlarged Board noted that Article 133 EPC makes no distinction between written and oral proceedings in connection with the requirements for representation concerning oral submissions during oral proceedings by way of **argument**, so that a professional representative is responsible for all written and oral submissions made on behalf of the party who has appointed him. Thus, in the context of the **written proce-**

ter l'ensemble de la cause de la partie qu'il représente.

En statuant sur la question qui lui a été soumise, la Grande Chambre de recours a estimé que la distinction entre la présentation de **faits et preuves**, d'une part, et la présentation **d'arguments**, d'autre part, est d'une importance fondamentale dans le cadre de la CBE.

Elle a noté que la règle 55c) CBE exige qu'un acte d'opposition comporte **les faits et justifications** (ainsi que les arguments) invoqués à l'appui des motifs d'opposition. En dehors de cette mention, la procédure prescrite ne contient aucune disposition détaillée sur la façon suivant laquelle et le moment auquel les faits et justifications doivent être produits par les parties à la procédure d'opposition. Ainsi, l'exposé oral fait lors d'une procédure orale par un assistant, et comportant la présentation de faits ou preuves pour le compte d'une partie, afin de compléter l'exposé exhaustif de la cause de ladite partie par le mandataire agréé, n'est pas exclu aux termes de la CBE, et il est donc laissé à l'appréciation de l'OEB.

A cet égard, la Grande Chambre de recours n'a pas partagé l'avis exprimé, par exemple, dans la décision T 843/91, selon lequel l'article 117 CBE fournit une base légale pour entendre des exposés oraux faits par un assistant et comportant la présentation de faits et preuves. Elle a souligné que l'article 117 CBE et ses règles d'exécution 72 à 76 CBE régissent seulement la procédure relative aux formalités d'"instruction". Une telle procédure suppose nécessairement que soit préalablement rendue une décision de prise de mesures d'instruction au sens de l'article 117 CBE, laquelle doit énoncer toutes les mesures prescrites à la règle 72(1) CBE, en tant que première étape de la procédure.

La Grande Chambre a fait observer que l'article 133 CBE ne fait aucune distinction entre la procédure orale et la procédure écrite pour ce qui est des conditions de la représentation, en ce qui concerne la présentation orale **d'arguments** effectuée au cours de la procédure orale. Ainsi, un mandataire agréé est responsable de l'ensemble des moyens exposés par écrit et oralement pour le compte de la partie qui l'a désigné. Dans le

Namen des Beteiligten gemacht würden, der ihn bestellt habe. Im Rahmen des im EPÜ vorgesehenen **schriftlichen** Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens könne ein bestellter zugelassener Vertreter mithin auch Schriftstücke einreichen, die von einem Dritten (zum Beispiel einem Professor der Rechts- oder Naturwissenschaften) unterzeichnet seien. Sofern diese Schriftstücke unter der Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters vorgelegt würden, dürften sie von der Berücksichtigung in dem Verfahren, in dem sie eingereicht würden, nicht ausgeschlossen werden. Desgleichen sei es auch in der **mündlichen Verhandlung** nach Artikel 116 EPÜ im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens einer Person, die den zugelassenen Vertreter eines Beteiligten begleite, nicht verboten, außerhalb des Rahmens von Artikel 117 EPÜ unter der Aufsicht des zugelassenen Vertreters über dessen umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten hinaus für diesen Beteiligten mündliche Ausführungen zu konkreten rechtlichen oder technischen Fragen zu machen. Ein Rechtsanspruch auf solche mündlichen Ausführungen bestehe allerdings nicht; sie dürften nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden.

Bezüglich der Kriterien für die Ausübung des **Ermessens** des EPA verwies die Große Beschwerdekammer auf den Grundsatz des Verfahrensrechts, wonach im Inter-partes-Verfahren jeder Verfahrensbeteiligte ausreichend Gelegenheit haben müsse, zum Vorbringen einer Gegenpartei Stellung zu nehmen. Wenn man diesen Grundsatz auf die Durchführung von Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren anwende, so müsse gewährleistet sein, daß ein Beteiligter in der mündlichen Verhandlung keine mündlichen Ausführungen mache, die eine Gegenpartei überrumpeln könnten und auf die sie nicht vorbereitet sei. Die Große Beschwerdekammer führte weiter aus, im Zusammenhang mit dem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln müßten alle zur Untermauerung der Argumentation eines Beteiligten vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich in einer frühen Phase des Verfahrens vor der **Einspruchsabteilung** eingereicht werden. Lasse beispielsweise ein Beteiligter durch seinen zugelassenen Vertreter die Erlaubnis einholen, daß eine Begleitperson mündliche Ausführungen vor einer Einspruchsabteilung machen dürfe, bei denen erstmals komplexe münd-

dure provided under the EPC for oppositions and opposition appeals an appointed professional representative may submit additional documents signed by a third person (for example a professor of law or science). Provided that they are submitted under the responsibility and control of the professional representative, they do not have to be excluded from consideration in the proceedings in which they are filed. Similarly, during **oral proceedings** under Article 116 EPC in the context of opposition or opposition appeal proceedings, a person accompanying the professional representative of a party is not excluded from making oral submissions in relation to either legal or technical issues on behalf of that party to the proceedings, otherwise than under Article 117 EPC, under the control of the professional representative, and in addition to the complete presentation of the party's case by the professional representative. It was concluded that such oral submissions cannot be made as a matter of right, but only with the permission and under the discretion of the EPO.

As to the question of what criteria should be considered by the EPO when exercising its **discretion**, the Enlarged Board referred to the principle of procedural law according to which each party to inter partes proceedings should have a proper opportunity to reply to the case which is presented by an opposing party. Applying this principle to the conduct of opposition and opposition appeal proceedings, the Enlarged Board noted that it is important to ensure that during oral proceedings one party does not present oral submissions which take an opposing party by surprise and for which the opposing party is not prepared. The Enlarged Board further noted that in connection with the presentation of facts and evidence, the normal principle is that all facts and evidence in support of a party's case should be filed at an early stage during the proceedings before the **opposition division**. Consequently, if for example a party requests permission through its professional representative for an accompanying person to make oral submissions before an opposition division involving the presentation for the first time of complex oral evidence, the opposition division should not grant per-

contexte de la **procédure écrite** prévue par la CBE pour les procédures d'opposition et de recours sur opposition, un mandataire agréé désigné peut soumettre des documents additionnels signés par une tierce personne (par exemple, un professeur de droit ou de science). A condition que de tels documents soient soumis sous la responsabilité et le contrôle du mandataire agréé, il ne doivent pas être exclus d'une prise en considération dans la procédure au cours de laquelle ils sont déposés. De même, lors d'une **procédure orale** selon l'article 116 CBE, tenue dans une procédure d'opposition ou de recours sur opposition, il n'est pas interdit à un assistant de présenter un exposé oral, autrement qu'en vertu de l'article 117 CBE, sur des questions juridiques ou techniques pour le compte d'une partie à la procédure et sous le contrôle du mandataire agréé, en complément à la présentation exhaustive de la cause de cette partie par le mandataire agréé. La Grande Chambre a conclu qu'un tel exposé oral ne peut être effectué de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement.

S'agissant des critères que l'OEB doit appliquer lorsqu'il exerce son **pouvoir d'appréciation**, la Grande Chambre s'est référée au principe de droit procédural selon lequel chaque partie à une procédure inter partes doit avoir suffisamment la possibilité de répondre à l'argumentation qui est présentée par une partie adverse. Appliquant ce principe à la conduite des procédures d'opposition et de recours sur opposition, la Grande Chambre a noté qu'il était important de garantir que, lors de la procédure orale, une partie ne présente pas un exposé oral qui prenne par surprise une partie adverse et auquel cette dernière n'est pas préparée. La Grande Chambre a également noté qu'en ce qui concerne la présentation de faits et de preuves, tous les faits et preuves à l'appui de la cause d'une partie doivent normalement être déposés à un stade précoce de la procédure devant la **division d'opposition**. Si, par exemple, une partie demande par l'entremise de son mandataire agréé qu'un assistant soit autorisé à faire devant une division d'opposition un exposé oral comportant la présentation pour la première fois de preuves orales complexes, la division d'opposition ne doit pas accorder l'autorisation, à

liche Beweismittel vorgebracht würden, so sollte die Einspruchsabteilung demnach ihre Zustimmung versagen, sofern sie nicht völlig davon überzeugt sei, daß jede Gegenpartei ausreichend und angemessen Gelegenheit habe, diese mündlichen Ausführungen durch das Vorbringen von Tatsachen, Beweismitteln und Argumenten zu erwidern. Wenn ein ähnlicher Antrag im Rahmen eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens an eine **Beschwerdekammer** gerichtet werde, müsse er in der Regel zurückgewiesen werden.

Der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zufolge hat das EPA bei der Ausübung seines Ermessens die folgenden **Kriterien** zu berücksichtigen, wenn ein Beteiligter in einer mündlichen Verhandlung vor einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer wünscht, daß über den umfassenden Vortrag seines Falls durch seinen zugelassenen Vertreter hinaus in seinem Namen mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson gemacht werden:

i) Der zugelassene Vertreter muß beantragen, daß diese mündlichen Ausführungen gemacht werden dürfen. Im Antrag sind der Name und die Qualifikation der Begleitperson anzugeben und der Gegenstand der beabsichtigten mündlichen Ausführungen zu nennen.

ii) Der Antrag ist so rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zu stellen, daß sich alle Gegenparteien auf die beabsichtigten mündlichen Ausführungen angemessen vorbereiten können.

iii) Ein Antrag, der erst kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung gestellt wird, ist zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, daß die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden.

iv) Das EPA muß davon überzeugt sein, daß die Begleitperson die mündlichen Ausführungen unter der ständigen Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters macht.

Die Große Beschwerdekammer gelangte zu dem Schluß, daß die Zulassung zusätzlicher mündlicher Ausführungen im Ermessen des EPA liegt, wobei insbesondere die Art und der Zeitpunkt jedes Antrags auf Zulassung solcher Ausführungen

mission unless it is completely satisfied that each opposing party has adequate and proper opportunity to present facts, evidence and arguments in reply to such oral submissions. If a similar request is made to a **board of appeal** in opposition appeal proceedings, it would normally be appropriate to refuse the request.

The Enlarged Board decided that, if during oral proceedings before either an opposition division or a board of appeal a party wishes that, in addition to the complete presentation of its case by its professional representative, oral submissions should be made on its behalf by an accompanying person, the following **criteria** should be considered by the EPO when exercising its discretion to allow the making of such oral submissions:

(i) the professional representative should request permission for such oral submissions to be made. The request should state the name and qualifications of the accompanying person and should specify the subject-matter of the proposed oral submissions.

(ii) The request should be made sufficiently in advance of the oral proceedings so that all opposing parties are able properly to prepare themselves in relation to the proposed oral submissions.

(iii) A request which is made shortly before or at the oral proceedings should in the absence of exceptional circumstances be refused, unless each opposing party agrees to the making of the oral submissions requested.

(iv) The EPO should be satisfied that oral submissions by an accompanying person are made under the continuing responsibility and control of the professional representative.

The Enlarged Board concluded that the admissibility of additional oral submissions is a matter for the discretion of the EPO, bearing in mind in particular the nature and timing of each individual request for the making of such additional oral submissions

moins qu'elle ne soit entièrement convaincue que chacune des parties adverses est convenablement et suffisamment en mesure de présenter des faits, preuves et arguments en réponse à un tel exposé oral. Si une requête semblable est présentée à une chambre de recours dans une **procédure de recours sur opposition**, elle doit en règle générale être rejetée.

La Grande Chambre a décidé que si au cours d'une procédure orale devant une division d'opposition ou une chambre de recours, une partie souhaite qu'un assistant fasse un exposé oral pour le compte de cette partie, afin de compléter la présentation exhaustive de la cause par le mandataire agréé, l'OEB doit appliquer les **critères** suivants lorsqu'il exerce son pouvoir d'appréciation pour autoriser la présentation d'un tel exposé oral :

i) Le mandataire agréé doit demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de l'assistant et préciser l'objet de l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

ii) La requête doit être formulée suffisamment tôt avant la procédure orale pour que toutes les parties adverses aient la possibilité de préparer convenablement leur réponse à l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

iii) Une requête qui est déposée peu de temps avant la procédure orale ou lors de cette dernière doit, en l'absence de circonstances exceptionnelles, être rejetée, à moins que toutes les parties adverses n'acceptent l'exposé oral demandé.

iv) L'OEB doit s'assurer que l'assistant effectue cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

La Grande Chambre de recours a conclu que l'admissibilité de l'exposé oral additionnel relève du pouvoir d'appréciation de l'OEB, qui doit tenir compte, en particulier, de la nature et de la date de chaque requête en présentation d'un tel exposé

sowie ihr geplanter Gegenstand zu berücksichtigen sind.

10.1.4 Mündliche Ausführungen durch zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind

In der Sache **G 4/95** wurde auch die Frage geklärt, ob insbesondere im Hinblick auf die Bestimmungen der Artikel 133 und 134 EPÜ eine nach Artikel 134 nicht zugelassene Person, die jedoch in einem Land, das nicht Vertragsstaat des EPÜ ist, als Patentvertreter zugelassen ist, den Fall eines Beteiligten ganz oder teilweise so vortragen kann, als sei sie nach Artikel 134 EPÜ zugelassen. Die Große Beschwerdekammer entschied, daß für mündliche Ausführungen durch zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind, keine besonderen, sondern ebenfalls die vorstehend dargelegten Kriterien gelten.

11. Entscheidungen der Organe des EPA

11.1 Zusammensetzung der Einspruchsabteilungen

In der Sache **T 939/91** hatte der Vorsitzende der Einspruchsabteilung als zweiter Prüfer an der Entscheidung über die Erteilung des Streitpatents mitgewirkt, wie aus dem Formblatt EPA 2035.4 hervorgeht. Die Beschwerdekammer befand, daß die Einspruchsabteilung damit gegen die Bestimmungen des Artikels 19(2) EPÜ verstoßen habe und die ergangene Entscheidung annulliert werden müsse, da sie von einer nicht zuständigen Instanz erlassen worden sei. Sie hielt es für billig, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, da ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Artikels 19(2) EPÜ als wesentlicher Verfahrensmangel zu betrachten sei.

11.2 Entscheidungsgründe

Nach Regel 68(2) EPÜ sind Entscheidungen des EPA, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen.

In **T 293/92** beanstandete der Beschwerdeführer/Einsprechende die Begründung der angefochtenen Entscheidung, da die Entscheidung, das Streitpatent in unveränderter Form aufrechtzuerhalten, im Widerspruch stehe zu den Einwänden wegen mangelnder Neuheit, die die Einspruchsabteilung in mehreren Bescheiden im Anschluß an ver-

sions, and the intended subject-matter of such oral submissions.

10.1.4 Oral submissions by qualified patent lawyers from non-EPC contracting states

Another question of law decided in **G 4/95** above was whether, having regard in particular to the provisions of Articles 133 and 134 EPC, a person who was not qualified in accordance with Article 134 EPC but was a qualified patent lawyer in a country which was not an EPC contracting state might present some or all of a party's case as if he were qualified under Article 134 EPC. The Enlarged Board decided that no special criteria apply to the making of oral submissions by qualified patent lawyers of countries which are not contracting states to the EPC. The criteria set out above are equally applicable to such patent lawyers.

11. Decisions of EPO departments

11.1 Composition of opposition divisions

In **T 939/91** the chairman of the opposition division had participated as second examiner in the decision to grant the patent in suit, as was clear from EPO Form 2035.4. The board of appeal decided that the opposition division had therefore violated the provisions of Article 19(2) EPC and that the decision delivered had to be annulled on the grounds that the department delivering it had not been competent to do so. The board felt it fair to order reimbursement of the appeal fee, given that violation of the provisions of Article 19(2) EPC had to be considered as a substantial procedural violation.

11.2 Reasons for the decision

Under Rule 68(2) EPC, decisions of the EPO which are open to appeal must be reasoned.

In **T 293/92** the appellant/opponent criticised the reasons for the contested decision because the decision to maintain the patent in suit in unamended form was inconsistent with the objection of lack of novelty raised by the opposition division in several communications following various amendments of the claims. The board decided that preliminary

oral additionnel et de son objet prévu.

10.1.4 Exposé oral par des conseils en brevet habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE

Dans l'affaire **G 4/95**, la Grande Chambre a également statué sur la question de savoir si, eu égard notamment aux dispositions des articles 133 et 134 CBE, un conseil en brevet habilité exerçant dans un pays qui n'est pas partie à la CBE, mais non habilité au regard de l'article 134 CBE, pouvait être autorisé à présenter tout ou partie de la cause d'une partie, comme s'il était habilité en vertu de l'article 134 CBE. La Grande Chambre a décidé qu'aucun critère spécial ne s'appliquait à la présentation d'un exposé oral par des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE. Les critères énoncés ci-dessus s'appliquent également à ces conseils en brevets.

11. Décisions des instances de l'OEB

11.1 Composition des divisions d'opposition

Dans l'affaire **T 939/91**, le Président de la Division d'opposition avait participé en tant que deuxième examinateur à la décision de la délivrance du brevet en cause, ainsi que le fait apparaître le formulaire OEB 2035.4. La Chambre de recours a décidé que les dispositions de l'article 19(2) CBE ont donc été violées par la division d'opposition et la décision rendue doit être annulée par le fait qu'elle a été rendue par une instance incompétente. La Chambre a estimé équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, étant donné que la violation des dispositions de l'article 19(2) CBE doit être considérée comme constituant un vice substantiel de procédure.

11.2 Motifs de la décision

Conformément à la règle 68(2) CBE, les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées.

Dans l'affaire **T 293/92**, le requérant/opposant avait critiqué les motifs de la décision qu'il attaquait. Selon lui, la décision de maintenir le brevet tel que délivré était en contradiction avec les objections que la division d'opposition avait soulevées pour défaut de nouveauté dans plusieurs notifications établies à la suite de diverses modifications apportées

schiedene Änderungen der Ansprüche erhoben hatte. Die Kammer befand, daß vorläufige Auffassungen, die in Bescheiden während des Verfahrens vor dem EPA wiedergegeben seien, von den Beteiligten nicht als bindend ausgelegt werden sollten. Es liege in der Natur der Verfahren vor dem EPA, daß ein Fall nach vollständiger Anhörung der Parteien oder aufgrund der eigenen Ermittlungen der Einspruchsabteilung in neuem Licht erscheinen könne. Daher sei es unvermeidlich, daß es auch in einem späten Verfahrensstadium, insbesondere in der mündlichen Verhandlung, die den Beteiligten die Gelegenheit bieten solle, ihren Standpunkt klarzustellen und ihr Vorbringen weiter auszuführen, unter Umständen zu Meinungsänderungen komme. Darüber hinaus beruhe die angefochtene Entscheidung auf dem aktenkundigen Vorbringen und den Anträgen, und der Beschwerdeführer habe nichts Gegenteiliges nachgewiesen. Infolgedessen könne die Kammer nicht feststellen, daß die Verfahrensführung der Einspruchsabteilung zu einer mangelnden Begründung bzw. mangelnden Substantiierung der Gründe der angefochtenen Entscheidung geführt hätte.

12. Weitere Verfahrensfragen

12.1 Rechtsübergang

Artikel 72 EPÜ bestimmt, daß die rechtsgeschäftliche Übertragung der europäischen Patentanmeldung schriftlich erfolgen muß und der Unterschrift der Vertragsparteien bedarf. Nach der neuen Regel 20 (1) EPÜ, die am 1. Juni 1995 in Kraft getreten ist, wird ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn er dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird. Mit dieser Neufassung wird der Nachweis von Rechtsübergängen erleichtert und an die im PCT geltende Regelung (Regel 92bis.1 PCT) angeglichen.

In den Verfahren **J 38/92** und **J 39/92** hatte die Juristische Beschwerdekammer zu untersuchen, ob die Voraussetzungen nach Regel 20 EPÜ erfüllt sind, wenn sich aus den Entscheidungsgründen eines Gerichtsurteils ergibt, daß zwischen den Parteien ein Übertragungsvertrag abgeschlossen worden ist. Diese Entscheidungen bezogen sich auf die alte Fassung der Regel 20 (1) EPÜ, nach der es erforderlich war, daß das Original oder eine beglaubigte Abschrift des Übertragungsvertrags

opinions reflected in communications during procedures before the EPO should not be interpreted by the parties as binding. It was within the nature of the proceedings before the EPO that a case might appear in a new light once the parties had been fully heard or on the basis of the opposition division's own investigations. It was therefore an unavoidable fact that a change of opinion might be brought about even at a late stage, in particular during oral proceedings, which were meant to give the parties the opportunity to clarify their position and elaborate on their arguments. Furthermore, the contested decision was based on facts, evidence and arguments on file and the appellant did not show otherwise. For these reasons, the board did not find that the opposition division's way of conducting the proceedings amounted to lack of sufficiency or substantiation of the reasons for the contested decision.

12. General procedural principles

12.1 Transfer

Article 72 EPC lays down that an assignment of a European patent application must be made in writing and requires the signatures of the parties to the contract. In accordance with new Rule 20(1) EPC, which entered into force on 1 June 1995, a transfer of a European patent application is recorded in the Register of European Patents at the request of an interested party and on production of documents satisfying the EPO that the transfer has taken place. This new text simplifies the transfer verification process by bringing it into line with the PCT system (Rule 92bis.1 PCT).

In **J 38/92** and **J 39/92** the Legal Board of Appeal had to examine whether the conditions laid down in Rule 20 EPC were met if it could be verified from the reasons for a court judgment that the parties had signed an instrument of transfer. These decisions referred to the old version of Rule 20(1) EPC, according to which it was necessary to file either the original or a certified copy of the instrument of transfer, or of official documents verifying the transfer. The board ruled that a transfer could

aux revendications. La Chambre a déclaré quant à elle que les parties ne devaient pas considérer que l'OEB était lié par les avis préliminaires émis dans les notifications qu'il leur avait adressées au cours de la procédure. Il est normal dans la procédure devant l'OEB qu'une affaire puisse se présenter sous un nouveau jour une fois que les parties ont été pleinement entendues ou que des recherches ont été effectuées par la division d'opposition. Un changement d'avis ne saurait donc être exclu, même à un stade avancé de la procédure, et notamment au cours de la procédure orale, dont le but est de permettre aux parties de faire connaître clairement leur position et d'exposer en détail leurs arguments. En outre, la décision contestée se fondait sur des moyens versés au dossier et le requérant n'avait pas été en mesure de démontrer le contraire. Pour toutes ces raisons, la Chambre a estimé que l'on ne pouvait conclure de la manière dont la division d'opposition avait conduit la procédure que la décision attaquée était insuffisamment motivée ou mal fondée.

12. Principes généraux de procédure

12.1 Transfert

L'article 72 CBE dispose que la cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. Conformément à la nouvelle règle 20(1) CBE, entrée en vigueur le 1.6.1995, un transfert de la demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'OEB. La nouvelle version de cette règle, qui est adaptée à la réglementation en vigueur du PCT (règle 92bis.1 PCT), permet de prouver plus facilement les transferts.

Dans les procédures **J 38/92** et **J 39/92**, la chambre de recours juridique devait examiner si les conditions prévues à la règle 20 CBE étaient remplies, lorsqu'il ressort des motifs d'un arrêt qu'un contrat de transfert a été conclu entre les parties. Les décisions étaient fondées sur l'ancienne version de la règle 20(1) CBE, en vertu de laquelle l'original ou une copie certifiée conforme de l'acte de transfert ou des documents officiels établissant le transfert devait être présenté. La chambre

oder der öffentlichen Urkunden, aus denen sich der Rechtsübergang ergibt, eingereicht werden mußte. Die Kammer stellte fest, daß ein Rechtsübergang in das europäische Patentregister aufgrund einer öffentlichen Urkunde gemäß Regel 20 (1) EPÜ nur eingetragen werden kann, wenn sich der Rechtsübergang aus der öffentlichen Urkunde **unmittelbar** ergibt. In dem Urteil wurde jedoch lediglich ein anderes Dokument erwähnt, aus dem sich ein Rechtsübergang ergeben konnte. Aus Gründen der Rechtssicherheit müsse aber für eine Umschreibung ein Dokument eingereicht werden, das als solches unmittelbar den bereits eingetretenen Rechtsübergang bezeugt.

12.2 Aussetzung des Verfahrens

Nach Regel 13 (1) EPÜ setzt das EPA das Erteilungsverfahren aus, wenn ein Dritter dem EPA nachweist, daß er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll, es sei denn, daß der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt.

Die Aussetzung eines Erteilungsverfahrens bewirkt, daß das Erteilungsverfahren unverändert in dem Rechtsstadium verbleibt, in dem es sich zum Zeitpunkt der Aussetzung befand, d. h., in dem ausgesetzten Verfahren können weder das EPA noch die Parteien wirksam Rechtsakte vornehmen (J 38/92 und J 39/92).

12.3 Heranziehung allgemeiner Grundsätze

In T 452/91 vertrat die Kammer die Ansicht, daß über Fragen der Patentierbarkeit in Verfahren vor den Instanzen des EPA allein auf der Grundlage des EPÜ entschieden werden dürfe, dessen Zweck laut Artikel 1 EPÜ darin bestehe, ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht zu schaffen. Entscheidungen nationaler Gerichte seien für die Instanzen des EPA, deren Aufgabe es sei, ein gemeinsames europäisches Recht zu entwickeln, nicht bindend. Nationale Entscheidungen dürften nicht als für das EPA verbindlich zitiert und Patentansprüche vom EPA nicht mit der Begründung zurückgewiesen werden, daß ihre "Patentfähigkeit nach dem Recht eines Mitgliedstaates keinen Bestand habe": es könne nämlich sein, daß das Recht der meisten oder aller übrigen Vertragsstaaten anders sei. Die Gründe, die für das nationale Gericht bei seiner Entscheidung maßgebend gewesen

only be recorded in the Register of European Patents on the basis of an official document in accordance with Rule 20(1) EPC if that document **directly** verified the transfer. However, in the judgment mention was made only of another document from which it was possible to verify a transfer. For reasons of legal certainty, however, the document filed for the purpose of recording a transfer had to testify directly to the transfer which had already taken place.

12.2 Suspension of proceedings

Under Rule 13(1) EPC the European Patent Office stays the proceedings for grant if a third party provides it with proof that he has opened proceedings against the applicant for the purpose of seeking a judgment that he is entitled to the grant of the European patent, unless the third party consents to the continuation of such proceedings.

Suspension of the proceedings for grant means that the legal status quo existing at the time they were suspended is maintained, ie neither the EPO nor the parties may validly perform any legal acts while the proceedings are suspended (J 38/92 and J 39/92).

12.3 The applicability of general principles

In T 452/91 the board took the view that, in proceedings before the instances of the EPO, questions of patentability were to be decided solely in accordance with the EPC, whose purpose, as laid down in Article 1 EPC, was to establish a system of law common to all the contracting states. The decisions of national courts were not binding on the instances of the EPO, whose task was to develop a common European system of law. No national decision should be cited as if it were binding on the EPO, and claims should not be refused by the EPO on the ground that their "patentability cannot be upheld under the jurisdiction of one member state". It could be that the law in most or all other contracting states was different. The reasoning that led the national instance to its conclusion might well lead an EPO instance to a similar conclusion under the EPC, but this would first

a constaté qu'un transfert ne pouvait être inscrit au Registre européen des brevets que sur la base d'un document officiel selon la règle 20(1) CBE établissant **directement** le transfert. Or, l'arrêt se bornait à mentionner un autre document susceptible d'établir un transfert. Pour des raisons de sécurité juridique, il y a toutefois lieu de produire, aux fins de l'inscription d'un transfert, un document prouvant directement le transfert.

11.2 Suspension de la procédure

Conformément à la règle 13(1) CBE, l'Office européen des brevets suspend la procédure de délivrance, si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure.

Il résulte de la suspension d'une procédure de délivrance que celle-ci demeure au stade où elle se trouvait au moment de la suspension. Par conséquent, ni l'Office européen des brevets, ni les parties ne peuvent valablement entreprendre d'acte juridique tant que la procédure est suspendue (J 38/92 et J 39/92).

12.3 Prise en compte de principes généraux

Dans l'affaire T 452/91, la chambre a estimé que dans les procédures devant les instances de l'OEB, les questions relatives à la brevetabilité doivent uniquement être tranchées conformément à la CBE, dont la finalité, telle que définie à son article premier, est d'instituer un droit commun à tous les Etats contractants. Les décisions des instances nationales ne sont pas contraignantes pour les instances de l'OEB, dont la mission est de développer un droit européen commun. Elles ne doivent pas être citées comme si elles liaient l'OEB et celui-ci ne doit pas rejeter des revendications au motif qu'"elles ne sont pas brevetables en vertu d'une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre": il se peut que le droit en vigueur diffère dans la plupart ou dans tous les Etats membres. Le raisonnement sur lequel s'est fondée une instance nationale pour rendre sa décision

sein, könnten eine Instanz des EPA durchaus zu einer auf das EPÜ gegründeten vergleichbaren Entscheidung gelangen lassen, doch bedürfe es dazu zunächst einer sorgfältigen Betrachtung des Übereinkommens und der einschlägigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, eines Vergleichs mit dem Recht und der Rechtspraxis, durch die das nationale Gericht zu seiner Entscheidung gelangt sei, und einer Untersuchung der Gegebenheiten in anderen Vertragsstaaten - ein Unterfangen, auf das sich die erste Instanz des EPA nicht leichtthin einlassen sollte.

B. Eingangs- und Formalprüfung

1. Berichtigung von Prioritätserklärungen

In **J 7/94** ließ die Kammer eine Berichtigung der Prioritätserklärung nicht zu. Der Anmelder hatte drei Prioritäten beansprucht und die entsprechenden Prioritätsunterlagen ordnungsgemäß eingereicht. Nach Veröffentlichung der Anmeldung beantragte er die Berichtigung der ersten Priorität mit der Begründung, daß bei der Abfassung der Beschreibung der zweiten prioritätsbegründenden Anmeldung versehentlich auf eine ältere Anmeldung worden sei, deren Priorität eigentlich beansprucht werden sollte. Dieser Fehler sei in die dritte prioritätsbegründende Anmeldung und auch in die nunmehrige europäische Anmeldung übernommen worden.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß gemäß Artikel 88 (1) und 91 (1) d) und (3) EPÜ der Prioritätsanspruch erlischt, wenn die Erfordernisse für die Beanspruchung der Priorität nicht erfüllt sind. Es verstieße also gegen das Übereinkommen, wenn Prioritätserklärungen außerhalb des Artikels 88 i. V. m. Regel 38 EPÜ unbegrenzt aufgrund von Regel 88 EPÜ hinzugefügt werden dürften. Die bloße Tatsache, daß eine bestehende Priorität nicht in Anspruch genommen worden sei, rechtfertige noch nicht deren spätere Hinzufügung im Wege einer Berichtigung. Deshalb halte die Kammer an ihrer bisherigen Praxis fest, wonach eine Berichtigung nach der Veröffentlichung nur unter besonderen Umständen zulässig sei, insbesondere dann, wenn aus der veröffentlichten Anmeldung ohne weiteres ersichtlich sei, daß eine Priorität falsch angegeben sei oder fehle. Es genüge nicht, wenn - wie der Beschwerdeführer geltend mache -

need a careful assessment of the EPC, and of relevant EPO board of appeal case law, a comparison with the legislation and jurisprudence on which the national instance reached its conclusion, and a study of the position in other contracting states, a task on which the department of first instance at the EPO should not lightly embark.

B. Preliminary and formalities examination

1. Correction of priority declarations

In **J 7/94** the board did not allow the correction of a priority declaration. The applicant had claimed three priorities and duly filed the corresponding priority documents. After publication of the application the applicant requested correction of the first priority. It was explained that, when drafting the specification of the second priority application, reference had erroneously been made to an application filed earlier than that application from which priority should actually have been claimed. This mistake had been carried over to the third priority application and to the European application.

The board held that Articles 88(1) and 91(1)(d) and (3) EPC stipulated that the right of priority would be lost if the requirements concerning the priority claim were not satisfied. This meant that a practice allowing the unlimited addition of priority declarations under Rule 88 EPC outside the framework of Article 88 EPC in connection with Rule 38 EPC would be contrary to the Convention. Consequently the mere fact that an existing priority had not been claimed could not justify adding this priority by correction. For these reasons the Board maintained its practice that a correction after publication could only be allowable under special circumstances, in particular, if it was apparent on the face of the published application that a priority was wrong or missing. The board stated that it was not sufficient, as suggested by the appellant, that a mistake could be detected after consulting the priority document, since the published data as such should be

peut très bien conduire une instance de l'OEB à tirer les mêmes conclusions à la lumière de la CBE. Cela suppose toutefois qu'il faille, dans un premier temps, étudier avec soin la CBE et la jurisprudence pertinente des chambres de recours de l'OEB, les comparer avec la législation et la jurisprudence sur la base desquelles l'instance nationale a tiré ses conclusions et étudier la position adoptée dans d'autres Etats contractants, ce qui représente une tâche que la première instance de l'OEB ne devrait pas entreprendre à la légèreté.

B. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Correction de déclarations de priorité

Dans l'affaire **J 7/94**, la chambre a refusé la rectification d'une déclaration de priorité. Le demandeur avait revendiqué trois priorités et avait communiqué en bonne et due forme les documents de priorité correspondants. Après la publication de la demande, le demandeur a introduit une requête en rectification de la première priorité. Il a expliqué qu'au moment de la rédaction de la deuxième demande dont la priorité était revendiquée, il avait été par erreur fait référence à une demande déposée avant celle dont la priorité aurait en fait dû être revendiquée. Cette erreur se retrouve dans la troisième demande dont la priorité était revendiquée et dans la demande européenne en cause.

La chambre a estimé que les articles 88(1), 91(1)d) et (3) CBE disposent que le droit de priorité se perd lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences concernant la revendication de priorité. Cela signifie qu'il serait contraire à la Convention que de permettre un ajout illimité de déclarations de priorité en vertu de la règle 88 CBE sans tenir compte de l'article 88 ensemble règle 38 CBE. Il s'ensuit que le seul fait qu'une priorité existante n'a pas été revendiquée ne peut justifier son ajout par voie de correction. C'est la raison pour laquelle la chambre confirme sa pratique consistant à permettre une correction après publication uniquement dans des circonstances particulières, notamment lorsqu'il ressort manifestement de la demande publiée qu'une priorité est erronée ou manquante. La chambre a décidé qu'il ne suffit pas, comme le demandeur l'a suggéré, qu'une erreur puisse être découverte après consultation du document de priorité, étant

ein Fehler bei Durchsicht des Prioritätsdokuments erkennbar werde, da die veröffentlichten Angaben als solche schon zum Veröffentlichungszeitpunkt zuverlässig sein sollten. Im vorliegenden Fall gehe auch aus der eingereichten Fassung des Dokuments, das die im Antragsformular angegebene Priorität begründe, nicht hervor, daß das Prioritätsdatum nicht richtig sei.

Das Argument des Beschwerdeführers, daß durch die Hinzufügung einer zweiten oder weiteren Priorität das Interesse der Öffentlichkeit in keiner Weise beeinträchtigt werde, wies die Kammer ebenfalls zurück. Zwar verzögere sich in diesem Fall die Veröffentlichung der Anmeldung nicht, was für die in Artikel 93 EPÜ vorgesehene vorgezogene Veröffentlichung ein wichtiger Aspekt sei, doch könnte auch die Hinzufügung einer späteren als der versehentlich beanspruchten Priorität das Interesse der Öffentlichkeit beeinträchtigen, weil jede weitere Priorität für die Beurteilung des Rechtsbestands des Patents wichtig sei. Sonstige besondere Umstände zur Rechtfertigung der beantragten Berichtigung, wie sie in früheren Fällen akzeptiert worden seien, seien hier nicht erkennbar.

Auch in der Sache **T 796/94** wies die Beschwerdekammer - ebenso wie die Einspruchsabteilung - einen Antrag auf Berichtigung der Prioritätserklärung zurück.

Es ging in diesem Fall um zwei europäische Anmeldungen: A, die Streit-anmeldung, und B, eine parallele Anmeldung, die beide am gleichen Tag eingereicht worden waren. Für A wurden zwei japanische Prioritäten - '640 und '641 - beansprucht; B nahm die Priorität der japanischen Anmeldung '642 in Anspruch. Alle drei prioritätsbegründenden Anmeldungen waren am selben Tag eingereicht worden; sowohl die drei prioritätsbegründenden Anmeldungen als auch die beiden europäischen Anmeldungen trugen dieselbe Bezeichnung.

Am letzten Tag der Einspruchsfrist wurden von den Einsprechenden zwei Einsprüche eingelegt. Am selben Tag beantragte der Patentinhaber nach Regel 88 EPÜ, die Prioritätserklärung von A dahingehend zu berichtigen, daß sich diese Erklärung auf die japanische Anmeldung '642 und nicht auf die Anmeldungen '640 und '641 beziehe.

Die Kammer prüfte die bisherige Rechtsprechung der Beschwerde-

reliable at the publication date. In the case in question it was not apparent even from the priority document as filed relating to the priority indicated in the requestform that the priority data were not correct.

The appellant's argument that the interest of the public was not affected anyway by the addition of a second or subsequent priority was also rejected. It was true that in such a case the publication of the application was not delayed, which was an important aspect for the system of early publication as laid down in Article 93 EPC. Nevertheless, the addition of a priority of a later date than the priority claimed erroneously could also affect the public because any additional priority was relevant for the evaluation of the validity of the patent. Any other special circumstances justifying the requested correction, comparable to those accepted in the previous case law, were not evident.

Again in **T 796/94** the board - like the opposition division - refused the request for correction of the priority declaration.

There were two European applications: A, the application in suit, and B, a sister application, both filed on the same date. For A two Japanese priorities, '640 and '641, were claimed; B claimed the priority of Japanese application '642. All three priority applications were filed on the same date; the three priority documents and the two European applications all bore the same title.

On the last day of the opposition period two oppositions were filed by the opponents. On the same day a request under Rule 88 EPC for correction of the priority declaration of A was filed by the patentee to the effect that the said declaration should refer to Japanese application '642 instead of to applications '640 and '641.

The board reviewed the previous jurisprudence of the boards on the

donné que les informations publiées doivent être fiables en tant que telles à la date de la publication. En l'espèce, il ne ressortait même pas de façon évidente du document de priorité relatif à la priorité indiquée dans le formulaire de la requête tel que déposé, que les données relatives à la priorité n'étaient pas correctes.

L'argument du requérant tendant à dire que l'intérêt du public n'était de toute façon pas affecté par l'ajout d'une deuxième priorité ou d'une priorité subséquente a également été rejeté. Dans ce cas, la publication de la demande ne serait effectivement pas repoussée, ce qui constitue un aspect important du système de publication rapide tel que prévu par l'article 93 CBE. L'addition d'une priorité ultérieure à la priorité revendiquée par erreur pourrait néanmoins affecter le public du fait que toute priorité supplémentaire est pertinente pour l'évaluation de la validité du brevet. Il n'existait pas d'autres circonstances particulières justifiant la correction demandée, comparables à celles retenues dans la jurisprudence antérieure.

Dans l'affaire **T 796/94** également, la chambre, tout comme la division d'opposition, a rejeté la requête en rectification de la déclaration de priorité.

Il y avait deux demandes européennes: A, la demande en litige, et B, une demande voisine, qui avaient toutes deux été déposées à la même date. A revendiquait deux priorités japonaises: '640 et '641, tandis que B revendiquait la priorité de la demande japonaise '642. Les trois demandes fondant la priorité avaient été déposées à la même date. Les trois documents de priorité et les deux demandes européennes portaient le même titre.

Deux oppositions ont été formées le dernier jour du délai d'opposition. Le même jour, le titulaire du brevet a présenté, conformément à la règle 88 CBE, une requête en rectification de la déclaration de priorité relative à la demande A, tendant à remplacer les demandes '640 et '641, auxquelles il était fait référence, par la demande japonaise '642.

La chambre a réexaminé la jurisprudence antérieure des chambres rela-

kammern zur Berichtigung von Prioritätserklärungen. Sie stellte fest, daß nur das Aktenzeichen der Prioritätsunterlage falsch sei. Der Antrag auf Berichtigung sei gestellt worden, sobald der Fehler entdeckt worden sei. Allerdings sei er nicht so frühzeitig gestellt worden, daß in die veröffentlichte Anmeldung ein entsprechender Hinweis hätte aufgenommen werden können; selbst für die Aufnahme eines Hinweises in das veröffentlichte Patent sei es zu spät gewesen.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Eingangsstelle zur Prüfung des Inhalts der Prioritätsunterlage(n) nicht verpflichtet sei, auch wenn sie dies tue, wenn offensichtlich (z. B. aufgrund der Bezeichnung der Prioritätsunterlagen) ein Fehler vorliege, daß die Recherchenabteilung für die Überprüfung beanspruchter Prioritäten nicht zuständig sei und daß die Prüfungsabteilung die Prioritätsunterlagen nicht genau untersuchen müsse, wenn im Prioritätsintervall keine zum Stand der Technik gehörenden Dokumente veröffentlicht worden seien.

Die Kammer stellte ferner fest, daß eine offensichtliche Unstimmigkeit aus der veröffentlichten Anmeldung nicht ohne weiteres ersichtlich gewesen und die Öffentlichkeit auch nicht auf andere Weise über die Unrichtigkeit unterrichtet worden sei.

Sie kam zu dem Schluß, daß das Interesse der Öffentlichkeit durch die Berichtigung verletzt würde, da eine Prioritätserklärung nicht lediglich formaler Natur sei. Das Prioritätsrecht entfalte seine Wirkung nach Artikel 89 EPÜ nur für diejenigen Ansprüche, deren Bestandteile in der Prioritätsunterlage enthalten seien. Somit könne die Offenbarung in zwei unterschiedlichen Prioritätsunterlagen unterschiedliche Wirkungen auf die neuheitsschädlichen Entgegenhaltungen haben. Dies könne sich darauf auswirken, welcher Schutzbereich erfolgreich beansprucht werden könne.

C. Prüfungsverfahren

1. Zustimmung zum Text

1.1 Änderungsantrag nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ

In der Sache **T 999/93** erklärte sich der Anmelder in einer schriftlichen Erwiderung auf eine Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ mit der zur Erteilung vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden und beantragte

correction of priority declarations. It noticed that only the number of the priority document had been incorrect and that the request for correction had been made as soon as the mistake was discovered. However, it had not been made sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application; it was even too late for a warning to be included in the publication of the patent.

The board held that the Receiving Section was not obliged to examine the contents of the priority document(s), although it did in cases where it was obvious to do so (as eg from the title of the priority documents), the search division was not responsible for verifying any claimed priority, and the examining division did not need to scrutinise the priority documents if there was no prior art published during the priority interval.

The board further held that there was no apparent discrepancy on the face of the application as published, and that the public had not otherwise been informed about the mistake.

It concluded that the interest of the public would be adversely affected by the correction because a priority declaration was not of a mere formal nature. The right of priority would have the effect under Article 89 EPC only for those claims whose elements were included in the priority document. Thus, the disclosure in two different priority documents could have different effects on the prior art citable. This difference in effect might influence the scope of protection which could be validly obtained.

C. Examination procedure

1. Approval of the text

1.1 Requests for amendment after issue of the Rule 51(4) EPC communication

In **T 999/93** in response to a communication under Rule 51(4) EPC the applicant, in a letter, stated his disapproval of the text proposed for grant and requested that an appealable decision be issued based upon the

tive à la correction des déclarations de priorité. Elle a noté que seul le numéro du document de priorité n'était pas correct. En outre, la requête en rectification avait été présentée dès que l'erreur avait été découverte. Cependant, toujours selon la chambre, elle n'avait pas été produite suffisamment tôt pour qu'un avis fût inclus dans la publication de la demande, et il avait même été trop tard pour insérer un tel avis dans la publication du brevet.

La chambre a estimé que la section de dépôt n'était pas tenue d'examiner le contenu du/des document(s) de priorité, bien qu'elle l'ait fait dans les cas où cela était évident (par ex. au vu du titre des documents de priorité), que la division de recherche n'avait pas compétence pour vérifier les priorités revendiquées, et que la division d'examen n'avait pas besoin d'examiner les documents de priorité si aucune antériorité n'avait été publiée durant le délai de priorité.

La chambre a également déclaré qu'il n'existait pas d'incohérence manifeste dans la demande telle que publiée et que le public n'était pas informé d'une autre manière de l'erreur.

Elle a conclu que l'intérêt du public serait lésé par la correction, car une déclaration de priorité ne constituait pas une simple formalité. Le droit de priorité ne produira l'effet prévu à l'art. 89 CBE que pour les revendications dont les éléments étaient inclus dans le document de priorité. En conséquence, la divulgation dans deux documents de priorité différents pourrait exercer sur l'état de la technique pouvant être invoqué des effets différents, susceptibles d'affecter l'étendue de la protection qui pourrait être valablement obtenue.

C. Procédure d'examen

1. Accordsur le texte

1.1 Requête en modification formulée après la notification selon la règle 51(4) CBE

Dans l'affaire **T 999/93**, le demandeur, après avoir reçu la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, avait exprimé son désaccord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet et

den Erlaß einer beschwerdefähigen Entscheidung auf der Grundlage der Ansprüche gemäß Hauptantrag. Im Namen der Prüfungsabteilung wies der Formalsachbearbeiter die Anmeldung gemäß Regel 51 (5) EPÜ mit der Begründung zurück, es liege keine Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ vor, die der Erteilung zugrunde gelegt werden könnte. Die Kammer hielt diese Entscheidung für verfehlt, da das Schreiben des Beschwerdeführers wie auch die Tatsache, daß er den Haupt- und den ersten und zweiten Hilfsantrag nicht zurückgezogen habe, deutlich zeige, daß er die Fassung in den im Rang vorgehenden Anträgen sehr wohl billige bzw. vorschläge.

1.2 Änderungsantrag nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ

In der Entscheidung G 7/93 (ABI. EPA 1994, 775) befaßte sich die Große Beschwerdekammer mit der Zulässigkeit von Änderungen der Patentanmeldung nach Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ. Sie kam zu dem Ergebnis, daß eine vom Anmelder nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents nicht bindend wird, sobald eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ erlassen wurde. Auch nach einer solchen Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ hat die Prüfungsabteilung noch bis zum Erlaß eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen. In dem Verfahren **T 510/95** hielt die Beschwerdekammer die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz für angebracht, da die Prüfungsabteilung ihren Ermessensspielraum gemäß Regel 86 (3) EPÜ im Sinne von G 7/93 nicht ausgeübt hatte und G 7/93 ab Erlaß anzuwenden war.

2. Rechtliches Gehör und weitere Aufforderung zur Stellungnahme

In **T 951/92** (ABI. EPA 1996, 53) ging es um den Grundsatz des rechtlichen Gehörs im Prüfungsverfahren. Die Kammer führte dazu aus, daß im Rahmen des Prüfungsverfahrens nach den Artikeln 96 und 97 EPÜ mit Artikel 113 (1) EPÜ sichergestellt werden solle, daß dem Anmelder vor Erlaß der Entscheidung, mit der eine Anmeldung wegen Nichterfüllung eines Erfordernisses des EPÜ zurückgewiesen wird, vom EPA unmißverständlich mitgeteilt wird, auf welche

claims according to the main request. The formalities officer acting for the examining division refused the application pursuant to Rule 51(5) EPC on the ground that there was no text serving as a basis for the grant within the meaning of Article 113(2) EPC. The board held that this decision was incorrect since the appellant's letter together with the fact that the appellant did not withdraw the main and first and second auxiliary requests clearly showed that he did indeed approve and propose the text given in his higher-ranking requests.

1.2 Requests for amendment after issue of the Rule 51(6) EPC communication

In G 7/93 (OJ EPO 1994, 775) the Enlarged Board of Appeal looked at the question of the admissibility of amendments to the patent application after a communication under Rule 51(6) EPC. It concluded that an approval of a notified text submitted by an applicant pursuant to Rule 51(4) EPC was not rendered binding by virtue of a communication being issued in accordance with Rule 51(6) EPC. Even following the issue of such a communication and until the issue of a decision to grant the patent it was left to the discretion of the examining division under Rule 86(3), second sentence, EPC whether or not to allow amendment of the application. In **T 510/95** the board felt it appropriate to refer the matter back to the department of first instance, since the examining division had not exercised the discretion it had under Rule 86(3) EPC in the way intended by G 7/93, which was applicable from its date of announcement.

2. Right to present comments and further invitations to present comments

T 951/92 (OJ EPO 1996, 53) deals with the principle of the right to be heard in examining procedure. The board pointed out that in the context of the examining procedure under Articles 96 and 97 EPC, Article 113(1) EPC was intended to ensure that before a decision refusing an application for non-compliance with a requirement of the EPC was issued, the applicant had been clearly informed by the EPO of the essential legal and factual reasons on which

avait demandé qu'une décision susceptible de recours soit rendue sur la base des revendications selon la requête principale. L'agent des formalités agissant pour la division d'examen avait rejeté la demande conformément à la règle 51(5) CBE, au motif qu'il n'existait pas de texte pouvant servir de base à la délivrance d'un brevet au sens de l'article 113(2) CBE. La chambre a estimé que cette décision n'était pas correcte. En effet, la lettre du requérant et le fait que celui-ci n'avait retiré ni la requête principale, ni la première et la deuxième requêtes subsidiaires montraient clairement que le requérant approuvait et proposait le texte figurant dans l'une de ces requêtes.

1.2 Requête en modification formulée après la notification selon la règle 51(6) CBE

Dans la décision G 7/93 (JO OEB 1994, 775), la Grande Chambre de recours a examiné la recevabilité de modifications apportées à une demande de brevet après une notification établie conformément à la règle 51(6) CBE. Elle a conclu que l'accord donné par un demandeur, au titre de la règle 51(4) CBE, sur un texte notifié n'est pas contraignant, dès lors qu'une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE. Même après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE et jusqu'à ce qu'une décision de délivrance du brevet soit prise, la division d'examen exerce le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3), seconde phrase CBE pour autoriser ou non la modification de la demande. Dans l'affaire **T 510/95**, la chambre de recours a jugé nécessaire de renvoyer l'affaire à la première instance, étant donné que la division d'examen n'avait pas exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE, conformément à la décision G 7/93, et que cette décision était applicable à compter de son prononcé.

2. Droit d'être entendu et nouvelle invitation à prendre position

La décision **T 951/92** (JO OEB 1996, 53) porte sur le principe du droit d'être entendu dans la procédure d'examen. La chambre a fait observer que dans le cas de la procédure d'examen régie par les articles 96 et 97 CBE, l'article 113(1) CBE vise à faire en sorte qu'avant de prendre la décision de rejeter une demande comme ne satisfaisant pas à une condition requise par la CBE, l'OEB informe clairement le demandeur des motifs de droit et de fait essen-

wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe sich die Feststellung der Nichterfüllung stützt, damit er von vornherein nicht nur weiß, daß die Anmeldung möglicherweise zurückgewiesen wird, sondern auch, warum dies geschieht, damit er die Möglichkeit hat, sich zu den Gründen zu äußern bzw. Änderungen vorzuschlagen, um die Zurückweisung der Anmeldung zu vermeiden.

Seien in einem Bescheid nach Regel 51 (3) und Artikel 96 (2) EPÜ nicht die wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe genannt, die zu der Feststellung führten, daß ein Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt sei, so könne das EPA nicht aufgrund dieser Feststellung eine Entscheidung treffen, ohne gegen Artikel 113 (1) EPÜ zu verstoßen, sofern es nicht einen Bescheid erlasse oder erlassen habe, der diese wesentlichen Gründe enthalte. Eine Entscheidung, die ohne einen solchen Bescheid ergehe, verstoße außerdem gegen Artikel 96 (2) EPÜ, da zur Vermeidung einer Verletzung des Artikels 113 (1) EPÜ ein weiterer Bescheid "notwendig" sei (s. auch **T 520/94**).

In **T 891/92** stellte die Kammer fest, daß die Begründung, mit der die Anmeldung zurückgewiesen wurde, nicht mit den im ersten und einzigen amtlichen Bescheid vorgebrachten Einwänden übereinstimmte. Dem Vorbringen des Beschwerdeführers, mit dem er auf den ersten Bescheid einging, begegnete die Prüfungsabteilung bei ihrem Angriff auf die erfinderische Tätigkeit des Anspruchs 1 mit Argumenten, denen eine andere Kombination von Dokumenten zugrunde lag. Unter diesen Umständen sei, so die Kammer, die Prüfungsabteilung nach Artikel 113 (1) EPÜ rechtlich verpflichtet, einen weiteren Bescheid an den Beschwerdeführer zu erlassen, damit dieser sich zu der neuen Begründung der Zurückweisung äußern könne. Die Kammer ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

3. Teilanmeldungen

3.1 Einleitung

In der Sache **T 441/92** wies die Prüfungsabteilung die Teilanmeldung mit der Begründung zurück, die Ansprüche 1 bis 13 seien auf denselben Gegenstand gerichtet wie die Ansprüche 1 bis 13 der Stammanmeldung. Die Stammanmeldung war jedoch unwiderruflich erloschen, so daß sich die Frage des Doppelschutzes nicht stellte. In diesem Fall konnte also keine Rede davon sein, daß

the finding of non-compliance was based, so that he knew in advance of the decision both that the application might be refused and why it might be refused, and so that he might have a proper opportunity to comment on such reasons and/or to propose amendments so as to avoid refusal of the application.

If a communication under Rule 51(3) EPC and pursuant to Article 96(2) EPC did not set out the essential legal and factual reasoning which would lead to a finding that a requirement of the EPC had not been met, then a decision based on such a finding could not be issued without contravening Article 113(1) EPC, unless and until a communication had been issued which did contain such essential reasoning. If a decision was issued in the absence of a communication containing such essential reasoning, Article 96(2) EPC was also contravened, since in order to avoid contravening Article 113(1) EPC it was "necessary" to issue a further communication (see also **T 520/94**).

In **T 891/92** the board observed that the reasoned statement on which the rejection of the application was based differed from the objections put forward in the first and only official communication. The submissions by the appellants in reply to the first communication prompted the examining division to use a reasoning based on a different combination of documents in its inventive step attack on claim 1. Under these circumstances, there was a legal obligation on the examining division under Article 113(1) EPC to issue a further communication to the appellants in order to give them an opportunity to present their comments on the new argument for refusal put forward. The board ordered the re-imbursalment of the appeal fees.

3. Divisional application

3.1 Introduction

In **T 441/92** the divisional application was refused by the examining division on the ground that claims 1 to 13 comprised the same subject-matter as claims 1 to 13 of the parent application. The parent application, however, had lapsed irrevocably. Thus, the issue of double patenting did not arise. In the case in point, there was no question of two rights resulting from two patents being

tiels pour lesquels il a été considéré que sa demande ne satisfaisait pas à la CBE, de manière à ce qu'il sache, avant que l'OEB ne rende sa décision, que sa demande risque d'être rejetée et qu'il connaisse les motifs de ce rejet, ce qui lui permettra véritablement de prendre position au sujet de ces motifs et/ou de proposer des modifications en vue d'éviter le rejet de sa demande.

Si une notification régie par la règle 51(3) CBE et émise conformément à l'article 96(2) CBE, n'expose pas les motifs de droit et de fait essentiels qui permettent de conclure qu'il n'a pas été satisfait à une condition requise par la CBE, l'OEB ne saurait, sans contrevenir à l'article 113(1) CBE, rendre une décision fondée sur une telle conclusion, tant qu'il n'a pas été émis de notification exposant ces motifs essentiels. Une décision rendue sans qu'une telle notification ait été émise irait également à l'encontre de l'article 96(2) CBE, puisque pour éviter de contrevenir à l'article 113(1) CBE, il était "nécessaire" d'émettre une nouvelle notification (cf. également **T 520/94**).

Dans l'affaire **T 891/92**, la chambre a fait observer que le raisonnement sur lequel était fondé le rejet de la demande s'écartait des objections soulevées dans la première et unique notification officielle. Les moyens invoqués par les requérants en réponse à la première notification avaient incité la division d'examen à fonder son raisonnement quant au défaut d'activité inventive de la revendication 1 sur une combinaison différente de documents. La chambre a estimé que dans ces circonstances, la division d'examen était juridiquement tenue, en vertu de l'article 113(1) CBE, d'envoyer une nouvelle notification aux requérants, afin de permettre à ces derniers de prendre position sur le nouvel argument présenté pour justifier le rejet. La chambre a ordonné le remboursement des taxes de recours.

3. Demandes divisionnaires

3.1 Introduction

Dans l'affaire **T 441/92**, la division d'examen avait rejeté la demande divisionnaire, au motif que l'objet des revendications 1 à 13 était le même que celui des revendications 1 à 13 de la demande initiale. Toutefois, cette dernière s'était irrévocablement éteinte. La question de la double brevetabilité ne se posait donc pas. Il n'était pas question en l'occurrence de deux droits nés de

einem Anmelder zwei Rechtstitel aus zwei Patenten für ein und dieselbe Erfindung zuerkannt wurden.

Die Kammer stellte fest, daß das EPÜ einen Anmelder nicht daran hindere, die Beschreibung der Stammanmeldung in der Teilanmeldung wieder aufzunehmen, und in der betreffenden Sache auch Artikel 76 (1) EPÜ dem nicht entgegenstehe. Wie die Kammer ferner ausführte, sei es angesichts der Rechtsnatur von Teilanmeldungen ein allgemein anerkannter Grundsatz des Patentrechts, daß eine rechtswirksam eingereichte Teilanmeldung für sich und unabhängig von der Stammanmeldung bestehe. Sobald also die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllt seien, müsse eine Teilanmeldung als eine von der Stammanmeldung völlig getrennte Anmeldung geprüft werden und ihrerseits alle Erfordernisse des EPÜ erfüllen.

3.2 Zulässigkeit der Wiederaufnahme von aus einer Anmeldung gestrichenen Ansprüchen in eine Teilanmeldung

In der Sache **T 910/92** verzichtete der Anmelder ausdrücklich auf einige Ansprüche in seiner Anmeldung, widerrief dies jedoch später und beantragte die Wiederaufnahme der aus der Anmeldung gestrichenen Ansprüche in eine Teilanmeldung. Die Beschwerdekammer befaßte sich mit der Frage, unter welchen Umständen es möglich ist, eine solche Verzichtserklärung zu widerrufen. Sie verwies auf die Rechtsprechung, wonach der wirkliche Wille des Erklärenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles erforscht werden muß. Die Juristische Beschwerdekammer führte schon in den Entscheidungen J 24/82 (ABI. EPA 1984, 467), J 25/82 und J 26/82 (ABI. EPA 1984, 467) aus, daß eine Erklärung, mit der die Stammanmeldung (Regel 25 (1) b) EPÜ, alte Fassung) beschränkt wird, vom EPA im Zusammenhang mit dem bisher durchgeführten Verfahren auszulegen ist. Die Beschwerdekammer kam in **T 910/92** zu dem Ergebnis, daß der wirkliche Wille des Beschwerdeführers nicht in dem ersatzlosen Verzicht auf einen Teil der ursprünglichen Offenbarung zu sehen war, sondern vielmehr dem Motiv entsprang, die Uneinheitlichkeit zu vermeiden, die durch die Änderung des Schutzbegehrens entstand.

granted to the same applicant for the same invention.

The board stated that there was nothing in the EPC to prevent an applicant from repeating the parent description in a divisional application and that there was no contravention of Article 76(1) EPC in this respect in the case in point. The board moreover pointed out that with regard to the nature of divisional applications, it was a generally accepted principle of patent law that once a divisional application had been validly filed it became separate from and independent of the parent application. Thus, once the conditions of Article 76(1) EPC had been met, the divisional application was to be examined as an application quite separate from the parent application and had itself to comply independently with all the various requirements of the EPC.

3.2 Admissibility of reinstatement of claims deleted from an application in a divisional application

In **T 910/92** the applicant had expressly declared that he was abandoning several claims in his application, but later revoked this declaration and requested that the claims deleted from the application be reinstated in a divisional application. The board of appeal considered the question of the circumstances under which it was possible to revoke such a declaration. It referred to earlier board of appeal rulings, which required that the real intention of the party making the declaration be established, taking into account all the circumstances of the case. The Legal Board of Appeal had already stated in decisions J 24/82 (OJ EPO 1984, 467), J 25/85 and J 26/82 (OJ EPO 1984, 467) that a declaration limiting the parent application (Rule 25(1)(b), old version) was to be interpreted in the context of the course of the proceedings to date. In **T 910/92** the board came to the conclusion that the appellant's real intention was not to abandon part of the original disclosure altogether, but to avoid the lack of unity that had arisen as a result of the change in the protection sought.

deux brevets délivrés pour la même invention.

La Chambre a estimé que rien dans la CBE n'empêchait le demandeur de répéter la description de la demande initiale dans une demande divisionnaire et qu'en l'espèce, les dispositions de l'article 76(1) CBE n'étaient pas transgressées sur ce point. La chambre a en outre fait observer qu'au regard de la nature d'une demande divisionnaire, il est un principe communément admis en droit des brevets, selon lequel une demande divisionnaire devient distincte et indépendante de la demande initiale, une fois qu'elle a été valablement déposée. En conséquence, dès que les conditions prévues à l'article 76(1) CBE ont été remplies, la demande divisionnaire doit être examinée comme une demande tout à fait distincte de la demande initiale. En outre, elle doit à elle seule satisfaire à toutes les différentes exigences de la CBE.

3.2 Admissibilité de la reprise, dans une demande divisionnaire, de revendications supprimées d'une demande

Dans l'affaire **T 910/92**, le demandeur a expressément renoncé à certaines revendications dans sa demande, mais est revenu ultérieurement sur sa décision et a demandé que les revendications supprimées de sa demande soient reprises dans une demande divisionnaire. La chambre de recours a examiné la question de savoir dans quelles circonstances il est possible de révoquer une telle déclaration de renonciation. Elle s'est référée à la jurisprudence selon laquelle la véritable intention de l'auteur de cette déclaration doit être déterminée compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. Dans les décisions J 24/82 (JO OEB 1984, 467), J 25/82 et J 26/82 (JO OEB 1984, 467), la chambre de recours juridique avait déjà estimé qu'une déclaration par laquelle la demande initiale (règle 25(1)b) CBE, ancienne version) était limitée, devait être interprétée par l'OEB à la lumière de la procédure appliquée jusque-là. Dans la décision **T 910/92**, la chambre de recours a conclu que la véritable intention du requérant n'était pas de renoncer à une partie de la divulgation initiale sans la remplacer, mais plutôt de parer le défaut d'unité inventive qui découlait de la modification de l'étendue de la protection recherchée.

Die Beschwerdekammer nahm in diesem Zusammenhang auch zu der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 15/85 (ABI. EPA 1986, 395) Stellung. In dieser Sache hatte der Beschwerdeführer nicht angegeben, daß von der Streichung bestimmter Ansprüche der Stammanmeldung die Teilanmeldung nicht berührt werden sollte. Nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer stand damit eindeutig fest, daß der Beschwerdeführer für die Gegenstände der gestrichenen Ansprüche keinen Schutz mehr begehrte. Zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Ansprüche sei die Stammanmeldung bereits veröffentlicht worden, so daß die Öffentlichkeit Zugang zur Akte hatte. Da diese keinen Hinweis auf die Einreichung einer Teilanmeldung enthalten habe, habe die Öffentlichkeit zu Recht annehmen müssen, daß der Beschwerdeführer auf die Ansprüche unwiderruflich verzichtet habe.

In der Sache **T 910/92** vermochte die Kammer jedoch die Notwendigkeit des Schutzes des öffentlichen Interesses durch generelles Verbot des Widerrufs eines Verzichts nicht einzusehen. Sie begründete dies damit, daß der Anmelder bereits den Verzicht ein halbes Jahr später widerrufen hatte. Da zum Zeitpunkt des vermeintlichen Verzichts die Anmeldung bereits veröffentlicht worden war, hätte jedermann gemäß Artikel 128 (4) EPU Einsicht in die Akten nehmen können. Habe ein Dritter Interesse an dem Verfahren der Anmeldung, so sei von ihm zu erwarten, daß er in passenden Zeitabständen bis zum Abschluß des Verfahrens Akteneinsicht beantrage. Somit habe die Öffentlichkeit die Möglichkeit gehabt, im Laufe des Verfahrens der früheren Anmeldung von dem Widerruf des Verzichts Kenntnis zu erhalten.

D. Einspruchsverfahren

1. Unparteilichkeit im Inter-partes-Verfahren

In der Sache **T 293/92** hatte sich die Einspruchsabteilung nicht auf die Beurteilung der Anträge der Verfahrensbeteiligten beschränkt, sondern die Initiative ergriffen und in einem Bescheid eine Anspruchsfassung vorgeschlagen, die sie für gewährbar hielt. Die Kammer entschied, daß Vorschläge dieser Art nicht nur unerwünscht seien, weil dadurch im mehrseitigen Verfahren der Anschein der Parteinahme erweckt werden könnte, sondern auch Zweifel am vorläufigen, unverbindlichen Charakter der in den Verfahren vor

In this connection the board also commented on the Legal Board of Appeal's decision J 15/85 (OJ EPO 1986, 395). In that case the appellant had failed to state that the deletion of certain claims in a parent application was to be without prejudice to the divisional application. The Legal Board of Appeal held that it was therefore clear that the appellant no longer sought protection for the subject-matter of the deleted claims. At the time when the claims were abandoned, the parent application had already been published so that the public had access to the file. The public had thus been immediately entitled to assume that, since there was no reference to the filing of a divisional application, the appellants had irrevocably abandoned the claims.

In **T 910/92**, however, the board did not see the need to protect the public interest by generally prohibiting the revocation of a declaration of abandonment, since the applicants had revoked the declaration only six months later. As the application had already been published at the time of the alleged abandonment, anyone could have inspected the files in accordance with Article 128(4) EPC. It could be expected that any third parties interested in the proceedings relating to the application in question would have requested inspection of the files at suitable intervals up to the conclusion of the proceedings. The public had thus had the opportunity to learn about the revocation of the declaration of abandonment during the proceedings in respect of the earlier application.

D. Opposition procedure

1. Impartiality in inter partes proceedings

In **T 293/92** the opposition division, instead of limiting itself to evaluating the parties' requests, took a more active role in that it suggested in a communication the wording of a claim thought to be allowable. The board stated that apart from being undesirable from the point of view of impartiality in inter partes proceedings, such suggestions might also lead to confusion as regards the provisional and non-binding nature of communications written in proceedings before the EPO. In the case in question, the opposition division, by

A cet égard, la chambre de recours a également pris position sur la décision J 15/85 (JO OEB 1986, 395) rendue par la chambre de recours juridique. Dans cette affaire, le requérant n'avait pas indiqué que la suppression de certaines revendications contenues dans la demande initiale devait intervenir sans préjudice de la demande divisionnaire. De l'avis de la chambre de recours juridique, il apparaissait clairement que le requérant ne recherchait plus la protection des objets des revendications supprimées. A la date du retrait des revendications, la demande initiale était déjà publiée, si bien que le public avait accès au dossier. Dès lors, le public était fondé à croire, en l'absence de toute référence au dépôt d'une demande divisionnaire, que le requérant avait irrévocablement retiré ces revendications.

Dans l'affaire **T 910/92** toutefois, la chambre n'a pas été en mesure de reconnaître la nécessité de protéger l'intérêt du public par une interdiction générale de révoquer une déclaration de renonciation. Elle a justifié sa position par le fait que le demandeur était déjà revenu sur sa déclaration de renonciation six mois après. Comme à la date de la prétendue renonciation, la demande avait déjà été publiée, toute personne aurait pu consulter le dossier conformément à l'article 128(4)CBE. Si un tiers s'intéresse à la procédure relative à la demande, on doit s'attendre à ce qu'il dépose une requête en inspection publique à intervalles réguliers jusqu'à la clôture de la procédure. Ainsi, le public avait la possibilité de prendre connaissance, au cours de la procédure relative à la demande initiale, de la révocation de la déclaration de renonciation.

D. Procédure d'opposition

1. Impartialité dans les procédures inter partes

Dans l'affaire **T 293/92**, la division d'opposition, au lieu de se contenter d'examiner les requêtes des parties, a joué un rôle plus actif puisque, dans une notification, elle a suggéré l'énoncé d'une revendication qu'elle pourrait considérer comme recevable. La chambre a déclaré que les procédures inter partes devant se dérouler de manière impartiale, il n'était pas souhaitable d'émettre de telles suggestions, qui risqueraient en outre de prêter à confusion, s'agissant du caractère provisoire et non contraignant des notifications

dem EPA erlassenen Bescheide hervorrufen könnten. Im vorliegenden Fall habe die Einspruchsabteilung mit ihrem Vorschlag für einen gewährbaren unabhängigen Anspruch bei den Beteiligten den Eindruck erweckt, als seien die bereits vorliegenden Ansprüche nicht gewährbar. Der Meinungsumschwung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung sei deshalb für die Beteiligten ziemlich unerwartet und überraschend gekommen. Dieser unbefriedigende Verfahrensverlauf zeige, daß die Einspruchsabteilungen im mehrseitigen Verfahren davon Abstand nehmen sollten, den Beteiligten Vorschläge zu unterbreiten.

2. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers

In der Entscheidung **T 631/94** (ABI. EPA 1996, 67) stellte die Kammer fest, daß eine im schriftlichen Verfahren ergangene Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens mit der Abgabe an die interne Poststelle des EPA öffentlich existent und damit erlassen sei. Werde von den Parteien, die an dem Verfahren, das zu dieser Entscheidung geführt habe, beteiligt gewesen seien, keine Beschwerde erhoben, sei zu diesem Zeitpunkt das Einspruchsverfahren abgeschlossen und danach kein Beitritt auf der Grundlage von Artikel 105 EPÜ mehr möglich.

3. Zulässigkeit des Einspruchs

3.1 Substantiierung der Einspruchsgründe

3.1.1 Allgemeine Fragen

In der Sache **T 621/91** bemerkte die Kammer, daß Buchstabe c der Regel 55 EPÜ im Gegensatz zu den formalrechtlichen Bestimmungen der Buchstaben a und b materiellrechtlichen Charakter besitze und deshalb eine Begründung zur Einspruchssache erfordere. Ob eine bestimmte Einspruchsschrift die materiellrechtlichen Mindestanforderungen des Artikels 99 (1) und der Regel 55 c) EPÜ erfülle, könne nur im Gesamtzusammenhang des betreffenden Falles entschieden werden, der aus der Sicht eines Fachmanns beurteilt werden müsse, der mit dem Gebiet der Technik, auf das sich das angefochtene Patent beziehe, hinreichend vertraut sei.

In den Fällen **T 533/94** und **T 534/94** befand die Kammer, die Tatsache, daß in der Einspruchsschrift der

suggesting an allowable independent claim, had led the parties to assume that the claims on file were not allowable; the opposition division's change of mind during the oral proceedings might be seen as rather unexpected and surprising for the parties. The board found that such an undesirable course of events showed that opposition divisions in inter partes proceedings should refrain from making suggestions to the parties.

2. Intervention of an alleged infringer

In **T 631/94** (OJ EPO 1996, 67) the board noted that when a decision to terminate opposition proceedings, taken in written proceedings, was handed over to the EPO postal service, it became public and effective and had therefore been issued. If the parties to the proceedings leading to that decision did not appeal, the opposition proceedings were completed at that point in time and thereafter intervention based on Article 105 EPC was no longer possible.

3. Admissibility of opposition

3.1 Substantiation of the grounds of opposition

3.1.1 General issues

In **T 621/91** the board observed that whereas Rule 55(a) and (b) EPC could be considered as formal in nature, Rule 55(c) EPC was substantive in nature, and called for reasoning which went into the merits of the opponent's case. Whether a particular notice of opposition met the minimum substantive requirements of Article 99(1) and Rule 55(c) EPC could only be decided in the context of each individual case and had to be assessed on an objective basis, from the point of view of a person reasonably skilled in the art to which the opposed patent related.

In **T 533/94** and **T 534/94** the board found that the fact that in the notice of opposition the correlation

établies dans le cadre des procédures devant l'OEB. Dans cette affaire, la division d'opposition, en suggérant l'énoncé d'une revendication indépendante qu'elle pourrait considérer comme admissible, a amené les parties à supposer que les revendications figurant dans le dossier ne l'étaient pas; le changement d'avis de la division d'opposition au cours de la procédure orale pouvait sembler plutôt inattendu et surprenant pour les parties. La chambre a jugé que cette tournure malencontreuse prise par la procédure montre que les divisions d'opposition devraient s'abstenir de faire des suggestions aux parties durant les procédures inter partes.

2. Intervention d'un contrefacteur présumé

Dans la décision **T 631/94** (JO OEB 1996, 67), la chambre a conclu que lorsque la décision de clore la procédure d'opposition, prise lors de la procédure écrite, a été remise au service du courrier interne de l'OEB, elle est "effective au regard du public et donc considérée comme ayant été rendue". Si les parties à la procédure qui a abouti à cette décision n'introduisent pas de recours, la procédure d'opposition est close à cette date et une intervention par la suite au titre de l'article 105 CBE n'est plus recevable.

3. Recevabilité de l'opposition

3.1 Justification des motifs d'opposition

3.1.1 Généralités

Dans la décision **T 621/91**, la chambre a observé que, alors que les dispositions de la règle 55a) et b) CBE peuvent être considérées comme de simples dispositions de forme, les dispositions de la règle 55c) CBE sont des dispositions de fond qui exigent de l'opposant qu'il développe une argumentation montrant le bien-fondé de sa cause. La question de savoir si un acte d'opposition donné remplit les conditions minimums de fond exigées à l'article 99(1) et à la règle 55c) CBE ne peut être tranchée qu'au cas par cas, sur la base d'une évaluation objective, par référence à ce qu'aurait conclu un homme du métier normalement qualifié dans le domaine dont relève le brevet attaqué.

Dans les décisions **T 533/94** et **T 534/94**, la chambre a estimé que l'acte d'opposition ne pouvait être

Zusammenhang zwischen den einzelnen Merkmalen der beanspruchten Erfindung und den einschlägigen Stellen in den Entgegenhaltungen in tabellarischer Form hergestellt und nicht ausdrücklich angegeben worden sei, welche konkreten Angaben daraus neuheitsschädlich oder Ausgangspunkte für einen Angriff auf die erfinderische Tätigkeit sein sollten, beeinträchtigt die Zulässigkeit des Einspruchs nicht. Die Kammer wies darauf hin, daß eine Einspruchsschrift an die Einspruchsabteilung und an den Patentinhaber adressiert ist, die nicht nur Fachleute in dem Berich sind, sondern auch Erfahrung mit der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit besitzen. Eine detaillierte, ausführliche Erörterung von Fragen, die für so versierte Fachleute selbstverständlich seien, sei deshalb für das Verständnis des Schwottrags des Einsprechenden nicht erforderlich und somit auch keine Voraussetzung für die Zulässigkeit des Einspruchs.

In der Entscheidung **T 505/93** stellte die Beschwerdekammer fest, daß es nicht zu den Erfordernissen der Zulässigkeit eines Einspruchs gehöre, daß die gemachten Angaben auch richtig seien. Dies sei eine Frage der Begründetheit. Es sei für die Zulässigkeit des Einspruchs unbeachtlich, wenn den in der Einspruchsschrift gemachten Angaben durch spätere Einlassungen des Einsprechenden der Boden entzogen werde. Es komme für die Zulässigkeit des Einspruchs lediglich darauf an, daß mit Ablauf der Einspruchsfrist die gemäß Regel 55 c) EPÜ vorgeschriebenen Angaben vorlägen.

3.1.2 Glaubhaftmachung einer öffentlichen Vorbenutzung

Eine angebliche öffentliche Vorbenutzung muß in der Einspruchsschrift durch entsprechende Substantiierung glaubhaft gemacht werden. Allerdings gilt es nach wie vor zu unterscheiden zwischen der Prüfung des Einspruchs auf Zulässigkeit und der Prüfung auf sachliche Begründetheit.

In der Sache **T 406/92** hat der Einsprechende in seiner Einspruchsschrift geltend gemacht, daß D4 in schriftlicher Form wiedergebe, was bei einer Tagung mündlich präsentiert worden sei. In einer Fußnote in D4 wurde auf diese Tagung Bezug genommen. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurückgewiesen. In ihrer Entscheidung wird u. a. aus-

between the individual features of the claimed invention and the relevant passages of the prior art documents had been made in the form of tables and it had not been explicitly indicated what particular statements therein were alleged to destroy the novelty of the invention or form a basis for an argument on obviousness, did not affect the notice's admissibility. The board observed that a notice of opposition was addressed to the opposition division and the patentee who were not only skilled in the art but also competent in examining novelty and inventive step. Thus, in the board's judgment, a detailed and exhaustive discussion of matters which were implicit to such skilled persons was not needed to understand the opponent's case and, therefore, not an admissibility requirement.

In **T 505/93** the board found that it was not one of the requirements for admissibility of an opposition that the information given also be correct. This was a question of allowability. It was irrelevant for the admissibility of an opposition if the information given in the notice of opposition was shown by the opponent's later submissions to be unfounded. All that mattered for the admissibility of an opposition was that the information stipulated by Rule 55(c) EPC be submitted before expiry of the period for opposition.

3.1.2 Substantiation in the case of public prior use

In cases of alleged public prior use particular substantiation in the notice of opposition is required. However, a distinction must still be made between examining the admissibility of the opposition and its substantive merit.

In **T 406/92** the opponent claimed in the notice of opposition that D4 reproduced in writing what had been presented orally at a conference. Reference to this conference was made in a footnote in D4. The opposition division rejected the opposition. In its decision it argued *inter alia* that the talk represented as corresponding to document D4 could not be

jugé irrecevable sous prétexte que le lien existant entre les diverses caractéristiques de l'invention revendiquée et les passages pertinents des documents cités comme antériorités avait été présenté sous forme de tableaux, sans que l'opposant ait indiqué explicitement les passages qui lui paraissaient porter atteinte à la nouveauté de l'invention ou qui permettaient selon lui de faire valoir le caractère évident de l'invention. La chambre a fait observer que l'acte d'opposition s'adresse à la division d'opposition et au titulaire du brevet, qui non seulement ont les compétences techniques nécessaires, mais sont également en mesure d'apprécier s'il y a nouveauté et activité inventive. Aussi a-t-elle considéré qu'une présentation détaillée et complète des questions n'était pas indispensable, des personnes ayant les connaissances nécessaires pouvant comprendre les arguments implicites de l'opposant, et qu'elle ne constituait donc pas une condition de recevabilité.

Dans la décision **T 505/93**, la chambre de recours a constaté qu'il ne pouvait être exigé que les indications figurant dans l'acte d'opposition soient exactes pour que l'acte d'opposition puisse être jugé recevable. L'exactitude des indications ne joue un rôle que pour l'admissibilité de l'opposition. Pour ce qui est de la recevabilité, en revanche, peu importe que l'opposant revienne par la suite sur ce qu'il avait indiqué dans l'acte d'opposition. En effet, pour que l'opposition soit déclarée recevable, il suffit que les indications exigées à la règle 55c) CBE aient été fournies à l'expiration du délai d'opposition.

3.1.2 Justification en cas d'utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public

Lorsque l'opposant affirme l'existence d'une utilisation antérieure qui a rendu l'invention accessible au public, il doit fournir des justifications à cet égard dans son acte d'opposition, une distinction devant toutefois être établie entre l'examen de la recevabilité de l'opposition et l'appréciation de son bien-fondé.

Dans l'affaire **T 406/92**, l'opposant a fait valoir dans son acte d'opposition que le document D4 reprenait par écrit le contenu d'une présentation orale effectuée lors d'une conférence. Une note de bas de page dans le document D4 faisait en effet référence à cette conférence. La division d'opposition a rejeté l'opposition. Dans sa décision, elle a expliqué

geführt, daß der als dem Dokument D4 entsprechend dargestellte Vortrag nicht als zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ gehörig angesehen werden könne, da die Fußnote offenlasse, inwiefern der Vortrag der späteren Publikation entspreche.

Die Beschwerdekammer entschied, daß die Zugänglichkeit einer mündlichen Beschreibung seitens der Öffentlichkeit von der Art und Weise dieser mündlichen Beschreibung (Vortrag, Gespräch, Rundfunk- oder Fernsehsendung etc.) sowie vom Ort der mündlichen Beschreibung (öffentliche Tagung, Fabrikhalle etc.) abhängt. In der Einspruchsschrift waren diesbezüglich Angaben gemacht worden. Die Frage, ob die besagte Tagung tatsächlich öffentlich gewesen sei und ob der Inhalt des Vortrages tatsächlich der Offenbarung aus D4 entsprochen habe, berühre nicht die Zulässigkeit des Einspruchs, sondern könnte bei der materiellrechtlichen Beurteilung des Einspruchs von Bedeutung sein. Aus diesen Gründen sei der Einspruch zulässig.

4. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs

4.1 Umfang, in dem gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird

In Artikel 99 (1) EPÜ heißt es unter anderem: "Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen." Nach Regel 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift unter anderem enthalten: "eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird".

In der Sache **T 1066/92** wurde gegen die erteilten Ansprüche 3, 4 und 5 des Streitpatents Einspruch eingelegt. Es wurde beantragt, diese Ansprüche wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent in geändertem Umfang mit den Ansprüchen 1 und 2 in der erteilten Fassung aufrecht. Der Patentinhaber legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

Die Kammer stellte fest, daß der Einsprechende weder innerhalb der Einspruchsfrist noch später im Verfahren vor der Einspruchsabteilung einen konkreten Antrag auf Ausdehnung des Einspruchs auf die erteilten Ansprüche 6 bis 10 gestellt hatte. Der

regarded as belonging to the state of the art in accordance with Article 54(2) EPC as the footnote left open to what extent the talk corresponded to the later publication.

The board decided that how accessible an oral description was to the public depended on the "how" (talk, discussion, radio or television programme, etc.) and the "where" (public conference, factory building, etc.). The notice of opposition had given information in this respect. Whether the said conference was actually public and whether the content of the talk really did correspond to the disclosure of D4 did not affect the admissibility of the opposition, but could be significant for assessing the allowability of the opposition in terms of substantive law. For these reasons the opposition was admissible.

4. Legal and factual framework of opposition

4.1 Extent to which the European patent is opposed

Article 99(1) EPC provides inter alia that "notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement". Rule 55(c) EPC requires the notice of opposition to contain, inter alia, "a statement of the extent to which the European patent is opposed".

In **T 1066/92** a notice of opposition was filed against granted claims 3, 4 and 5 of the patent in suit. Rejection of these claims was requested on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step. The opposition division maintained the patent in amended form on the basis of claims 1 and 2 as granted. The patentee lodged an appeal against the decision.

The board noted that neither within the time limit for opposition nor even later in the proceedings before the opposition division had the opponent made any specific request to extend the opposition to granted claims 6 to 10. The opponent

notamment que cette présentation orale qui selon l'opposant correspondait à l'exposé du document D4 ne pouvait être considérée comme faisant partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, la note de bas de page ne précisant pas en quoi l'exposé du document publié ultérieurement correspondait au contenu de cette présentation.

La chambre de recours a conclu que pour pouvoir décider si une présentation orale a rendu l'invention accessible au public, il importe de savoir sous quelle forme s'est faite cette présentation (exposé, conversation, émission de radio ou de télévision etc.), et où (conférence publique, hall d'usine etc.). L'acte d'opposition fournissait des renseignements à ce propos. Bien que sans incidence sur la recevabilité de l'opposition, la question de savoir si ladite conférence avait effectivement été tenue en public, et si le document D4 reprenait effectivement le contenu de l'exposé, pouvait être importante pour l'appréciation de l'admissibilité (bien-fondé) du recours. Il devait donc être considéré pour cette raison que l'opposition était recevable.

4. Cadre de droit et de fait de l'opposition

4.1 Mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause

L'article 99(1) CBE prévoit notamment que "l'opposition doit être formée par écrit et motivée". La règle 55c) CBE stipule que l'acte d'opposition doit comporter entre autres "une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause".

Dans l'affaire **T 1066/92**, il avait été fait opposition aux revendications 3, 4 et 5 du brevet qui avait été délivré au motif que l'objet de ces revendications était dénué de nouveauté et n'impliquait pas d'activité inventive. La division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée, sur la base des revendications 1 et 2 du brevet tel que délivré. Le titulaire du brevet a formé recours contre cette décision.

La chambre a fait observer que l'opposant n'avait à aucun moment, ni avant l'expiration du délai d'opposition ni même plus tard, lors de la procédure devant la division d'opposition, formé de requête spécifique visant à étendre l'opposition aux

Einsprechende vertrat die Auffassung, daß die Einspruchsabteilung aufgrund des Artikels 114 (1) EPÜ zur Ausdehnung des Einspruchs befugt sei, insbesondere dann, wenn andernfalls Ansprüche aufrechterhalten würden, die eindeutig nicht patentierbar seien. Die Kammer entschied, daß gemäß der Entscheidung G 9/91 die Einspruchsabteilung nicht befugt sei, den Einspruch auf die erteilten Ansprüche 6 bis 10 auszuweiten, und deshalb nicht berechtigt sei, diese Ansprüche zu widerrufen. Abgesehen davon, daß die Kammer den Gegenstand dieser Ansprüche *prima facie* nicht für patentunwürdig hielt, war sie auch der Auffassung, dieser Standpunkt des Einsprechenden finde keine Stütze in der Entscheidung G 9/91. Auch lasse die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer keinen Raum für eine Ausdehnung des Einspruchs über die Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ hinaus (Nr. 10 der Entscheidungsgründe). Die Kammer sah in diesem Fall keinen Grund, von den in G 9/91 gezogenen Schlußfolgerungen abzugehen, und vertrat die Auffassung, die erteilten Ansprüche 6 bis 10 hätten von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten werden müssen. Mit dem Widerruf der nicht mit einem Einspruch angefochtenen Ansprüche habe diese ihre Befugnisse überschritten; die Entscheidung müsse daher aufgehoben werden.

4.2 Gründe, auf die der Einspruch gestützt wird

In der Sache **T 986/93** (ABI. EPA 1996, 215) machte die Kammer deutlich, daß zum einen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung, einen verspätet vorgebrachten neuen Einspruchsgrund unberücksichtigt zu lassen, nichts an der Tatsache ändere, daß der Grund im Einspruchsverfahren angezogen, d. h. eingeführt worden sei. Zum anderen stelle die verfahrensrechtliche Entscheidung einer Einspruchsabteilung, ein Vorbringen nicht zu berücksichtigen, einen wesentlichen Bestandteil ihres Entscheidungsprozesses dar und sei als solcher einer der Punkte, die im Falle der sachlichen Anfechtung ihrer endgültigen Entscheidung zu überprüfen seien. Die Kammer erklärte, sie greife zwar nur ungern in die Ermessensentscheidung einer Einspruchsabteilung nach Artikel 114 (2) EPÜ ein, werde dies aber tun, wenn es notwendig und angemessen sei (s. T 122/84, ABI. 1987, 177). Einer Beschwerdekammer stehe es frei, einen verspätet vorgebrachten, von der Ein-

expressed his opinion that Article 114(1) EPC gave the opposition division the power to extend the opposition, especially if non-extension would result in the maintenance of claims which were obviously not patentable. The board stated that, following G 9/91, the opposition division had no power to extend the opposition to granted claims 6 to 10 and therefore was not entitled to revoke these claims. Apart from the fact that the board did not consider the subject-matter of granted claims 6 to 10 to be, *prima facie*, not patentable, the opponent's opinion was not supported by G 9/91. It further stated that the decision of the Enlarged Board left no room for any extension of the opposition beyond the statement under Rule 55(c) EPC (reason 10 of said decision). The board saw no reason to deviate from the conclusions laid down in G 9/91 and held that granted claims 6 to 10 should have been maintained by the opposition division. The decision to revoke the non-opposed claims was therefore *ultra vires* and had to be set aside.

4.2 Grounds on which the opposition is based

In **T 986/93** (OJ EPO 1996, 215) the board made it clear, firstly, that if an opposition division chose to disregard belated submissions concerning a new ground of opposition, this could not detract from the fact that the ground had been relied upon, ie introduced, during the opposition proceedings. Secondly, the procedural decision of an opposition division to disregard submissions formed an essential element of its decision-making process and as such was one of the issues subject to review if the final decision of the opposition division was challenged on its merits. The board stated that although it was reluctant to interfere with a discretionary decision of an opposition division pursuant to Article 114(2) EPC, it would do so where necessary and appropriate (see T 122/84, OJ EPO 1987, 177). The board held that the boards of appeal were not barred from considering a belatedly submitted ground of opposition which had been disregarded by the opposition division pursuant

revendications 6 à 10 du brevet tel qu'il avait été délivré. L'opposant a déclaré qu'à son avis, l'article 114(1) CBE donnait le droit à la division d'opposition d'élargir la portée d'une opposition, notamment pour éviter le maintien sinon de revendications dont l'objet n'est manifestement pas brevetable. Se référant à la décision G 9/91, la chambre a déclaré que la division d'opposition n'avait pas le droit d'étendre l'opposition aux revendications 6 à 10 du brevet tel que délivré et que, par conséquent, elle n'avait pas le droit de rejeter ces revendications. Outre que la chambre ne jugeait pas *a priori* que l'objet des revendications 6 à 10 n'était pas brevetable, la thèse soutenue par l'opposant était en désaccord avec la décision G 9/91. La chambre a ajouté que cette décision de la Grande Chambre de recours ne donnait pas la possibilité d'étendre la portée de l'opposition au-delà des limites fixées par l'opposant dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE (point 10 des motifs de la décision); elle a estimé qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des conclusions tirées par la Grande Chambre dans la décision G 9/91, et que la division d'opposition aurait dû maintenir les revendications 6 à 10 du brevet tel que délivré. En décidant de rejeter des revendications qui n'avaient pas été mises en cause par l'opposant, la division d'opposition avait outrepassé ses compétences, et sa décision devait donc être annulée.

4.2 Motifs sur lesquels l'opposition se fonde

Dans la décision **T 986/93** (JO OEB 1996, 215), la chambre a déclaré que, premièrement, si la division d'opposition décide de ne pas tenir compte de moyens produits tardivement à l'appui d'un nouveau motif d'opposition, il n'en reste pas moins que ce motif a été invoqué, c'est-à-dire introduit, au cours de la procédure d'opposition. Deuxièmement, la décision prise sur un point de procédure par la division d'opposition lorsqu'elle avait refusé de tenir compte de certains moyens avait joué un rôle essentiel dans son processus décisionnel et, en tant que telle, faisait partie des questions à réexaminer en cas de contestation du bien-fondé de la décision finale de la division d'opposition. La chambre a ajouté que même si les chambres répugnent à aller contre une décision prise par une division d'opposition dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(2) CBE, elles réformeront ou annuleront cette décision lorsque cela est nécessaire et approprié (cf.

spruchsabteilung gemäß Artikel 114 (2) EPÜ nicht berücksichtigten Einspruchsgrund zu prüfen, wenn sie der Auffassung sei, daß die Einspruchsabteilung ihr diesbezügliches Ermessen fehlerhaft ausgeübt habe.

In der Sache **T 646/91** wurde in der Beschwerdebegründung nur die erfinderische Tätigkeit des Verfahrens angezweifelt. Dies entsprach auch den in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung abgegebenen Erklärungen. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer jedoch bestritt der nicht beschwerdeführende Einsprechende 2 in seiner Eigenschaft als Verfahrensbeteiligter kraft Gesetzes die Neuheit des beanspruchten Verfahrens. Die Kammer hielt diese Vorgehensweise für zulässig, weil der Einwand wegen mangelnder Neuheit unter den ursprünglich geltend gemachten Einspruchsgrund nach Artikel 100a) EPÜ fiel. Außerdem befand sie, daß der Antrag nicht über denjenigen des Beschwerdeführers hinausgehe (G 9/92 und G 4/93).

In der Sache **T 737/92** vertrat die Kammer die Auffassung, daß der gerichtliche Charakter des Beschwerdeverfahrens den Rahmen für die Ermittlungsbefugnis der Kammern nach Artikel 114 (1) EPÜ in Verbindung mit dem in Regel 66 (1) EPÜ enthaltenen Zusatz "entsprechend" festlege. In diesen "rechtlichen und faktischen Rahmen" des Einspruchsverfahrens fielen weder Einspruchsgründe, die nicht tatsächlich durch Tatsachen oder Beweismittel erhärtet seien, noch Ansprüche, die nicht tatsächlich mit dem Einspruch angefochten worden seien. Nach Auffassung der Kammer verstieße es eindeutig gegen die im EPÜ festgeschriebenen Rechtsgrundsätze, wenn im Beschwerdeverfahren unter fälschlicher Berufung auf den aus dem Gesamtzusammenhang des EPÜ gerissenen Wortlaut des Artikels 114 (1) EPÜ und speziell der Regel 66 (1) EPÜ eine Verschiebung dieses Rahmens zugelassen würde.

In der Sache **T 1066/92** erhob der Einsprechende erst nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer einen auf Artikel 100 b) EPÜ gestützten Einwand wegen mangelnder Offenbarung gegen die erteilten

to Article 114(2) if they were of the opinion that the opposition division had exercised its discretion in this respect wrongly.

In **T 646/91** only the issue of lack of inventive step of the process was raised in the statement of grounds of appeal. This was in line with the statements made during oral proceedings before the opposition division. During oral proceedings before the board, however, non-appealing opponent 2 as a party to the proceedings as of right raised the issue of lack of novelty of the method as claimed. The board found such a course of action allowable because the novelty objection fell under the ground of opposition pursuant to Article 100(a) EPC raised initially. Moreover, the board found that the request did not go beyond that of the appealing party (G 9/92 and G 4/93).

In **T 737/92** the board found that it was the judicial character of the appeals that limited the investigative power of the boards under Article 114(1) EPC read in conjunction with the proviso "mutatis mutandis" in Rule 66(1) EPC. Neither grounds not actually supported by facts, evidence and arguments, nor claims not actually opposed could be properly regarded as making up the "legal and factual framework" of the opposition. In the board's judgment, to permit the shifting of that framework in an appeal, in mistaken reliance on the wording of Article 114(1), read in isolation from the rest of the EPC, and in particular Rule 66(1), would clearly go against the legal principles contained and expressed in the EPC.

In **T 1066/92** an objection of insufficiency under Article 100(b) EPC was raised by the opponent against granted claims 3 to 5 of the auxiliary request then on file only after the summons for oral proceedings

décision T 122/84, JO OEB 1987, 177). En conclusion, la chambre a déclaré qu'il n'était pas interdit aux chambres de recours de tenir compte d'un motif d'opposition qui avait été présenté tardivement et que la division d'opposition n'avait pas pris en considération en vertu de l'article 114(2) CBE, dès lors qu'elles estimaient que la division d'opposition n'a pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 646/91**, la seule question soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours avait trait à l'absence d'activité inventive dans le cas du procédé revendiqué. Cette critique correspondait à ce qui avait été déclaré lors de la procédure orale tenue devant la division d'opposition. Or au cours de la procédure orale devant la chambre de recours, l'opposant n° 2, qui n'avait pas formé de recours, s'était prévalu de sa qualité de partie de droit à la procédure de recours pour dénoncer le défaut de nouveauté de la méthode revendiquée. La chambre a jugé admissible cette objection d'absence de nouveauté dans la mesure où elle entrait dans le cadre du motif d'opposition invoqué initialement au titre de l'article 100 a) CBE. La chambre a estimé en outre que la requête de l'opposant n° 2 n'allait pas au-delà de celle qu'avait présentée le requérant (G 9/92 et G 4/93).

Dans l'affaire **T 737/92**, la chambre a estimé que le pouvoir d'examen reconnu aux chambres de recours par l'article 114(1) CBE ensemble la règle 66(1) CBE se voit limité du fait du caractère judiciaire de la procédure de recours. Les motifs qui ne sont pas effectivement étayés par les moyens invoqués, ainsi que les revendications auxquelles il n'est pas effectivement fait opposition ne peuvent constituer le "cadre juridique et factuel de l'opposition". De l'avis de la chambre, permettre que l'on modifie ce cadre au cours de la procédure de recours, en interprétant de manière erronée les dispositions de l'article 114(1) CBE, sans tenir compte des autres dispositions de la CBE, et notamment de la règle 66(1), irait manifestement à l'encontre des principes du droit énoncés dans la CBE.

Dans l'affaire **T 1066/92**, ce n'est qu'après avoir été cité à la procédure orale devant la chambre que l'opposant, s'appuyant sur l'article 100 b) CBE, avait objecté que les revendications 3 à 5 selon la requête subsidiaire

Ansprüche 3 bis 5 des damals vorliegenden Hilfsantrags. Derselbe Einwand betraf auch die Ansprüche 3 und 4 des streitigen Patents. Der Beschwerdegegner gab an, daß dieser Einwand deshalb verspätet vorgebracht worden sei, weil er sich erst im Zuge der Erklärungen ergeben habe, die der Beschwerdeführer im Laufe des Einspruchsbeschwerdeverfahrens vorgebracht habe.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß sie entsprechend den Grundsätzen in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 (unter Nr. 18) diesen neuen Grund nicht ohne die Zustimmung des Beschwerdeführers prüfen könne. In Ermangelung dieser Zustimmung und mit Rücksicht darauf, daß der Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ prima facie höchst bedeutsam erscheine und geklärt werden müsse, bevor die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit geprüft werden könnten, mache die Kammer von ihrem Ermessen nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweise die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurück, die nach den in der Entscheidung G 9/91 (Nr. 16) aufgestellten Grundsätzen befugt sei, einen durch die Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ nicht abgedeckten Einspruchsgrund von Amts wegen vorzubringen.

Kürzlich wurde der Großen Beschwerdekammer mit der Entscheidung **T 937/91** (ABI. EPA 1996, 25) die Frage vorgelegt, ob eine Beschwerdekammer in einer Sache, in der auf der Grundlage des Artikels 100 a) EPÜ Einspruch gegen ein Patent eingelegt, dieser aber nur mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß den Artikeln 54 und 56 EPÜ substantiiert werde, von Amts wegen als neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einführen könne, daß der Gegenstand der Ansprüche den Erfordernissen des Artikels 52 (2) EPÜ nicht genüge. Die Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 1/95** anhängig (s. 104).

In dem der Entscheidung **T 514/92** zugrunde liegenden Fall (ABI. EPA 1996, 270) hielt die Kammer die Definition des Begriffs "Einspruchsgründe" für eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (Artikel 112 (1) EPÜ), die eine Befassung der Großen Beschwerdekammer rechtfertige. Dieser wurde deshalb die folgende Frage vorgelegt: "Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt

before the board. The same objection applied equally to claims 3 and 4 of the patent in suit. The respondent argued that this objection was raised late because the objection became apparent only after the explanation given by the appellant in the course of the opposition appeal proceedings.

The board held that, following the principles laid down in G 9/91 and G 10/91 (reason 18), it could not consider such a new ground without the consent of the appellant. In the absence of such consent, and further taking into account that the objection under Article 100(b) EPC appeared prima facie highly relevant and should be decided upon before novelty and inventive step could be considered, the board exercised its power under Article 111(1) EPC to remit the case to the opposition division, which, under the principles laid down in G 9/91 (reason 16), had the power to raise of its own motion a ground for opposition not covered by the statement pursuant to Rule 55(c) EPC.

A recent referral to the Enlarged Board of Appeal in **T 937/91** (OJ EPO 1996, 25) questions whether in a case where a patent has been opposed on the basis of Article 100(a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and inventive step pursuant to Articles 54 and 56 EPC, a board of appeal can of its own motion introduce into the proceedings the ground that the subject-matter of the claims does not meet the conditions of Article 52(2) EPC. This case is pending under **G 1/95** (see 104).

In **T 514/92** (OJ EPO 1996, 270) the board considered the definition of the legal concept "grounds for opposition" to be an important point of law (Article 112(1) EPC) justifying referral of the following question to the Enlarged Board: "In the case where a patent has been opposed under Article 100(a) EPC, on the basis that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the opposition statement, and the

figurant au dossier, revendications sur la base desquelles le brevet avait été délivré, n'exposaient pas l'invention de façon suffisamment claire et complète. Cette objection valait également pour les revendications 3 et 4 du brevet en litige. L'opposant (devenu intimé) a fait valoir que s'il avait soulevé tardivement cette objection, c'est parce qu'elle n'était devenue apparente qu'à la suite des explications fournies par le requérant au cours de la procédure de recours faisant suite à l'opposition.

La chambre a estimé que, selon les principes énoncés dans les décisions G 9/91 et G 10/91 (point 18), elle ne pouvait prendre en considération un nouveau motif d'opposition sans l'accord du requérant. Celui-ci n'ayant pas donné son accord, la chambre, considérant que l'objection soulevée au titre de l'article 100 b) CBE paraissait de prime abord tout à fait pertinente et devait être examinée avant la question de la nouveauté et de l'activité inventive, a usé du pouvoir qui lui était reconnu par l'article 111(1) CBE pour renvoyer l'affaire devant la division d'opposition, laquelle peut, en vertu des principes énoncés dans la décision G 9/91 (point 16 des motifs), soulever d'office un motif d'opposition n'entrant pas dans le cadre de la déclaration visée à la règle 55 c) CBE.

Dans l'affaire **T 937/91**, la chambre a récemment soumis à la Grande Chambre de recours (JO OEB 1996, 25) la question de savoir si, dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive eu égard aux articles 54 et 56 CBE, une chambre de recours peut, au cours de la procédure, faire valoir d'office comme motif que l'objet des revendications ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 52(2) CBE. Cette affaire est en instance sous le numéro **G 1/95** (cf. 104).

Dans la décision **T 514/92** (JO OEB 1996, 270), la chambre a estimé que la définition de la notion de "motif d'opposition" constituait une question de droit d'importance fondamentale (article 112(1) CBE) qui justifiait que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante: "Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'article 100 (a) CBE, pour défaut d'activité inventive des revendications par rapport à

worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, und behauptet der Einsprechende erst im Beschwerdeverfahren, daß sie gegenüber einer der früher angeführten Entgegenhaltungen oder einem im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftstück nicht neu sind, muß dann die Beschwerdekammer die neue Behauptung ausschließen, weil damit ein neuer Einspruchsgrund eingeführt wird?"

Diese Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 7/95** anhängig (s. 104).

4.3 Verspätet vorgebrachte neue Entgegenhaltungen und Argumente

Der Beschwerdegegner/Patentinhaber hatte in der Sache **T 623/93** vorgebracht, daß die Einspruchsbegründung ausschließlich die Neuheit des Anspruchs 1 behandle, so daß der Einspruch insoweit, als er sich gegen die Ansprüche 2 bis 12 und gegen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit beim Anspruch 1 richte, nicht zulässig sei.

Die Kammer stellte jedoch fest, daß der Beschwerdegegner im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche eingereicht hatte. Erst damit wurde es für den Beschwerdeführer/Einsprechenden notwendig, gegen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bei diesen neuen Ansprüchen zu argumentieren. Unter solchen Umständen sei es nicht zu beanstanden, daß der Einsprechende neue Entgegenhaltungen und neue Argumente vorbringe, die gegen die neuen Ansprüche gerichtet seien. Die Prüfung eines so begründeten neuen Vorbringens durch die Einspruchsabteilung stehe im Einklang mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer **G 9/91** (Nr. 19).

5. Kostenverteilung

Im Berichtsjahr wurden einige Entscheidungen über die Kostenverteilung nach Artikel 104 EPÜ getroffen, die die bestehende Rechtsprechung weiterentwickelt haben.

In der Sache **T 930/92** (ABI. EPA 1996, 191) legte der Einsprechende Beschwerde ein und beantragte die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, falls die Kammer beabsichtige, die angefochtene Entscheidung aufrechtzuerhalten. Der Beschwerdegegner beantragte hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung. Die Kammer lud die Beteiligten zur mündlichen Ver-

opponent introduces during appeal proceedings a new allegation that the claims lack novelty in view of one of the documents previously cited or in view of a document introduced during the appeal proceedings, must a board of appeal exclude the new allegation because it introduces a new ground of opposition?". This case is pending under **G 7/95** (see 104).

4.3 Late-filed new citations and arguments

In **T 623/93** the respondent/patentee had submitted that the substantiation of opposition dealt solely with the novelty of claim 1, with the result that the opposition was not admissible to the extent that it was directed at claims 2 to 12 and the existence of inventive step in claim 1.

The board, however, found that the respondent had filed amended claims during the opposition proceedings and it was only this that had made it necessary for the appellant/opponent to argue against the existence of inventive step in the new claims. Under these circumstances there could be no objection to the opponent's submitting new citations and new arguments against the new claims. The examination by the opposition division of a new submission justified in this way was in keeping with Enlarged Board of Appeal decision **G 9/91** (reason 19).

5. Apportionment of costs

In the year under review, a number of decisions dealing with the apportionment of costs under Article 104 EPC and further developing existing case law were taken.

In **T 930/92** (OJ EPO 1996, 191) the opponent lodged an appeal requesting that oral proceedings be scheduled if the board intended to uphold the impugned decision. The respondent requested subsidiarily that oral proceedings be held. The board summoned the parties to oral proceedings without issuing a communication pursuant to Article 11(2) RPBA. The appellant's representative

des documents cités dans la déclaration exposant les motifs de l'opposition, et que l'opposant introduit pendant la procédure de recours un nouvel argument selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport à l'un des documents cités précédemment ou à un document produit pendant la procédure de recours, la chambre de recours doit-elle exclure ce nouvel argument comme introduisant un nouveau motif d'opposition ?" L'affaire est en instance sous le numéro **G 7/95** (cf. 104).

4.3 Nouvelles antériorités et justifications invoquées tardivement

Dans la décision **T 623/93**, l'intimé, titulaire du brevet, a fait valoir que l'opposition formée contre les revendications 2 à 12 et contre l'objet de la revendication 1, qui selon l'opposant n'impliquait pas d'activité inventive, n'était pas recevable parce que le mémoire exposant les motifs du recours n'avait trait qu'à l'absence de nouveauté de la revendication 1.

La chambre a cependant constaté que lors de la procédure d'opposition, l'intimé avait produit un texte modifié des revendications. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le requérant/opposant avait dû faire valoir que ces nouvelles revendications étaient dépourvues d'activité inventive. Dans ces conditions, on ne pouvait reprocher à l'opposant d'avoir invoqué de nouvelles antériorités et de nouveaux arguments pour contester ces nouvelles revendications. En examinant les nouveaux arguments et les justifications invoquées à cet égard, la division d'opposition avait agi conformément à la décision **G 9/91** de la Grande Chambre de recours (point 19 des motifs).

5. Répartition des frais

Pendant l'année sous revue, il a été rendu à propos de la répartition des frais visée à l'article 104 CBE un certain nombre de décisions qui ont contribué à faire évoluer la jurisprudence.

Dans l'affaire **T 930/92** (JO OEB 1996, 191), l'opposant avait formé un recours, en demandant la tenue d'une procédure orale au cas où la chambre envisagerait de confirmer la décision attaquée. L'intimé avait demandé à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale. La chambre a cité les parties à une procédure orale sans émettre de notification en vertu de l'article 11(2)RPCR. Le mandataire

handlung, ohne eine Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK beizufügen. Der Vertreter des Beschwerdeführers erschien nicht, sondern erklärte in einem Telefongespräch vor Beginn der Verhandlung, er werde an der Verhandlung nicht teilnehmen. Er hatte die Beschwerdegegner zwei Monate vorher von seinem Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung informiert, aber die Kammer zu diesem Zeitpunkt nicht davon benachrichtigt. Die Kammer hielt die angefochtene Entscheidung aufrecht, ordnete eine Kostenfestsetzung an und setzte den vom Beschwerdeführer zu zahlenden Betrag fest.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß jeder Beteiligte, der zu einer mündlichen Verhandlung geladen ist, aus Gründen der Billigkeit verpflichtet sei, das EPA zu benachrichtigen, sobald er weiß, daß er zur Verhandlung nicht erscheinen wird. Dies gelte unabhängig davon, ob er selbst die mündliche Verhandlung beantragt hat, und ob der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beigefügt war. Bleibe ein Beteiligter einer mündlichen Verhandlung fern, zu der er geladen ist, ohne das EPA im voraus davon zu benachrichtigen, so könne eine Kostenverteilung zugunsten des anderen Beteiligten, der der Ladung gefolgt ist, angeordnet werden, wenn und soweit dies nach Artikel 104 (1) EPÜ der Billigkeit entspricht. Bei der Festsetzung des Betrags der einem Beteiligten zu erstattenden Kosten könnten nach Regel 63 (1) EPÜ zusätzlich zur Vergütung für dessen zugelassenen Vertreter die Ausgaben berücksichtigt werden, die einem Angestellten dieses Beteiligten für die Unterweisung des zugelassenen Vertreters vor und während der mündlichen Verhandlung erwachsen, sofern diese Unterweisung zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig war.

In der Sache **T 705/92** wurde ein maßgebliches Dokument zum ersten Mal während des Beschwerdeverfahrens vorgelegt. Die Kammer ließ es zum Verfahren zu. Nach Auffassung der Kammer wird die erstmalige Vorlage des Dokuments während des Beschwerdeverfahrens und die anschließende Zulassung zum Verfahren zwangsläufig dazu führen, daß der Patentinhaber bei der Verteidigung seines Patents vergleichsweise höhere Kosten zu tragen hat als bei rechtzeitiger Vorlage des Dokuments, insbesondere deshalb, weil die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden mußte. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß der Patentinhaber aus Gründen der Billigkeit eindeutig Anspruch auf

did not appear, having already stated in a telephone call before the proceedings began, that he would not be attending. He had informed the respondent two months previously that he would not be attending, but had failed at the time to inform the board. The board upheld the impugned decision, ordered the apportionment of costs and fixed the amount to be paid by the appellant.

The board held that there was an equitable obligation on every party summoned to oral proceedings to inform the EPO as soon as it knew that it would not be attending as summoned. This was the case whether or not that party had itself requested oral proceedings, and whether or not a communication had accompanied the summons to oral proceedings. If a party which had been summoned to oral proceedings failed to attend as summoned without notifying the EPO in advance that it would not be attending, an apportionment of costs in favour of another party who had attended as summoned might be justified for reasons of equity in accordance with Article 104(1) EPC. When a board fixed the amount of costs to be paid to a party, in addition to the remuneration of that party's professional representative, the expenses incurred by an employee of that party in instructing the professional representative before and during oral proceedings could be taken into consideration under Rule 63(1) EPC, if such instruction was necessary in order to ensure the proper protection of the rights involved.

In **T 705/92** a relevant document was filed for the first time during the appeal proceedings and was admitted into the proceedings. The board was of the opinion that the filing of the document for the first time during the appeal proceedings, and its subsequent admission into the proceedings, would inevitably increase the costs to be incurred by the patent proprietor in defending his patent especially as the case was to be remitted to the opposition division compared with the normal costs which would have been incurred by the patent proprietor had the document been filed in due time. In the board's judgment, the patent proprietor was clearly entitled, as a matter of equity, to be

du requérant n'a pas comparu ; lors d'une conversation téléphonique qui a eu lieu avant que commence la procédure orale, il avait déclaré qu'il n'assisterait pas à cette procédure. Deux mois à l'avance, il avait informé l'intimé qu'il n'assisterait pas à la procédure orale, mais à cette date, il n'avait pas prévenu la chambre. Celle-ci a confirmé la décision attaquée, a ordonné la répartition des frais et a fixé le montant à acquitter par le requérant.

La chambre a estimé que dès qu'une partie sait qu'elle ne comparait pas à la procédure orale à laquelle elle a été citée, elle est tenue, en vertu du principe de l'équité, d'en informer l'OEB, qu'elle ait ou non requis la tenue de cette procédure orale, et que la citation à la procédure orale ait ou non été accompagnée d'une notification. Si une partie ne comparait pas à la procédure orale à laquelle elle a été citée, sans prévenir l'OEB à l'avance, il peut être justifié, dans la mesure où l'équité l'exige, de répartir les frais en faveur d'une autre partie ayant comparu, conformément à l'article 104 (1) CBE. Lorsqu'il s'agit de déterminer le montant des frais à payer à une partie, en plus de la rémunération du mandataire agréé de cette dernière, il est possible de tenir compte, en application de la règle 63 (1) CBE, des dépenses exposées par un employé de cette partie afin de donner des instructions au mandataire agréé avant et durant la procédure orale, si de telles instructions étaient nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits du mandant.

Dans l'affaire **T 705/92**, un document pertinent avait été produit pour la première fois pendant la procédure de recours. La chambre a considéré qu'il était recevable. Elle a estimé que la prise en compte pendant la procédure de recours d'un document qui avait été produit pour la première fois durant cette procédure allait inévitablement entraîner une augmentation des frais exposés par le titulaire du brevet pour défendre son brevet, étant donné notamment que l'affaire allait être renvoyée à la division d'opposition, et que ces frais seraient supérieurs à ceux que le titulaire aurait normalement supportés si le document avait été produit en temps utile. De l'avis de la chambre, il était clair que pour des raisons

Erstattung dieser zusätzlichen Kosten hat.

In **T 918/92** ging es darum, daß der Kammer ein maßgebliches Dokument etwa zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden war, wobei die Kammer die zur Rechtfertigung der Verspätung vorgebrachten Gründe akzeptierte. Das Dokument sehr kurz war und für den Fachmann keine Schwierigkeiten aufwarf, war die Kammer der Ansicht, daß eine Kostenverteilung nicht gerechtfertigt sei. Sie bestätigte auch, daß die Beteiligten selbst dann Anspruch auf die mündliche Verhandlung hätten, wenn sie keine neuen Argumente vorzubringen hätten. Der Antrag auf mündliche Verhandlung rechtfertigte nicht eine Kostenverteilung.

In der Sache **T 847/93** enthielt die Beschwerdebegründung keine substantiierte Kritik an den Entscheidungsgründen der Einspruchsabteilung, sondern stützte sich lediglich auf einen in der Begründung selbst dokumentierten neuen Stand der Technik. Die Kammer hielt die Beschwerdebegründung jedoch für zulässig. Vom Beschwerdeführer wurden mildernde Umstände für das verspätete Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel geltend gemacht, die die Kammer für glaubhaft hielt.

Andererseits hielt es die Kammer ebenfalls für glaubhaft, daß dem Beschwerdegegner aufgrund des neuen Sachvortrags höhere Kosten entstanden seien als dies bei nicht verspäteter Vorlage der Tatsachen und Beweismittel der Fall gewesen wäre. Daher beschloß die Kammer, eine Kostenverteilung anzuordnen, so daß der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner nach Artikel 104 (1) EPÜ 50 % der Kosten zu zahlen hat, die diesem bei künftigen mündlichen Verhandlungen und Beweisaufnahmen vor der ersten Instanz und in späteren Beschwerdeverfahren entstehen.

In der Sache **T 753/92** war der Beschwerdegegner I durch die angefochtene Entscheidung nur insoweit beschwert, als sein Antrag auf Kostenverteilung zurückgewiesen worden war. Hätte der Beschwerdegegner I gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt, so wäre diese Beschwerde nach Artikel 106 (4) EPÜ unzulässig gewesen, da die Kostenverteilung nicht einziger Beschwerdegegenstand sein kann. Die Tatsache, daß der Beschwerdegegner I

compensated for such additional costs.

In **T 918/92**, a pertinent document had been introduced approximately two months prior to oral proceedings before the board for reasons which, in the board's view, justified the delay. Since the document was very short and presented no difficulties to the skilled person, the board considered that an apportionment of costs was not warranted. It also confirmed that parties had a right to oral proceedings even if they had no new arguments to put forward. Requesting oral proceedings did not warrant an apportionment of costs.

In **T 847/93** the statement of grounds of appeal made no substantiated criticism of the reasons for the opposition division's decision but relied only on new prior art documented in the statement of grounds. However, this statement was found to be admissible by the board. Mitigating circumstances for the late filing of new facts and evidence were mentioned by the appellant and were held credible by the board.

On the other hand, the board was of the opinion that it was also credible that the respondent had seen his costs increase following the introduction of an entirely fresh case compared with the costs he would have incurred had the facts and evidence not been filed at a late stage. Therefore, the board decided to order an apportionment of costs according to which the appellant would pay the respondent 50% of the costs incurred by it in the future oral proceedings and taking of evidence before the department of the first instance and in any subsequent appeal, in accordance with Article 104(1) EPC.

In **T 753/92** respondent I was adversely affected by the decision under appeal only in so far as his request for apportionment of costs had been rejected. Had respondent I lodged an appeal against this decision, the appeal with the apportionment of costs as its sole subject would have been inadmissible under Article 106(4) EPC. The fact that respondent I had submitted the request for apportionment of costs merely as a party to the appeal pro-

d'équité, le titulaire du brevet avait droit à une compensation pour ces frais supplémentaires.

Dans l'affaire **T 918/92**, un document pertinent avait été produit environ deux mois avant la procédure orale devant la chambre, pour des raisons qui selon la chambre permettaient d'excuser ce retard. Le document étant très court et ne posant pas de difficultés à l'homme du métier, la chambre a été d'avis qu'une répartition des frais n'était pas justifiée. Elle a également confirmé que les parties ont droit à la tenue d'une procédure orale même si elles n'ont pas de nouveaux arguments à soumettre. Le fait qu'il ait été demandé la tenue d'une procédure orale ne justifiait pas une répartition des frais.

Dans l'affaire **T 847/93**, le mémoire exposant les motifs du recours ne contenait pas de critiques fondées des motifs de la décision rendue par la division d'opposition, mais se bornait à citer de nouvelles antériorités. La chambre l'a toutefois considéré comme recevable, jugeant crédibles les circonstances atténuantes que le requérant avait invoquées pour faire excuser le retard avec lequel il avait présenté de nouveaux faits et de nouvelles preuves.

En revanche, la chambre a estimé que l'on pouvait considérer également que l'affaire à traiter étant devenue entièrement nouvelle, l'intimé avait vu ses frais augmenter par rapport à ceux qu'il aurait dû supporter si les faits et preuves n'avaient pas été invoqués tardivement. Elle a donc décidé, en vertu de l'article 104 (1) CBE, de prescrire une répartition des frais par laquelle le requérant verserait à l'intimé 50% des frais qui seraient occasionnés à celui-ci par la prochaine procédure orale et par les mesures d'instruction devant la première instance, ainsi que par les recours qui viendraient à être formés ultérieurement.

Dans l'affaire **T 753/92**, la décision attaquée n'avait pas fait droit aux prétentions de l'intimé I, mais seulement dans la mesure où sa requête en répartition des frais avait été rejetée. Si l'intimé I avait formé contre cette décision un recours ayant pour seul objet la répartition des frais, le recours n'aurait pas été recevable, en vertu de l'article 106(4) CBE. Le fait que l'intimé I ait présenté sa requête en répartition des frais en simple qualité de partie de droit à la

den Antrag auf Kostenverteilung lediglich als Beteiligter am Beschwerdeverfahren von Rechts wegen gestellt hatte, kann einen solchen Antrag nach Auffassung der Kammer nicht zulässig machen, ohne daß dadurch gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßen wird.

In der Entscheidung **J 38/92** stellte die Kammer fest, daß eine Kostenverteilung im Umschreibungsverfahren nicht zulässig ist, da Artikel 104 EPÜ eine Kostenverteilung nur im Einspruchsverfahren vorsieht.

E. BESCHWERDEVERFAHREN

1. Verfahrensrechtliche Stellung von Beteiligten am Beschwerdeverfahren

1.1 Wechsel der Einspruchsgründe

Die Auslegung der Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 war auch im Berichtsjahr Gegenstand einiger Entscheidungen.

In der Sache **T 986/93** stellte sich die Frage, ob die Beschwerdekammer befugt ist, einen Einspruchsgrund auch ohne Zustimmung des Patentinhabers zu prüfen, der nach Ablauf der Einspruchsfrist erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgebracht und von der Einspruchsabteilung wegen Verspätung nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt gelassen worden ist. Die Kammer war der Auffassung, daß sie befugt sei, in einem solchen Fall den Einspruchsgrund zu berücksichtigen, falls sie zum Schluß komme, daß die Einspruchsabteilung ihr Ermessen falsch ausgeübt habe. Sie interpretierte die Stellungnahme G 10/91 dahin, daß "neue Einspruchsgründe" die Gründe sind, die erst im Beschwerdeverfahren geltend gemacht worden sind. Die Argumentation des Beschwerdeführers, unter "neue Einspruchsgründe" seien alle Gründe zu verstehen, die nicht innerhalb der Einspruchsfrist nach Regel 55 c) EPÜ geltend gemacht worden bzw. alle Gründe, die von der Einspruchsabteilung wegen Artikel 114 (2) EPÜ nicht geprüft worden seien, lehnte die Kammer ab.

Auch wenn ein Grund von der Einspruchsabteilung unberücksichtigt gelassen wird, ist er aber trotzdem noch während des Einspruchsverfahrens eingeführt worden und somit nicht "neu".

ceedings as of right could not, in the board's judgment, render such a request admissible without contravening the principle of equal treatment.

In **J 38/92** the board held that the apportionment of costs in transfer proceedings was not admissible as Article 104 EPC provided for apportionment only in opposition proceedings.

E. APPEAL PROCEDURE

1. The procedural position of parties to the appeal proceedings

1.1 Change in the grounds for opposition

The interpretation of G 9/91 and G 10/91 was once again the subject of a number of decisions in 1995.

In **T 986/93** the question arose whether the board could examine - even without the patentee's consent - a ground for opposition advanced for the first time in oral proceedings before the opposition division after expiry of the opposition period and which the division had therefore refused to consider under Article 114(2) EPC. The board considered that it was thus empowered, if it felt that the opposition division had not exercised its discretion properly. It interpreted opinion G 10/91 to the effect that "fresh grounds for opposition" meant all those grounds not put forward until the appeal stage, rather than those - as argued by the appellant - not submitted within the opposition period under Rule 55(c) EPC or else disqualified by the opposition division under Article 114(2) EPC.

Even if the division chose not to consider a ground, it had still been brought forward during opposition proceedings and was therefore not a "fresh" ground.

procédure de recours ne suffisait pas, de l'avis de la chambre, pour permettre, sans contrevenir au principe de l'égalité de traitement, de considérer une telle requête comme recevable.

Dans la décision **J 38/92** la chambre a constaté qu'une répartition des frais dans le cadre d'une procédure de transcription n'est pas admissible, étant donné que l'article 104 CBE ne prévoit une répartition des frais que dans le cadre de la procédure d'opposition.

E. PROCEDURE DE RECOURS

1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

1.1. Nouveaux motifs d'opposition

L'interprétation des décisions G 9/91 et G 10/91 a également fait l'objet d'un certain nombre de décisions au cours de l'année sous revue.

Dans l'affaire **T 986/93**, il s'agissait de savoir si la chambre de recours était habilitée à examiner, même sans l'accord du titulaire du brevet, un motif d'opposition qui n'avait été invoqué, passé le délai d'opposition, qu'au stade de la procédure orale devant la division d'opposition et qui, en raison de sa présentation tardive, n'avait pas été pris en considération par la division d'opposition, conformément à l'article 114(2) CBE. La chambre a estimé que dans ce cas, elle était autorisée à tenir compte du motif d'opposition, lorsqu'elle conclut que la division d'opposition a exercé à mauvais escient le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré. Elle a interprété l'avis G 10/91 en ce sens que les "nouveaux motifs d'opposition" sont ceux qui n'ont été invoqués qu'au stade de la procédure de recours. Elle a réfuté l'argumentation du requérant, selon laquelle il fallait entendre par "nouveaux motifs d'opposition" tous les motifs qui n'ont pas été invoqués dans le délai d'opposition visé à la règle 55c) CBE ou qui n'ont pas été examinés par la division d'opposition en vertu de l'article 114(2) CBE.

Même lorsqu'un motif n'est pas pris en considération par une division d'opposition, il n'en demeure pas moins qu'il a été invoqué au cours de la procédure d'opposition et qu'il n'est donc pas "nouveau".

Außerdem ist die Entscheidung der Einspruchsabteilung, diesen Grund nicht zu berücksichtigen, ebenfalls der Überprüfung durch die Kammer zugänglich. Wenn die Kammer der Auffassung ist, daß die Einspruchsabteilung ihr Ermessen falsch ausgeübt hat, kann sie das Ermessen selbst ausüben und die Entscheidung der Einspruchsabteilung durch ihre eigene ersetzen und den Einspruchsgrund prüfen.

In der Sache **T 737/92** bezog sich der Einspruch auf alle Ansprüche des Patents und alle Gründe nach Artikel 100EPU. Allerdings war nur der Grund nach Artikel 100 a) substantiiert vorgetragen worden, und nur die Ansprüche 1 bis 8 waren detailliert angegriffen worden. Zu den übrigen Ansprüchen 9 bis 14 waren keine Ausführungen gemacht worden. Die Kammer war der Auffassung, daß der Einspruch nur in dem Umfang eingelegt sei, in dem Ausführungen gemacht worden seien. Sie prüfte daher nur den Grund nach Artikel 100 a) und nur die Ansprüche 1 bis 8.

Mit der Entscheidung **T 514/92** (ABI. EPA 1996, 270) legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer die folgende Rechtsfrage vor: Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100a) EPU mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, und behauptet der Einsprechende erst im Beschwerdeverfahren, daß sie gegenüber einer der früher angeführten Entgegenhaltungen oder einem im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftstück nicht neu sind, muß dann die Beschwerdekammer die neue Behauptung ausschließen, weil damit ein neuer Einspruchsgrund eingeführt wird?

Die Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 7/95** anhängig und mit dem Verfahren G 1/95 (Vorlageentscheidung T 937/91, dazu die Sonderausgabe zum Amtsblatt 1995 "Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahr 1994", S. 120 f.) verbunden worden.

In der Entscheidung **T 309/92** ging es darum, daß der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU in der Einspruchschrift nicht angegeben war. Die Einspruchsabteilung prüfte diesen Grund jedoch von Amts wegen. Die Kammer, die im Rahmen der Zuständigkeit der ersten Instanz tätig war, beschloß daher ebenfalls, ihn zu prüfen.

Furthermore, the board could also review the opposition division's decision not to consider it, and - if it felt the division had erred - exercise its own discretion and replace the decision of the opposition division by its own and examine the ground in question after all.

In **T 737/92** the opponent attacked all the claims and cited all the grounds under Article 100 EPC. However, only that under Article 100(a) was substantiated, and only claims 1 to 8 were challenged in detail. Nothing was said about remaining claims 9 to 14. The board took the view that an opposition was filed only to the extent that it was substantiated. It therefore only considered the ground for opposition under Article 100(a) and claims 1 to 8.

In **T 514/92** (OJ EPO 1996, 270) the board referred the following question to the Enlarged Board of Appeal: Where a patent has been opposed under Article 100(a) EPC, on the basis that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the opposition statement, and the opponent introduces during appeal proceedings a new allegation that the claims lack novelty in view of one of the documents previously cited or in view of a document introduced during the appeal proceedings, must a board of appeal exclude the new allegation because it introduces a new ground of opposition?

The case is pending under Ref. No. **G 7/95** and has been consolidated with G 1/95 (referral T 937/91, see special edition of the Official Journal 1995, "EPO Board of Appeal Case Law in 1994", p. 120 ff).

In **T 309/92** the ground for opposition under Article 100(b) EPC was not contained in the notice of opposition. However, the opposition division examined this ground of its own motion. The board, acting within the competence of the department of first instance, thus decided to consider it as well.

En outre, la décision de la division d'opposition de ne pas tenir compte de ce motif peut également être revue par la chambre. Lorsque cette dernière estime que la division d'opposition a exercé à mauvais escient le pouvoir discrétionnaire qui lui a été conféré, elle peut exercer elle-même ce pouvoir, rendre une décision qui remplacera celle de la division d'opposition et examiner le motif d'opposition.

Dans l'affaire **T 737/92**, l'opposition portait sur toutes les revendications du brevet et se fondait sur l'ensemble des motifs visés à l'article 100 CBE. Or, seul le motif visé à l'article 100a) CBE avait fait l'objet d'un exposé détaillé de faits et justifications, et seules les revendications 1 à 8 avaient été mises en cause de façon détaillée. Les autres revendications 9 à 14 n'avaient pas été évoquées. La chambre a estimé que l'opposition formée contre le brevet se limitait à ce qui avait été exposé. Elle s'est donc bornée à examiner le motif visé à l'article 100a) CBE et les revendications 1 à 8.

Dans l'affaire **T 514/92** (JO OEB 1996, 270), la chambre a soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours: "Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'article 100a) CBE, pour défaut d'activité inventive des revendications par rapport aux documents cités dans la déclaration exposant les motifs de l'opposition, et que l'opposant introduit pendant la procédure de recours un nouveau grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport à l'un des documents cités précédemment ou à un document produit pendant la procédure de recours, la chambre de recours doit-elle exclure ce nouveau grief comme introduisant un nouveau motif d'opposition?"

L'affaire, qui est en instance sous le numéro **G 7/95**, a été jointe à la procédure G 1/95 (décision de saisine T 937/91, cf. à ce sujet l'édition spéciale du Journal officiel 1995 "La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB en 1994", p. 120 s.).

Dans l'affaire **T 309/92**, le motif d'opposition soulevé au titre de l'article 100b) CBE ne figurait pas dans l'acte d'opposition. Toutefois, la division d'opposition avait examiné d'office ce motif. En conséquence, la chambre, exerçant les compétences de la première instance, a également décidé de l'examiner.

1.2 Ausschluß von Verfahrens-beteiligten

In der Sache **T 838/92** hatte der Patentinhaber beantragt, den Einsprechenden als Verfahrensbeteiligten auszuschließen, weil er seiner Auffassung nach ein gefälschtes Dokument vorgelegt und damit den Grundsatz des Vertrauensschutzes mißachtet habe, auf dem die gesamte Tätigkeit des EPA beruhe. Nachdem die Kammer festgestellt hatte, daß nach Artikel 107 EPÜ bei Einlegung einer Beschwerde durch einen der Beteiligten alle übrigen an dem erstinstanzlichen Verfahren Beteiligten von Rechts wegen am Beschwerdeverfahren beteiligt sind, entschied sie, daß der Beschwerdegegner weiterhin Verfahrensbeteiligter sei, da das Übereinkommen keine Bestimmung enthalte, die es einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer erlaube, einen Beteiligten vom laufenden Verfahren auszuschließen.

1.3 Beitritt im Beschwerdeverfahren

Im Verfahren **T 195/93** reichte der Beitretende während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens eine Beitrittserklärung ein und entrichtete die Einspruchsgebühr. Dann wurde die Beschwerde zurückgenommen. Die Kammer vertrat die Ansicht, daß Beitretende eine von den anderen Beschwerdeführern unabhängige Stellung einnehmen. Infolgedessen könne die Tatsache, daß der ursprüngliche Beschwerdeführer seine Beschwerde nach der Beitrittserklärung zurückgezogen habe, nicht unmittelbar zur Beendigung des Verfahrens führen. Sie legte ihrer Entscheidung eine Feststellung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/94 (ABI. EPA 1994, 787) zugrunde, wonach ein Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens auf jeden der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden könne, also auch auf solche, die vom eigentlichen Beschwerdeführer nicht geltend gemacht worden seien. Wenn nämlich der Beitritt nicht trotz einer Rücknahme der Beschwerde durch den Mit-Einsprechenden berücksichtigt werden müßte, so die Kammer, ergäbe die Zulassung neuer Gründe für den Beitritt überhaupt keinen Sinn.

1.2 Exclusion of parties to the proceedings

In **T 838/92** the patent proprietor had requested that the opponent be excluded from the proceedings on the grounds that he had submitted a false document and thus not acted in the good faith underlying the whole functioning of the EPO. The board ruled that the opponent should remain party to the proceedings: Article 107 EPC stated that where one party filed an appeal, any other parties to the first-instance proceedings were parties to the appeal proceedings as of right, and nothing in the Convention enabled an opposition division or board of appeal to exclude a party from ongoing proceedings.

1.3 Intervention during appeal proceedings

In **T 195/93** an intervener filed a notice of intervention and paid the opposition fee during pending appeal proceedings. Subsequently the appeal was withdrawn. The board took the view that the position of interveners was independent of that of the appellant(s). Accordingly, the fact that the original appellant had withdrawn his appeal after the intervention was filed could not immediately lead to termination of the proceedings. It based this ruling on a statement by the Enlarged Board in G 1/94 (OJ EPO 1994, 787) that intervention by an assumed infringer during pending appeal proceedings could be based on any ground for opposition under Article 100 EPC, including grounds not invoked by the original appellant(s). The board held that unless there were compelling reasons to consider the intervention despite withdrawal of the appeal by the opponent, it would not make sense to admit new grounds for the intervention.

1.2 Exclusion de parties à la procédure

Dans l'affaire **T 838/92**, le titulaire du brevet avait demandé l'exclusion de l'opposant comme partie à la procédure parce qu'il avait, selon lui, produit un faux document et donc il n'avait pas respecté le principe de bonne foi qui est le fondement de tout le fonctionnement de l'OEB. Après avoir constaté que selon l'article 107 CBE, lorsqu'un recours est formé par l'une des parties, toutes les autres parties à la procédure en première instance sont de droit parties à la procédure de recours, la Chambre a décidé que, la Convention ne contenant aucune disposition permettant à une division d'opposition ou à une Chambre de recours d'exclure une partie de la procédure en cours, l'intimé devait demeurer partie à la procédure.

1.3 Intervention dans la procédure de recours

Dans l'affaire **T 195/93**, l'intervenant avait produit une déclaration d'intervention au cours de la procédure de recours en instance et a acquitté la taxe d'opposition. Le recours avait ensuite été retiré. La chambre a estimé que la position des intervenants était indépendante de celle de tout autre requérant. En conséquence, le recours ayant été retiré par son auteur, après le dépôt de la déclaration d'intervention, la procédure ne pouvait pas être immédiatement close. Dans sa décision, la chambre s'est fondée sur ce qu'a dit la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/94 (JO OEB 1994, 787), à savoir que l'intervention du contrefacteur présumé dans une procédure de recours en instance peut être fondée sur tout motif d'opposition visé à l'article 100 CBE, y compris sur des motifs qui n'ont pas été invoqués par le requérant. Elle a estimé en fait qu'il serait déraisonnable d'admettre de nouveaux motifs d'intervention, sauf si l'intervention doit être examinée en dépit du retrait du recours par le co-opposant.

Die Kammer setzte sich daher mit der Zulässigkeit des Beitritts auseinander und stellte fest, daß die bloße Tatsache, daß der Patentinhaber eine schriftliche Verwarnung verschickt habe, in der er den Beitretenden aufgefordert habe, Herstellung und Verkauf eines in den Schutzbereich des Patents fallenden Erzeugnisses zu unterlassen, nicht als Klageerhebung angesehen werden könne, auch wenn nach nationalem Recht 30 Tage nach Erhalt eines solchen Schreibens Schadenersatz gezahlt werden müsse. Der Beitritt wurde daher als unzulässig verworfen.

Die Problematik der im Falle eines Beitritts zu bezahlenden Gebühr wurde in der Sache **T 1011/92** im Anschluß an die Entscheidung **T 27/92** behandelt.

In der Entscheidung **T 27/92** war die Beschwerdekammer der Meinung gewesen, daß die Wirksamkeit eines während des Beschwerdeverfahrens erklärten Beitritts von der Zahlung nur einer Gebühr, nämlich der Einspruchsgebühr, abhängig sei. Die zusätzliche Zahlung einer Beschwerdegebühr sei nicht unbedingt notwendig. Es wurde offen gelassen, ob durch die Bezahlung einer Beschwerdegebühr die Rechtsstellung eines Beitretenden im Beschwerdeverfahren in dem Sinn beeinflusst werden kann, daß er die Stellung eines unabhängigen Beschwerdeführers erhält, weil in dem zu entscheidenden Fall dies vom Beitretenden nicht gewünscht war. Die Beschwerdegebühr wurde antragsgemäß zurückerstattet.

Diese Frage stellte sich jedoch in der Sache **T 1011/92**: Der Einsprechende und Beschwerdeführer hatte nämlich seine Beschwerde zurückgenommen, während der dem Beschwerdeverfahren Beitretende seinen Antrag auf Widerruf des Patents aufrechterhalten und an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hatte. Er hatte eine Einspruchs- und eine Beschwerdegebühr entrichtet. Er beantragte die Rückzahlung der Einspruchsgebühr. Die Kammer war der Auffassung, daß ein Beitretender genauso wie ein Einsprechender eine Einspruchs- und eine Beschwerdegebühr zahlen müsse, wenn er ein Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde des Einsprechenden fortsetzen wolle. Der Antrag auf Rückzahlung der Einspruchsgebühr wurde abgelehnt.

The board therefore considered the admissibility of the intervention and held that if the patentee simply sent a warning letter asking the intervener to stop production and sale of a product covered by the patent, this could not be regarded as institution of proceedings for a court ruling even if under national law the addressees became liable for damages 30 days after receiving the letter. The intervention was therefore rejected as inadmissible.

The question of the fee to be paid in the event of intervention was dealt with in **T 1011/92**, which followed **T 27/92**.

In **T 27/92** the board had found that for an intervention filed during appeal proceedings to be admissible, only one fee - the opposition fee - had to be paid. The fee for appeal did not necessarily have to be paid as well. The board left open the question of whether paying the fee for appeal could affect the intervener's legal status - giving him the status of an independent appellant - because in the case at issue the intervener did not want this. The fee for appeal was refunded as requested.

This question was however raised in **T 1011/92**. The opponent and appellant had withdrawn his appeal, whereas the intervener in the appeal proceedings had maintained his request for revocation and had taken part in the oral proceedings. He had paid the opposition and appeal fees, and requested that the former be refunded. The board considered that an intervener - like an opponent - had to pay both fees if he wanted to continue appeal proceedings once the opponent had withdrawn his appeal. The requested refund of the opposition fee was refused.

La chambre a donc examiné la question de la recevabilité de l'intervention et constaté que le simple envoi, par le titulaire du brevet, d'une lettre mettant en demeure l'intervenant d'arrêter la production et la vente d'un produit couvert par le brevet, ne saurait être considéré comme introduisant une instance, même si, en vertu de la loi nationale, des dommages et intérêts devaient être payés dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre. En conséquence, l'intervention a été rejetée comme irrecevable.

Dans l'affaire **T 1011/92**, le problème de la taxe à payer dans le cas d'une intervention a été traité dans la ligne de la décision **T 27/92**.

Dans la décision **T 27/92**, la chambre avait été d'avis que la validité d'une intervention déclarée au cours de la procédure de recours dépendait du paiement d'une seule taxe, à savoir la taxe d'opposition. Le paiement supplémentaire d'une taxe de recours n'est pas absolument nécessaire. La chambre n'avait pas répondu à la question de savoir si le paiement d'une taxe de recours peut influencer sur la position juridique d'un intervenant dans la procédure de recours, en ce sens qu'il acquiert la qualité de requérant indépendant, au motif que l'intervenant n'en avait pas exprimé le souhait dans le cas d'espèce. La taxe de recours a, sur requête, été remboursée.

La question s'est toutefois posée dans l'affaire **T 1011/92**. En effet, l'opposant et requérant avait retiré son recours, tandis que l'intervenant dans la procédure de recours avait maintenu sa demande de révocation du brevet et participé à la procédure orale. Il avait acquitté une taxe d'opposition et une taxe de recours. Il demanda le remboursement de la taxe d'opposition. La chambre a estimé qu'un intervenant devait payer une taxe d'opposition et une taxe de recours au même titre qu'un opposant, lorsqu'il souhaitait poursuivre une procédure de recours après le retrait du recours de l'opposant. La requête en remboursement de la taxe d'opposition a été rejetée.

2. Rechte der Beteiligten nach Artikel 107 EPÜ

2.1 Reformatio in peius

Die Kammern bestätigten auch im Berichtsjahr die Rechtsprechung, nach der im Beschwerdeverfahren keine Entscheidung zuungunsten der beschwerdeführenden Partei getroffen werden kann, es sei denn, auch die andere Partei hat ihrerseits eine eigene Beschwerde eingereicht.

In der Sache **T 856/92** entsprachen die unabhängigen Ansprüche 3 und 7 zusammen mit den im Beschwerdeverfahren eingereichten abhängigen Ansprüchen 4 bis 6 und 8 bis 11 im wesentlichen dem Satz mit den Ansprüchen 1 bis 9 (Hilfsantrag), auf dessen Grundlage die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschlossen hatte. Da gegen die Aufrechterhaltung dieser Ansprüche keine Beschwerde eingelegt wurde, weil der Patentinhaber der alleinige Beschwerdeführer war, vertrat die Kammer die Auffassung, daß weder die Beschwerdekammer noch der Einsprechende die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage dieser Ansprüche in Frage stellen könne.

In der Entscheidung **T 321/93** wurde diese Auffassung auch für den Fall bestätigt, daß nur der Einsprechende Beschwerde einlegt. Der Patentinhaber, dessen Patent in einer geänderten Fassung aufrechterhalten wurde, kann die Aufrechterhaltung in der ursprünglich erteilten Fassung nicht erreichen, wenn er keine eigene Beschwerde gegen die Aufrechterhaltung in geänderter Fassung eingereicht hat. Desgleichen prüfte die Kammer in der Sache **T 923/92**, ob die vom Beschwerdegegner/Patentinhaber eingereichten Ansprüche breiter als die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Ansprüche waren.

2.2 Ermittlung des Sachverhalts

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist eine Kammer nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, wenn die vortragende Partei aus dem Verfahren ausscheidet und die Ermittlung des Sachverhalts ohne ihre Mitwirkung umständlich wäre (vgl. T 129/88 (ABI. 1993, 598), T 830/90 (ABI. 1994, 713), T 887/90, T 634/91 und T 34/94).

Diese Auffassung wurde auch im Berichtsjahr im Verfahren **T 252/93** bestätigt. Der Patentinhaber hatte bestritten, daß die vom Einsprechen-

2. Rights of the parties under Article 107 EPC

2.1 Reformatio in peius

In the year under review, the boards once again confirmed the case law whereby, in appeal proceedings, no decision can be taken to the disadvantage of the appealing party, unless the other party has in turn lodged its own appeal.

In **T 856/92** independent claims 3 and 7 together with dependent claims 4 to 6 and 8 to 11 filed in appeal proceedings essentially corresponded to the set of claims 1 to 9 (auxiliary request) on the basis of which the opposition division had decided to maintain the patent in amended form. Since no appeal was filed against the maintenance of these claims because the patent proprietor was the sole appellant, the board held that neither the board nor the opponent could challenge the maintenance of the patent on the basis of these claims.

In **T 321/93** this opinion was confirmed for cases in which the opponent is the sole appellant. A patentee whose patent is maintained as amended cannot have the patent maintained as granted if he has not filed his own appeal against maintenance of the patent thus amended. Similarly, the board examined in **T 923/92** whether the claims filed by the respondent/patentee were broader than the claims maintained by the opposition division.

2.2 Examination of the facts

According to board of appeal case law a board is not obliged to investigate the facts of its own motion where the party which made the submission has withdrawn from the proceedings and it would be difficult to establish the facts without its co-operation (see T 129/88 (OJ EPO 1993, 598), T 830/90 (OJ EPO 1994, 713), T 887/90, T 634/91 and T 34/94).

This opinion was confirmed in 1995 in **T 252/93**. The patent proprietor disputed the allegation that document D3, submitted by the oppo-

2. Droits des parties selon l'article 107 CBE

2.1 Reformatio in peius

Au cours de l'année sous revue, les chambres ont également confirmé la jurisprudence selon laquelle une décision ne doit pas être rendue, dans la procédure de recours, au détriment de la partie requérante, à moins que l'autre partie ait elle aussi formé un recours.

Dans l'affaire **T 856/92**, les revendications indépendantes 3 et 7 et les revendications dépendantes 4 à 6 et 8 à 11, produites au cours de la procédure de recours, correspondaient pour l'essentiel au jeu de revendications 1 à 9 (requête subsidiaire), sur la base duquel la division d'opposition avait décidé de maintenir le brevet sous une forme modifiée. Etant donné qu'il n'avait été formé aucun recours contre le maintien de ces revendications, le titulaire du brevet étant le seul requérant, la chambre a estimé que ni la chambre ni l'opposant ne pouvaient contester le maintien du brevet sur la base de ces revendications.

Dans la décision **T 321/93**, cet avis a également été confirmé pour le cas où seul l'opposant forme un recours. Le titulaire d'un brevet maintenu sous une forme modifiée ne peut obtenir le maintien du brevet dans sa forme délivrée s'il n'a pas lui-même formé de recours contre le maintien du brevet modifié. De même, dans l'affaire **T 923/92**, la chambre a examiné si les revendications produites par l'intimé/titulaire du brevet étaient plus larges que celles maintenues par la division d'opposition.

2.2 Examen des faits

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une chambre n'est pas tenue de procéder à l'examen d'office des faits, dès lors que la partie qui les invoque se retire de la procédure et que l'examen des faits serait trop compliqué sans sa coopération (cf. T 129/88 (JO 1993, 598), T 830/90 (JO 1994, 713), T 887/90, T 634/91 et T 34/94).

Cet avis a également été confirmé au cours de l'année sous revue, dans l'affaire **T 252/93**. Le titulaire du brevet avait contesté le fait que le docu-

den eingeführte Druckschrift D3 an die Öffentlichkeit gelangt sei. Sie stellte daher ihre Stellungnahme bezüglich einer "Abgrenzung der Erfindung vom technischen Ausgangspunkt" unter den Vorbehalt, daß der von dem Einsprechenden geforderte Nachweis noch geführt werde. Der Einsprechende erklärte, daß er den Nachweis der Vorveröffentlichung der Druckschrift D3 nicht erbringen könne und seinen Einspruch zurückziehe. Da der Einsprechende aus dem Verfahren ausgeschieden war, sah die Beschwerdekammer ohne die Mitwirkung seitens des Einsprechenden und somit ohne aufwendige Ermittlungen seitens der Beschwerdekammer keine Möglichkeit zu prüfen, ob die vom Einsprechenden behaupteten Tatsachen oder Annahmen richtig sind.

Auch bei fehlender Mitwirkung einer Partei in der mündlichen Verhandlung hat eine Kammer im Verfahren **T 505/93** eine Beschränkung ihrer Ermittlungspflicht nach Artikel 114 EPÜ angenommen.

In einer vom Einsprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherung waren der Anspruch 1 und die vom Einsprechenden in seiner Beschwerdebegründung vorgetragene Argumente fast wortgetreu wiedergegeben. Die Unabhängigkeit des Erklärenden und die Glaubwürdigkeit dieser eidesstattlichen Versicherung erschienen der Kammer damit zweifelhaft, zumal der Einsprechende die offenkundige Vorbenutzung in seiner Beschwerdebegründung anders darstellte als in seinem Einspruchsvortrag. Auch wurde auf Seite 2 der Beschwerdeschrift auf die Anlagen 4 und 5 Bezug genommen, in denen vom "Initiatorsuchen über Gasdüse" die Rede war. Die Anlage 4 enthielt jedoch zwei sich widersprechende Informationen mit unterschiedlichen Schreibweisen, nämlich "Sensorprogrammverschiebung" und "Programmverschiebung erfolgt über Gasdüse. Es ist kein Sensor aufgebaut". Diese unterschiedlichen Angaben waren nach Meinung der Kammer verwirrend und weckten Zweifel an der Richtigkeit der vorgetragenen Argumente. Um diese Punkte zu klären und den Offenbarungsgehalt der offenkundigen Vorbenutzung des Schweißroboters feststellen zu können, hatte die Kammer die Beteiligten zu einer mündlichen Verhandlung geladen und in einem vorausgehenden Bescheid die Streitfrage umrissen. Der Einsprechende hatte jedoch auf eine Teilnahme verzichtet. Im vorliegenden Fall hing der Offenbarungsgehalt der offenkundigen

ment, had reached the public. He thus gave his reply relating to a "delimitation of the invention against the technical starting point" on condition that the evidence requested from the opponent be furnished. The opponent stated that he could not prove prior publication of document D3 and withdrew his opposition. As the opponent had withdrawn from the proceedings, the board did not think it would be possible, without his co-operation, and hence without detailed investigations on the part of the board, to consider whether the facts and assumptions alleged by the opponent were correct.

In **T 505/93** the board also saw its obligation to examine under Article 114 EPC restricted by a party's failure to co-operate in oral proceedings.

A statutory declaration submitted by the opponents reproduced claim 1 and the arguments submitted by the opponents in their grounds for appeal almost word for word. As a result, the board had doubts about the independence of the declarant and the credibility of the declaration, especially since the opponents gave a different description of the public prior use in their grounds for appeal than in their substantiation of opposition. Also, page 2 of the notice of appeal cited Annexes 4 and 5, which referred to "Approach switch location via gas nozzle". However, Annex 4 contained two contradictory pieces of information written in different ways, namely "programme relocation via sensor" and "Programme relocation via gas nozzle. No sensor fitted". The board took the view that this was confusing and gave rise to doubt as to the correctness of the arguments submitted. In order to clarify these points and to establish the disclosed content of the public prior use of the welding robot, the board invited the parties involved to attend oral proceedings, and outlined the case at issue in a communication sent prior to the proceedings. However, the opponents refused to take part in these proceedings. In the case at issue the disclosed content of the public prior use depended substantially on the correctness of the statutory declaration. The inconsistencies and discrepancies alleged by the patent proprietor and confirmed by the board could only have been

ment D3, introduit par l'opposant, avait été rendu accessible au public. Par conséquent, il présenta ses observations quant à la "délimitation de l'invention par rapport au point de départ technique" sous la réserve que l'opposant présente la preuve qui lui était demandée. L'opposant déclara qu'il ne pouvait apporter la preuve de la publication du document D3 et retira son opposition. L'opposant s'étant retiré de la procédure, la chambre a estimé que sans sa participation et sans un long examen des faits, il lui était impossible de vérifier si les faits invoqués et les hypothèses avancées par l'opposant étaient exacts.

De même, dans la procédure **T 505/93**, la chambre a estimé qu'en l'absence de participation d'une partie à la procédure orale, elle n'était tenue que dans certaines limites de procéder à l'examen d'office selon l'article 114 CBE.

L'opposant avait produit une déclaration faite sous la foi du serment, dans laquelle la revendication 1 et les arguments qu'il avait invoqués dans son mémoire exposant les motifs du recours étaient repris presque textuellement. De l'avis de la chambre, l'indépendance de l'auteur de la déclaration et la crédibilité de cette déclaration sous serment paraissaient douteuses, d'autant plus que dans le mémoire exposant les motifs du recours, l'opposant avait présenté l'utilisation antérieure publique d'une autre façon que dans l'acte d'opposition. En outre, il avait fait référence, dans l'acte de recours (page 2), aux annexes 4 et 5, où il était question de la recherche des points de référence par la torche de soudage. L'annexe 4 comportait toutefois deux informations contradictoires, présentées différemment, à savoir la "Sensor-Programmverschiebung" (adaptation du programme par le détecteur) et "die Programmverschiebung erfolgt über Gasdüse. Es ist kein Sensor aufgebaut" (l'adaptation du programme se fait par l'intermédiaire de la torche; il n'est pas prévu de détecteur). Selon la chambre, ces indications différentes étaient déconcertantes et laissaient planer un doute sur l'exactitude des arguments invoqués. Afin de clarifier ces points et de pouvoir établir le contenu divulgué par l'utilisation antérieure publique du robot à souder, la chambre avait cité les parties à une procédure orale et présenté dans ses grandes lignes la ques-

Vorbenutzung ganz wesentlich von der Richtigkeit der eidesstattlichen Versicherung ab. Die vom Patentinhaber geltend gemachten und von der Beschwerdekammer bestätigten Widersprüche und Unstimmigkeiten hätten nur durch eine Befragung des als Zeugen benannten Verfassers der eidesstattlichen Versicherung und gegebenenfalls des Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung ausgeräumt werden können.

Da der Einsprechende seine Mitwirkung versagt hatte, sah sich die Kammer veranlaßt, das in der eidesstattlichen Versicherung enthaltene, im Widerspruch zur ursprünglichen Einlassung des Einsprechenden stehende Vorbringen nicht zu berücksichtigen. Der Nachteil des ungeklärten Sachverhalts ging zu Lasten des Einsprechenden. Zu einer weiteren Nachforschung hielt sich die Kammer unter diesen Umständen für nicht verpflichtet.

3. Zurücknahme der Beschwerde

Gemäß der Entscheidung **T 195/93** kann der Umstand, daß der Beschwerdeführer seine Beschwerde nach der Erklärung eines Beitritts zurücknahm, nicht sofort zur Beendigung des Verfahrens führen. Die Kammer muß die Zulässigkeit des Beitritts erst prüfen.

4. Zulässigkeit der Beschwerde

4.1 Zuständigkeit der Beschwerdekammern

In der Sache **J 30/94** richtete sich die Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der diese einen Antrag auf Berichtigung von Fehlern nach Regel 89 EPÜ zurückgewiesen hatte. Da diese Entscheidung weder die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung noch die Erteilung eines europäischen Patents betraf, wurde die Auffassung vertreten, für die Prüfung dieser Beschwerde sei nach Artikel 21 (3) c) EPÜ die Juristische Beschwerdekammer zuständig. Der Umstand, daß der Berichtigungsantrag im Zusammenhang mit einem Beschluß über die Erteilung eines europäischen Patents stand, änderte nach Auffassung der Kammer nichts an der Zuständigkeit, da nicht der Beschluß über die Erteilung eines Patents, sondern die Entscheidung zur Zurückweisung des Berichtigungsantrags angefochten wurde.

Der der Entscheidung **T 850/95** (ABI. EPA 1996, 455) zugrunde liegende

cleared up by questioning the author of the statutory declaration, who was listed as a witness, and possibly also the opponents, in the oral proceedings.

As the opponents had refused to cooperate, the board was obliged to disregard the information contained in the statutory declaration, which contradicted the opponents' original submission. The non-establishment of the facts was to the disadvantage of the opponents. The board did not consider itself obliged under these circumstances to carry out any further investigation.

3. Withdrawal of the appeal

According to decision **T 195/93**, the fact that the appellant withdrew his appeal after an intervention was filed cannot immediately lead to termination of the proceedings. The board has to consider the admissibility of the intervention.

4. Admissibility of the appeal

4.1 Competence of the boards

In **J 30/94** the appeal was against an examining division decision refusing a request for correction of errors under Rule 89 EPC. As this decision concerned neither a refusal of a European application nor the grant of a European patent, the Legal Board of Appeal was considered responsible for examining this appeal under Article 21(3)(c) EPC. The board held that the fact that the request for correction relates to a decision to grant a European patent does not alter its competence to consider it, because what is under appeal is the decision to refuse the request for correction and not the decision to grant a patent.

In **T 850/95** (OJ EPO 1996, 455) the same case occurred but here the

tion litigieuse dans une notification préalable. Toutefois, l'opposant n'a pas comparu. Or, en l'espèce, le contenu divulgué par l'utilisation antérieure publique dépendait pour l'essentiel de l'exactitude de la déclaration sous serment. Les contradictions et divergences invoquées par le titulaire du brevet et confirmées par la chambre n'auraient pu être aplanies lors de la procédure orale qu'en interrogeant l'auteur de la déclaration sous serment, qui avait été cité comme témoin et, le cas échéant, l'opposant.

L'opposant s'étant abstenu de participer, la chambre s'est vue contrainte de ne pas tenir compte du contenu de la déclaration sous serment, qui était en contradiction avec l'exposé initial de l'opposant. La non-clarification des faits a été préjudiciable à l'opposant. Dans de telles circonstances, la chambre ne s'est pas sentie obligée de procéder à d'autres recherches.

3. Retrait du recours

D'après la décision **T 195/93**, le retrait du recours par le requérant après qu'une déclaration d'intervention a été présentée ne saurait entraîner la clôture immédiate de la procédure. La chambre doit examiner la recevabilité de l'intervention.

4. Recevabilité du recours

4.1 Compétence des chambres de recours

Dans l'affaire **J 30/94**, le recours a été formé contre une décision de la division d'examen rejetant une requête en rectification d'erreurs au titre de la règle 89 CBE. Etant donné que cette décision ne concernait ni un rejet d'une demande européenne ni la délivrance d'un brevet européen, la chambre de recours juridique a été considérée comme compétente pour l'examen de ce recours, en vertu de l'article 21(3)c) CBE. La chambre a estimé que le fait que la requête en rectification d'erreurs visait une décision de délivrance d'un brevet européen ne changeait en rien la compétence, car le recours portait sur la décision de rejeter la requête en rectification et non sur la décision de délivrer un brevet.

La situation était la même dans la décision **T 850/95** (JO 1996, 455),

Fall war ähnlich gelagert. Hier jedoch vertrat die Kammer die Auffassung, die von der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 30/94 herangezogene Auslegung des Artikels 21 (3) a) EPÜ sei nicht die einzig mögliche. Sie war der Ansicht, in der Sache J 30/94 sei der Satz "wenn die Entscheidung ... die Erteilung eines europäischen Patents betrifft" in Artikel 21 (3) a) EPÜ als gleichbedeutend mit "wenn die angefochtene Entscheidung die Erteilung des europäischen Patents anordnet" aufgefaßt worden; folglich wurden die Erfordernisse des Artikels 21 (3) a) EPÜ nicht als erfüllt angesehen. Allerdings räumte die Kammer ein, daß die Formulierung dieses Satzes im weiteren Sinne auch in der Bedeutung "wenn die angefochtene Entscheidung im Zusammenhang mit der Erteilung des europäischen Patents steht" verstanden werden könne. Gehe man von dieser Auslegung aus, so stehe die Berichtigung des Erteilungsbeschlusses sehr wohl im Zusammenhang mit der Erteilung des Patents. Die Kammer prüfte den Zweck und das Ziel des Artikels 21 (3) a) und c) und stellte fest, daß das EPÜ die Frage der Zuständigkeit nicht klar beantwortete. Auch in den Materialien zum EPÜ konnte sie keine Antwort finden. Da die Kammer die Frage nach der Auslegung des Artikels 21 (3) a) EPÜ nicht eindeutig beantworten konnte, beschloß sie, der Großen Beschwerdekammer die folgende Rechtsfrage vorzulegen: "Ist für Beschwerden gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der ein Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückgewiesen wird, eine Technische Beschwerdekammer (Artikel 21 (3) a), b) EPÜ) oder die Juristische Beschwerdekammer (Artikel 21 (3) c) EPÜ) zuständig? Falls die Beantwortung dieser Frage von der Sachlage im Einzelfall abhängt, wer entscheidet dann über die Zuständigkeit?" Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 8/95** anhängig (Entscheidung am 16.4.1996 ergangen, Leitsatz in Anlage 3 abgedruckt).

4.2 Beschwerdefähige Entscheidungen

Der Entscheidung **J 2/93** (ABI. EPA 1995, 675) zufolge ist ein von einem Vizepräsidenten des EPA unterzeichnetes Schreiben einer Generaldirektion nicht nach Artikel 106 EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar, wenn es seinem Inhalt nach keine Entscheidung ist und seiner Form nach nicht von einer der in Artikel 21 (1) EPÜ genannten Stellen stammt.

In der Sache **T 838/92** hatte der Patentinhaber bei der Beschwerde-

board found that the interpretation of Article 21(3)(a) EPC in J 30/94 was not the only one possible. The board held that in J 30/94 the phrase in Article 21(3)(a) EPC "the decision concerns ... the grant of a European patent" was given the same meaning as "the decision under appeal orders the grant of the European patent", with the consequence that the requirements of Article 21(3)(a)EPC were not regarded as being fulfilled. However, it held that the wording of the phrase might also be understood in a broader sense as meaning "the decision under appeal is related to the grant of the European patent". On that basis, correction of the decision to grant could be regarded as being related to or concerned with the grant of the patent. Examining the purpose and object of Article 21(3)(a) and (c), the board found that neither the EPC nor its travaux préparatoires gave a clear answer to this question of competence. Unable to come to an unequivocal conclusion on the interpretation to be given to Article 21(3)(a) EPC, the board referred to the Enlarged Board the question of whether appeals against an examining division decision refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant should be heard by a technical board (Article 21(3)(a) and (b) EPC) or by the Legal Board (Article 21(3)(c) EPC) and if the answer depends on the circumstances of the case, who decides which of the two is responsible. The case is pending under Ref. No. **G 8/95** (decision rendered 16.4.1996, the headnote is reproduced in Annex 3).

4.2 Decisions subject to appeal

In **J 2/93** (OJ EPO 1995, 675) the board ruled that a letter sent on the headed stationery of a Directorate-General and signed by a vice-president of the EPO could not be the subject of an appeal under Article 106 EPC if it was clear from its content that it was not a decision and from its form that it did not emanate from any of the bodies specified in Article 21(1) EPC.

In **T 838/92** the patent proprietor asked the board to declare null and

mais la chambre a considéré que l'interprétation donnée de l'article 21(3)a) CBE par la chambre juridique dans l'affaire J 30/94 n'était pas la seule interprétation possible de la Convention. Elle a estimé que dans la décision J 30/94, la chambre juridique avait interprété la phrase de l'article 21(3)a) CBE "la décision est relative ... à la délivrance d'un brevet européen" comme signifiant "la décision attaquée ordonne la délivrance du brevet européen", ce qui l'avait amenée à considérer que les conditions requises à l'article 21(3)a) CBE n'étaient pas remplies. La chambre a cependant jugé que le texte de la phrase peut aussi être interprété dans un sens plus large comme signifiant "la décision attaquée est en rapport avec la délivrance du brevet européen". A partir de cette interprétation, la rectification de la décision de délivrer le brevet peut être considérée comme étant en rapport ou en liaison avec la délivrance du brevet. La chambre a examiné le but et l'objet de l'article 21(3)a) et c) CBE et a constaté que le CBE ne fournit pas de véritable réponse à la question de la compétence. Elle n'a pas non plus trouvé de réponse à cette question dans les travaux préparatoires à la CBE. La chambre n'ayant pu parvenir à une conclusion claire au sujet de l'interprétation de l'article 21(3)a) CBE, elle a décidé de soumettre à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante: "Qui doit statuer sur les recours formés contre une décision d'une division d'examen rejetant une requête en rectification de la décision de délivrer un brevet présentée au titre de la règle 89 CBE, une chambre de recours technique (article 21(3)a)b) CBE ou la chambre de recours juridique (article 21(3)c) CBE) ? Dans le cas où la réponse dépend des circonstances, qui décide de la compétence ?" L'affaire est en instance sous le numéro **G 8/95** (décision rendue le 16.4.1996, le sommaire est publié dans l'annexe 3).

4.2 Décisions susceptibles de recours

Selon la décision **J 2/93** (JO OEB 1995, 675), n'est pas susceptible de recours conformément à l'article 106 CBE une lettre émise à l'entête d'une Direction générale sous la signature d'un Vice-Président de l'OEB dès lors qu'il apparaît de son contenu qu'elle n'a pas le caractère d'une décision et de sa forme qu'elle n'émane d'aucune des instances énumérées dans l'article 21(1) CBE.

Dans l'affaire **T 838/92**, le titulaire du brevet avait demandé à la Chambre

kammer die Aufhebung der Niederschrift über die erstinstanzliche mündliche Verhandlung beantragt, weil seiner Auffassung nach die Niederschrift nicht gemäß Regel 76 EPÜ aufgenommen worden sei.

Die Kammer stellte fest, die Niederschrift über die mündliche Verhandlung sei keine Entscheidung und könne mithin von der Beschwerdekammer nicht aufgehoben werden.

In der Entscheidung **J 24/94** wies die Juristische Beschwerdekammer darauf hin, daß ein Schreiben der Rechtsabteilung, das ausschließlich der Unterrichtung des Empfängers über die Vollstreckung einer ihn betreffenden endgültigen Entscheidung einer Beschwerdekammer diene, keine beschwerdefähige Entscheidung darstelle.

4.3 Formelle Beschwerdeberechtigung

In der Sache **T 340/92** war von einem Unternehmen S. Beschwerde eingelegt worden. Ganz offensichtlich war dieses Unternehmen, die Muttergesellschaft des einsprechenden Unternehmens, in der Beschwerdeschrift versehentlich erwähnt worden. Der wahre Beschwerdeführer war der einzige durch die Zurückweisung des Einspruchs hin beschwerte Beteiligte und konnte anhand des Namens seines Vertreters, der in der Beschwerdeschrift angegeben war, ohne weiteres identifiziert werden.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß dieser Mangel nach Regel 65 (2) EPÜ beseitigt werden könne. Da der Beschwerdeführer den Mangel rechtzeitig behoben hatte, wurde die Beschwerde als zulässig erachtet.

5. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde

In der Entscheidung **J 28/94** (ABI. EPA 1995, 742) stellte die Kammer fest, daß die aufschiebende Wirkung der Beschwerde den Eintritt der rechtlichen Wirkungen der Entscheidung bis zum Abschluß des Beschwerdeverfahrens verhindere. Gerechtfertigt sei dies durch das Erfordernis zu verhindern, daß der Eintritt der rechtlichen Wirkungen die Beschwerde gegenstandslos mache. Wenn also eine Entscheidung, mit der es abgelehnt wird, die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung eines Patents zu verschieben, Gegenstand einer Beschwerde sei, dann müsse die

void the minutes of the oral proceedings before the department of first instance, arguing that they had not been drafted in accordance with Rule 76 EPC.

The board ruled that it could not do so, because the minutes of oral proceedings did not constitute a decision.

In **J 24/94** the Legal Board of Appeal stated that a letter from the Legal Division the sole object of which was to inform the addressee of the implementation of a final decision of a board of appeal relating to him did not constitute a decision subject to appeal.

4.3 Formal entitlement to appeal

In **T 340/92** an appeal had been filed by company S. It was obvious that this company, the parent of the opponent company, had been named by mistake in the notice of appeal. The true appellant was the only party adversely affected by the rejection of the opposition and was readily identifiable by the name of its representative in the notice of appeal.

The board held that such a deficiency could be remedied under Rule 65(2) EPC. As the appellant had remedied the deficiency in good time, the appeal was deemed to be admissible.

5. Suspensive effect of the appeal

In **J 28/94** (OJ EPO 1995, 742) the board took the view that the suspensive effect of an appeal deprived the contested decision of all legal effect until the appeal was decided. Otherwise the appeal would be deprived of any purpose. Thus, in the event of appeal against a decision refusing to suspend publication of the mention of grant of a patent, publication had to be deferred pending the outcome of the appeal. If - as in the case in question - suspension of publication proved impossible for practical reasons, the EPO should take appropriate steps to inform the public that the mention of grant was not valid.

de recours d'annuler le procès-verbal de la procédure orale en première instance. Selon lui, le procès-verbal n'avait pas été établi conformément à la règle 76 CBE.

La chambre a constaté que le procès verbal de la procédure orale ne constitue pas une décision et ne peut donc pas être annulé par la chambre de recours.

Dans la décision **J 24/94**, la chambre juridique a précisé qu'une lettre de la division juridique dont le seul objet est d'informer son destinataire de la mise en exécution d'une décision définitive d'une chambre de recours le concernant ne constitue pas une décision susceptible d'appel.

4.3 Personnes admises à former un recours - Aspects formels

Dans l'affaire **T 340/92**, un recours avait été formé par une société S. Il était manifeste que cette société, mère de la société opposante, avait été mentionnée par erreur dans l'acte de recours. Le véritable requérant était la seule partie lésée suite au rejet de l'opposition et était parfaitement identifiable par le nom de son mandataire figurant dans l'acte de recours.

La chambre a considéré qu'il pouvait être remédié à une telle irrégularité en vertu de la règle 65(2) CBE. Le requérant ayant remédié à l'irrégularité en temps utile, le recours a été considéré comme recevable.

5. Effet suspensif du recours

Dans la décision **J 28/94** (JO OEB 1995, 742), la chambre a affirmé que l'effet suspensif du recours prive la décision entreprise d'effets juridiques, jusqu'à l'issue du recours. Ceci est justifié, selon la chambre, par la nécessité d'éviter que la réalisation de tels effets prive le recours de tout objet. Ainsi, dès lors qu'une décision refusant de suspendre la publication de la mention de délivrance d'un brevet fait l'objet d'un recours, en attendant l'issue de celui-ci, la publication doit être différée. Si, comme en l'espèce, il s'avère impossible de suspendre la publication pour des raisons matérielles, toutes mesures

Bekanntmachung bis zum Abschluß des Beschwerdeverfahrens aufgehoben werden. Wenn es sich, wie im vorliegenden Fall, aus sachlichen Gründen als unmöglich erweise, die Bekanntmachung zu verschieben, dann habe das EPA alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Öffentlichkeit über die Ungültigkeit des Hinweises auf die Erteilung zu unterrichten. Ebenso **J 33/95**.

6. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

6.1 Bindungswirkung der Beschwerdekammerentscheidung

In der Sache **T 26/93** war das Patent aufgrund einer Entscheidung der Beschwerdekammer in der Sache **T 194/83** erteilt worden. In jener Entscheidung hatte die Kammer die Auffassung vertreten, die Anmeldung verstoße nicht gegen die Artikel 83 und 123 (2) EPÜ. Das Patent wurde von 13 Einsprechenden angefochten, die sämtlich seinen Widerruf nach Artikel 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und/oder erfinderischer Tätigkeit beantragten. Einige Einsprüche stützten sich auch auf die in Artikel 100 b) und c) EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe. Die Einspruchsabteilung prüfte den nach Artikel 100 b) und c) EPÜ geltend gemachten Einwand und war der Meinung, daß diesbezüglich der Tatbestand identisch mit dem sei, über den die Beschwerdekammer in der Sache **T 194/83** entschieden hatte, und deshalb die Einspruchsabteilung nach Artikel 111 (2) EPÜ an diese Entscheidung gebunden sei.

Im vorliegenden Fall war die Beschwerdekammer der Ansicht, die Einspruchsabteilung habe in dieser Beziehung Unrecht. Nach Artikel 111 (2) EPÜ sei für den Fall, daß eine Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an das Organ zurückverweise, das die angefochtene Entscheidung erlassen habe, dieses Organ durch die rechtliche Beurteilung der Kammer, die der Entscheidung zugrunde gelegen habe, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe sei. Aus diesem Zusammenhang heraus sei die Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen worden. Nach der Erteilung jedoch sei die Einspruchsabteilung an die frühere Entscheidung der Beschwerdekammer auch dann in keiner Weise rechtlich gebunden, wenn der Tatbestand derselbe sei.

Andererseits verstehe es sich nach Auffassung der Kammer von selbst, daß die Einspruchsabteilung als erstinstanzliches Organ des EPA in

See also **J 33/95**.

6. Termination of appeal proceedings

6.1 Binding effect of board of appeal decisions

In **T 26/93** the patent had been granted pursuant to a decision of the board of appeal in **T 194/83**, in which the board had held that the application did not contravene the provisions of Articles 83 and 123(2) EPC. The patent was subsequently opposed by 13 opponents, all of them requesting that the patent be revoked under Article 100(a) EPC for lack of novelty and/or inventive step. Some of the oppositions were also based on the grounds for revocation contained in Article 100(b) and (c) EPC. The opposition division considered the objection under Article 100(b) and (c) EPC and took the view that, since on these points the facts were the same as those on which the board of appeal had taken its decision in **T 194/83**, it was bound under Article 111(2) EPC by that decision.

The board of appeal in the case in question was of the opinion that the opposition division was incorrect on this point. According to Article 111(2) EPC, if a board of appeal remitted the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department was bound by the ratio decidendi of the board in so far as the facts were the same. In this context, the case had been remitted to the examining division. After grant, the opposition division was in no way legally bound by the previous decision of the board of appeal, even in so far as the facts were the same.

On the other hand, in the board's opinion, it went without saying that the opposition division, which is a department of the first instance of

utiles doivent être prises par l'OEB afin que le public soit averti de la non-validité de la mention de délivrance. De même **J 33/95**.

6. Clôture de la procédure de recours

6.1 Effet contraignant des décisions des chambres de recours

Dans l'affaire **T 26/93**, le brevet a été délivré conformément à la décision rendue par la chambre dans l'affaire **T 194/83**. Dans cette décision, la chambre a estimé que la demande ne contrevenait pas aux dispositions des articles 83 et 123(2) CBE. Treize opposants avaient fait opposition au brevet, tous demandant sa révocation au titre de l'article 100a) CBE pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive. Certaines oppositions se fondaient également sur les motifs de révocation visés à l'article 100b) et c) CBE. Examinant l'objection soulevée au titre de l'article 100b) et c) CBE, la division d'opposition a estimé que comme les faits y relatifs étaient les mêmes que ceux sur lesquels la chambre avait rendu sa décision dans l'affaire **T 194/83**, elle était liée par cette décision en vertu de l'article 111(2) CBE.

La chambre saisie de l'affaire était d'avis que la division d'opposition avait tort sur ce point. Conformément à l'article 111(2) CBE, si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Dans le présent contexte, l'affaire avait été renvoyée à la division d'examen. Une fois le brevet délivré, la division d'opposition n'est en aucune façon juridiquement liée par la décision antérieure de la chambre de recours, même dans la mesure où les faits de la cause sont les mêmes.

Il va toutefois sans dire, de l'avis de la chambre, que la division d'opposition, qui est une instance du premier degré de l'OEB, ne doit pas s'écarter

einer Frage, in der der Tatbestand derselbe sei, nicht von einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer, die ja die zweite Instanz bilde, abweichen sollte, sofern es hierfür nicht ganz klare Gründe gebe.

In der Entscheidung **J 27/94** (ABI. EPA 1995, 831) vertrat die Kammer die Auffassung, die Bindung nach Artikel 111 (2) EPÜ gelte jeweils nur für den Fall, den die Kammer an die erste Instanz zurückverweise. Eine bindende Wirkung für Fälle, über die die Kammer nicht entschieden habe, sei jedoch in Artikel 111 EPÜ nicht vorgesehen.

7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Nach Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer **stattgegeben** wird und die Rückzahlung wegen eines **wesentlichen Verfahrensmangels** der **Billigkeit** entspricht.

Nach ständiger Rechtsprechung ist Regel 67 EPÜ bei einer Rücknahme der Beschwerde nicht anwendbar (s. J 12/86, ABI. EPA 1988, 83; T 41/82, ABI. EPA 1982, 256). In der Sache **J 30/94** verwies die Kammer jedoch auf den Grundsatz eines fairen Verfahrens und stellte fest, daß bei einer Rücknahme der Beschwerde in **Ausnahmefällen** eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden könne, wenn die Beschwerde nicht innerhalb einer angemessenen Zeit, nachdem die erste Instanz entschieden habe, ihr nicht abzuhelpfen, der Beschwerdekammer vorgelegt werde. In der betreffenden Sache war dies erst sieben Jahre nach Einlegung der Beschwerde geschehen.

In der Sache **T 601/92** hatte die Einspruchsabteilung zu dem von dem Patentinhaber rechtzeitig vor der Beschlußfassung vorgelegten Hilfsantrag weder in einem Bescheid noch in ihrer Entscheidung Stellung genommen. Daher lag ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Im Beschwerdeverfahren wurden zusätzlich zu dem Hauptantrag weitere Hilfsanträge eingereicht, wobei der im Einspruchsverfahren nicht berücksichtigte Hilfsantrag als Hilfsantrag 5 eingeordnet wurde. Weil dem im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsantrag 2, der im Entscheidungsantrag dem Hilfsantrag 5 vorging, stattgegeben wurde, sah die Beschwerdekammer daher trotz des Verfahrensfehlers keine Veranlas-

the EPO, should not deviate from a previous decision of a board of appeal, which was a department of the second instance, on a point where the facts were the same, unless there appeared to be very clear reasons for doing so.

In decision **J 27/94** (OJ EPO 1995, 831) the Board held that the binding effect under Article 111(2) EPC applied only in the specific case which the board had remitted to the department of first instance. Article 111 EPC did not provide for the department of first instance to be bound by cases which had not been decided on by the board.

7. Reimbursement of appeal fees

According to Rule 67 EPC the reimbursement of appeal fees is ordered in the event of interlocutory revision or where the board of appeal deems an appeal **allowable**, if such reimbursement is **equitable** by reason of **a substantial procedural violation**.

According to the established jurisprudence, when appeal proceedings are terminated by the withdrawal of the appeal Rule 67 EPC is not applicable (see J 12/86, OJ EPO 1988, 83, and T 41/82, OJ EPO 1982, 256). However, in **J 30/94** the board referred to the principle of a fair procedure and held that after withdrawal of an appeal a reimbursement of the appeal fee could **exceptionally** be ordered if the appeal was not remitted to the board of appeal within a reasonable time after the first-instance decision not to allow it. In the present case the appeal was only referred to the board of appeal seven years after its filing.

In **T 601/92** the opposition division had not commented, either in a communication or in its decision, on the auxiliary requests submitted by the patent proprietor in good time before the decision was issued. This represented a substantial procedural violation. In the appeal proceedings further auxiliary requests were submitted in addition to the main request, whereby the auxiliary request which had not been taken into account in the opposition proceedings was classified as an auxiliary request (5). Because auxiliary request (2), which was submitted in the appeal proceedings and which preceded auxiliary request (5), was allowed, the board did not see any reason, despite the procedural viola-

d'une décision antérieure d'une chambre de recours, laquelle est une instance du second degré, sur un point pour lequel les faits sont les mêmes, à moins qu'il existe de très bonnes raisons de s'en écarter.

Dans la décision **J 27/94** (JO OEB 1995, 831), la chambre a estimé que la première instance n'était liée en vertu de l'article 111(2) CBE que pour l'affaire que la chambre avait renvoyée devant elle. L'article 111 CBE ne prévoit pas que la première instance est liée dans les affaires qui ne sont pas celles sur lesquelles la chambre a statué.

7. Remboursement de la taxe de recours

Selon la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est **fait droit** au recours par la chambre de recours, si le remboursement est **équitable** en raison d'un **vice substantiel de procédure**.

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la règle 67 CBE ne s'applique pas lorsque la procédure de recours est close par suite du retrait du recours (cf. J 12/86, JO OEB 1988, 83, T 41/82, JO OEB 1982, 256). Toutefois, dans l'affaire **J 30/94**, la chambre, invoquant le principe de l'équité de la procédure, a estimé que le remboursement de la taxe de recours pouvait **exceptionnellement** être ordonné après le retrait du recours, si celui-ci n'a pas été déféré à la chambre de recours dans un délai raisonnable après que la première instance a décidé de ne pas y faire droit. En l'espèce, le recours n'avait été déféré à la chambre de recours que sept ans après avoir été formé.

Dans l'affaire **T 601/92**, la division d'opposition n'avait pris position, ni dans le cadre d'une notification, ni dans sa décision, sur la requête subsidiaire présentée en temps utile par le titulaire du brevet, avant le prononcé de la décision. Il y avait donc vice substantiel de procédure. Outre la requête principale, d'autres requêtes subsidiaires furent présentées durant la procédure de recours, la requête subsidiaire non prise en considération dans la procédure d'opposition étant classée cinquième. Comme il a été fait droit à la requête subsidiaire 2, présentée dans la procédure de recours et qui précédait la requête subsidiaire 5, la chambre de recours a estimé qu'il n'y avait aucune raison de rembour-

sung, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, da dies im vorliegenden Fall nicht der **Billigkeit** entsprach.

Im Verfahren **T 163/94** begründete der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr damit, daß die Anmeldung unmittelbar nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid zurückgewiesen worden sei. Die Kammer legte jedoch dar, daß eine unverzügliche Zurückweisung nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht als **wesentlicher Verfahrensmangel** betrachtet werden könne, wenn sich die angefochtene Entscheidung auf Gründe stütze, zu denen sich der Beschwerdeführer habe äußern können (T 84/82, ABI. EPA 1983, 451; T 300/89, ABI. EPA 1991, 480). Dies sei in der vorliegenden Sache im Anschluß an den Bescheid möglich gewesen.

In der Sache **T 804/94** befand die Beschwerdekammer, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, da die Einspruchsabteilung den Zurückweisungsbeschluß vor Ablauf der von ihr gesetzten **viermonatigen Frist** zur Beantwortung ihres Bescheids erlassen hatte.

In **T 808/94** ignorierte die Prüfungsabteilung einen eindeutigen Antrag des Anmelders auf mündliche Verhandlung, was nach Auffassung der Kammer einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte. Die Kammer erachtete es - in Bestätigung der Rechtsprechung - als einen weiteren **wesentlichen Verfahrensmangel**, daß die Prüfungsabteilung nicht von der Möglichkeit der Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ Gebrauch machte, nachdem in der Beschwerdebegründung auf den Fehler aufmerksam gemacht worden war.

In der Sache **T 252/91** hatte die Prüfungsabteilung einen wesentlichen Verfahrensmangel zu vertreten, als sie Abhilfe gewährte, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt waren. Das Vorgehen der Prüfungsabteilung hatte zur Folge, daß die Anmeldung zweimal aus denselben Gründen zurückgewiesen wurde, wodurch der Beschwerdeführer gezwungen war, zweimal auf derselben faktischen und rechtlichen Grundlage Beschwerde einzulegen und die Beschwerdegebühr doppelt zu entrichten. Hätte die Prüfungsabteilung die Beschwerde ordnungsgemäß an die Beschwerdekammer weitergeleitet, wäre die zweite Beschwerdegebühr nicht angefallen.

In **T 291/93** wurde darauf hingewiesen, daß der pauschale Hinweis des

tion, to reimburse the appeal fee as in this case it was not **equitable** to do so.

In **T 163/94** the reason given by the appellant for the requested reimbursement of the appeal fee was that the application was rejected immediately after the reply to the first communication. The board, however, pointed out that it was the established jurisprudence of the boards of appeal that an immediate refusal could not be considered a **substantial procedural violation** if the decision under appeal had been based on grounds on which the appellant had had an opportunity to present comments (T 84/82, OJ EPO 1983, 41, and T 300/89, OJ EPO 1991, 480). In the case in point this opportunity had existed after the communication.

In **T 804/94** the board ruled that there had been a substantial procedural violation as the opposition division had issued a decision rejecting the opposition before **expiry of the four-month period** it had set for responding to its communication.

In **T 808/94** the examining division ignored a clear request for oral proceedings by the applicant which, in the board's view, amounted to a substantial procedural violation. The board confirmed existing case law that such a **substantial procedural violation** had also occurred because the examining division had not made use of the possibility of granting interlocutory revision under Article 109 EPC after the mistake had been pointed out in the grounds of appeal.

In **T 252/91** a substantial procedural violation was committed by the examining division when it granted interlocutory revision although the prescribed requirements were not fulfilled. The procedure by the examining division had had the effect that it refused the application twice on the same grounds, and thereby forced the appellants to appeal twice on the same factual and legal basis and to pay the appeal fee twice. Had the examining division correctly remitted the appeal to the board of appeal the second appeal fee would not have been incurred.

In **T 291/93** it was held that a simple reference by the appellant to an

ser la taxe de recours, en dépit du vice de procédure commis, car cela n'était pas **équitable** en l'espèce.

Dans l'affaire **T 163/94**, le requérant avait demandé le remboursement de la taxe de recours, au motif que la demande avait été rejetée immédiatement après la réponse à la première notification. Toutefois, la chambre a estimé qu'en vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, un rejet immédiat ne saurait être considéré comme un **vice substantiel de procédure**, si la décision entreprise est fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant a pu prendre position (T 84/82, JO OEB 1983, 41, T 300/89, JO OEB 1991, 480). Dans la présente affaire, le requérant avait bien eu cette possibilité après la notification.

Dans l'affaire **T 804/94**, la chambre de recours a estimé qu'il y avait vice substantiel de procédure, au motif que la division d'opposition avait pris sa décision de rejet avant **l'expiration du délai de quatre mois qu'elle avait fixé** pour la réponse à sa notification.

Dans l'affaire **T 808/94**, la division d'examen était passée outre à une requête en procédure orale formulée clairement par le demandeur, ce qui, de l'avis de la chambre, constituait un vice substantiel de procédure. La chambre a confirmé la jurisprudence selon laquelle il y avait également **vice substantiel de procédure**, dans la mesure où la division d'examen n'avait pas utilisé la possibilité d'accorder une révision préjudicielle au titre de l'article 109 CBE, après que l'erreur avait été signalée dans les motifs du recours.

Dans l'affaire **T 252/91**, la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure en accordant la révision préjudicielle, alors que les conditions prescrites n'étaient pas remplies. La procédure suivie par la division d'examen avait eu pour effet de rejeter à deux reprises la demande pour les mêmes motifs, ce qui avait obligé le requérant à former par deux fois un recours fondé sur le même cadre de droit et de fait, et à payer deux fois la taxe de recours. Si la division d'examen avait déféré le recours à la chambre de recours comme elle y était tenue, le requérant n'aurait pas acquitté une deuxième taxe de recours.

Dans l'affaire **T 291/93**, la chambre a indiqué que la simple observation du

Beschwerdeführers auf eine unzulängliche Recherche zum Stand der Technik keinen wesentlichen Verfahrensmangel begründen kann. In **T 621/91** stellte die Kammer fest, daß die falsche Auslegung eines an die betreffende Abteilung des EPA gerichteten Schreibens keinen Verfahrensmangel, sondern eine Fehleinschätzung darstelle.

8. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

Einige Entscheidungen beschäftigten sich mit der Frage, bis zu welchem Zeitpunkt neue Ansprüche im Beschwerdeverfahren zuzulassen sind. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern werden Änderungen, die nicht rechtzeitig vor einer mündlichen Verhandlung eingereicht worden sind, von einer Beschwerdekammer in der Verhandlung nur dann sachlich berücksichtigt, wenn für die Änderung und ihre verspätete Einreichung ein triftiger Grund vorliegt (T 95/83, ABI. EPA 1985, 75). Ferner kann eine Beschwerdekammer es ablehnen, neue Ansprüche zu berücksichtigen, die in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind (T 153/85, ABI. EPA 1988, 1).

In **T 840/93** (ABI. EPA 1996, 335) vertrat die Kammer die Auffassung, daß - entsprechend der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) - der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens darin bestehe, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Ein im Einspruchsverfahren unterlegener Patentinhaber habe somit das Recht, zurückgewiesene Anträge von der Beschwerdekammer erneut prüfen zu lassen. Eine Beschwerde, mit der versucht werde, die Aufhebung einer Entscheidung 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, entspreche nicht dem Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens. Die einzige Rechtfertigung für die Zulassung verspätet eingereichter Anträge sei in dem Argument zu sehen, daß der Patentinhaber sonst keine Möglichkeit mehr habe, doch noch ein Patent zu erlangen. Wo dieses Argument aber nicht greife, sollte sich die Beschwerdekammer auf ihre Rolle als Rechtsmittelinstanz

inadequate search of the prior art could not justify a substantial procedural violation. In **T 621/91** the board stated that a misinterpretation of a letter directed to the EPO body concerned constituted an error of judgment and not a substantial procedural violation.

8. Filing of amended claims in appeal proceedings

Several decisions considered when the deadline occurs for admitting alternative claims in appeal proceedings. Established board of appeal jurisprudence has it that amendments not submitted in good time before oral proceedings should at the appeal stage only be considered on their merits where there is some clear justification both for the amendment and for its late submission (T 95/83, OJ EPO 1985, 75). It was added that the board might refuse to consider new claims filed at a very late stage if such claims were not clearly allowable (T 153/85, OJ EPO 1988, 1).

In **T 840/93** (OJ EPO 1996, 335) the board considered that, as stated by the Enlarged Board of Appeal in G 9/91 (OJ EPO 1993, 408), the main purpose of the inter partes appeal proceedings was to give the losing party the possibility of challenging the first-instance decision on its merits. Thus, a patentee who had lost before the opposition division had the right to have the rejected requests reconsidered by the board of appeal. The board further concluded that to file an appeal not only trying to reverse the decision on one of the requests actually considered by the opposition division, but also on the basis of new requests raising issues never considered by the opposition division, was not in accordance with the purpose of the appeal proceedings. The only justification for admitting late-filed requests was that otherwise the patentee would be deprived of any opportunity of still getting a patent. However, where this last-chance argument did not apply, it should confine itself to its appellate role, and decide only requests which had already been considered by the opposition division while exercising its discretion under Rule 86(3) EPC to refuse to allow into the proceedings

requérant selon laquelle la recherche sur l'état de la technique était insuffisante ne saurait justifier l'existence d'un vice substantiel de procédure. Dans l'affaire **T 621/91**, la chambre a déclaré que l'interprétation erronée d'une lettre adressée à l'instance de l'OEB concernée constitue une erreur de jugement et non un vice substantiel de procédure.

8. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

Dans un certain nombre de décisions, les chambres ont examiné la question de savoir jusqu'à quel moment de nouvelles revendications peuvent être admises dans la procédure de recours. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, c'est uniquement dans des circonstances justifiant la modification et son dépôt tardif que la chambre examinera le bien-fondé d'une modification qui n'a pas été présentée en temps utile, c'est-à-dire avant l'ouverture de la procédure orale (T 95/83, JO OEB 1985, 75). En outre, une chambre peut refuser de prendre en compte de nouvelles revendications qui ont été produites tardivement pendant la procédure orale et qui ne sont pas clairement admissibles (T 153/85, JO OEB 1988, 1).

Dans la décision **T 840/93** (JO OEB 1996, 335), la chambre a estimé que, comme l'avait affirmé la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 9/91 (JO OEB 1993, 408), la finalité de la procédure de recours inter partes est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision rendue en première instance. Par conséquent, un titulaire de brevet ayant succombé dans la procédure devant la division d'opposition a le droit d'obtenir le réexamen, par la chambre de recours, des requêtes qui ont été rejetées. La chambre a également conclu qu'il était contraire à la finalité de la procédure de recours de former un recours tendant non seulement à faire annuler la décision relative à l'une des requêtes soumises à la division d'opposition, mais également à présenter de nouvelles requêtes soulevant de nouvelles questions qui n'avaient jamais été soumises à la division d'opposition. L'admission de requêtes produites tardivement ne se justifie que dans le cas où sans cela le titulaire du brevet serait privé de toute possibilité d'obtenir encore la délivrance d'un brevet. Toutefois, lorsque cet argument de la dernière chance ne joue pas, la chambre

beschränken und nur über die bereits von der Einspruchsabteilung geprüften Anträge entscheiden. Sie mache damit von ihrem Ermessen nach Regel 86(3) EPÜ Gebrauch, von der ersten Instanz nicht geprüfte Anträge nicht zum Verfahren zuzulassen.

Verspätet eingereichte Anträge sind daher im Beschwerdeverfahren 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.

In mehreren Entscheidungen wurden im Berichtsjahr die erst kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche nicht berücksichtigt. In dem Ex-parte-Verfahren **T 92/93** befand die Kammer, daß ein alternativer Anspruchssatz, der neue Ansprüche mit zuvor nicht beanspruchten Gegenständen umfasse, zusammen mit der Beschwerdebeurteilung, spätestens aber kurz danach eingereicht werden müsse. Da der Hilfsantrag im gegebenen Fall erst am Vorabend der mündlichen Verhandlung eingereicht wurde, wollte ihn die Kammer nur dann zum Verfahren zulassen, wenn die Ansprüche eindeutig gewährbar seien, d. h. wenn ohne weiteres erkennbar sei, daß sie keine im EPÜ vorgesehenen Einwände hervorriefen und alle nach dem EPÜ bereits erhobenen Einwände ausräumten. In dem Ex-parte-Verfahren **T 234/92** berücksichtigte die Beschwerdekammer den erst zu Beginn der mündlichen Verhandlung eingereichten völlig überarbeiteten Anspruch 1 nicht, da dem Beschwerdeführer mehr als sieben Monate zur Verfügung gestanden hätten, geänderte Unterlagen einzureichen, kein triftiger Grund für die späte Einreichung vorlag und der Anspruch 1 außerdem nicht eindeutig gewährbar war (s. auch **T 343/94**, inter partes und **T 385/91**, inter partes).

any requests not considered by the department of first instance.

Therefore, special attention had to be given to late-filed requests at the appeal stage when divisional applications were still pending. If the distinction between the subject-matter of the divisional applications was not clear and some of them were still pending before the department of first instance, it was inappropriate to admit, during oral proceedings at the appeal stage after opposition, new requests which were neither immediately allowable nor bona fide attempts to overcome objections raised.

In a number of decisions during the period under review no account was taken of claims filed only shortly before or during oral proceedings. In **T 92/93** (ex parte) the board held that an alternative set of claims including new claims with subject-matter which had not previously been claimed should have been filed with the statement of grounds of appeal, or at least soon after. In the circumstances that this auxiliary request was only filed the evening before oral proceedings, the board would only admit the request into the proceedings if the claims were clearly allowable, in the sense that they could quickly be seen by the board both to raise no objections under the EPC and to meet all outstanding objections under the EPC. In **T 234/92** the board did not admit fully revised claim 1, which had not been submitted until the start of oral proceedings, on the ground that since the appellant had had more than seven months in which to file amended documents he had had no justification for late submission, added to which claim 1 was not clearly allowable (see also **T 343/94** (inter partes) and **T 385/91** (inter partes)).

devrait se cantonner dans son rôle de juridiction de recours et se borner à trancher les requêtes qui ont déjà été examinées par la division d'opposition, la règle 86(3) CBE lui conférant le pouvoir d'appréciation de refuser d'admettre dans la procédure des requêtes qui n'ont pas été examinées par la première instance.

En conséquence, les requêtes tardives présentées au stade 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.

Dans plusieurs décisions rendues au cours de l'année sous revue, les revendications déposées juste avant ou pendant la procédure orale n'ont pas été prises en considération. Dans l'affaire **T 92/93** (procédure ex parte), la chambre a estimé que le nouveau jeu de revendications comprenant de nouvelles revendications dont certains éléments n'étaient pas couverts par les revendications antérieures, aurait dû être produit avec le mémoire exposant les motifs du recours, ou juste après. Dans les circonstances de l'espèce, à savoir que la requête subsidiaire avait été présentée la veille seulement de la procédure orale, la chambre a déclaré qu'elle ne pourrait admettre cette requête que si les revendications étaient clairement admissibles, en ce sens qu'elles lui permettent d'établir rapidement si elles n'appellent aucune objection au titre de la CBE et qu'elles réfutent toutes les objections formulées au titre de la CBE qui sont restées sans réponse. Dans la procédure ex parte **T 234/92**, la chambre de recours n'a pas tenu compte de la revendication 1 entièrement remaniée, qui n'avait été produite qu'au début de la procédure orale, au motif que le requérant avait disposé de plus de sept mois pour présenter des modifications, qu'il n'avait pas de raison valable de les produire à un stade si tardif et que la revendication 1 n'était en outre pas clairement admissible (cf. également **T 343/94**, procédure inter partes, et **T 385/91**, procédure inter partes).

Hingegen berücksichtigte die Beschwerdekammer in dem Interpartes-Verfahren **T 459/91** die 3 Wochen vor der mündlichen Verhandlung eingereichten geänderten Ansprüche, da es sich um Unterlagen handelte, die den in einer Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern erhobenen Einwänden Rechnung trugen. Auch waren die Beteiligten nicht überfordert, sich in der zur Verfügung stehenden Zeit mit den beantragten Änderungen vertraut zu machen.

Wird im Beschwerdeverfahren ein Antrag mit geänderten Ansprüchen eingereicht, so ist die Sache nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in der Regel an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, wenn die Änderungen wesentlich sind und eine weitere Sachprüfung erforderlich machen (T 63/86, ABI. EPA 1988, 224).

In der Sache **T 186/93** wurde eine Änderung als wesentlich betrachtet, weil der geänderte Anspruch auf einen erstmals im Beschwerdeverfahren beanspruchten Gegenstand gerichtet war. Dabei stellte sich die Frage, ob der Gegenstand des neuen Anspruchs von der europäischen Recherche erfaßt worden war und ob infolgedessen eine ausreichende Basis für die Beurteilung seiner Neuheit und erfinderischen Tätigkeit vorlag. Die Kammer entschied, daß in einem solchen Ausnahmefall geprüft werden müsse, ob sich die Recherche bereits auf diese zusätzlichen Merkmale erstreckt habe; sei dies nicht der Fall, so müsse zunächst für eine zusätzliche Recherche gesorgt werden, bevor der Gegenstand des neuen Anspruchs sachlich geprüft werde (vgl. Richtlinien für die Prüfung, D-VI, 5). Die Kammer verwies die Sache an die erste Instanz zurück.

VI. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

A. Das EPA als ISA

1. Widerspruchsverfahren

1.1 Begründung der Aufforderung

In der Entscheidung **W 11/94** bestätigte die Kammer die Entscheidung **W 3/93** und vertrat die Auffassung, daß sie nicht befugt sei, von Amts wegen zu untersuchen, ob ein Einwand wegen mangelnder Einheitlich-

In **T 459/91** (inter partes), however, the board admitted into consideration amended claims submitted three weeks before the oral proceedings since they dealt with objections raised in a communication from the board under Article 11 (2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal. Also, the parties could be reasonably expected to familiarise themselves with the requested amendments in the time available.

If a request with amended claims is filed during the appeal proceedings, then in accordance with the jurisprudence of the boards the case is normally remitted if the amendments are substantial and require further substantive examination (T 63/86, OJ EPO 1988, 224).

In **T 186/93** the amendment was considered to be substantial because the amended claim related to subject-matter claimed for the first time in the proceedings. The question arose of whether the subject-matter of the new claim had been included in the European search and therefore whether there was a sufficient basis for the assessment of novelty and inventive step of this newly claimed subject-matter. The board stated that in such an exceptional case it should be verified whether or not the search had already taken into account the additional features and if this was not the case an additional search should be carried out before the substantive examination of the subject-matter of this new claim (see Guidelines for Examination, D-VI, 5). The board remitted the case to the department of first instance.

VI. THE EPO ACTING AS PCT AUTHORITY

A. The EPO acting as ISA

1. Protest procedure

1.1 Substantiation of invitation

In **W 11/94** the board, confirming **W 3/93**, held that the board was not entitled to investigate of its own motion whether an objection of lack of unity could have been raised for reasons other than that given in the

En revanche, dans la procédure inter partes **T 459/91**, la chambre a pris en considération les revendications modifiées qui avaient été déposées trois semaines avant la procédure orale, car elles tenaient compte des objections soulevées dans une notification établie par la chambre conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours. En outre, les parties avaient le loisir de prendre connaissance au cours de ce laps de temps des modifications demandées.

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, lorsqu'une requête est présentée avec des revendications modifiées au cours de la procédure de recours, l'affaire est normalement renvoyée à la première instance si les modifications sont substantielles et appellent un important réexamen (T 63/86, JO OEB 1988, 224).

Dans l'affaire **T 186/93**, la modification a été considérée comme substantielle, parce que la revendication modifiée portait sur un objet revendiqué pour la première fois dans la procédure. Il s'agissait de savoir si l'objet de la nouvelle revendication avait été inclus dans le rapport de recherche européenne et donc s'il existait une base suffisante pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive de ce nouvel objet revendiqué. La chambre a estimé que dans un cas aussi exceptionnel, il convenait de vérifier si les caractéristiques supplémentaires avaient déjà été prises en considération lors de la recherche et, dans la négative, de veiller à ce qu'une recherche supplémentaire soit effectuée avant l'examen quant au fond de l'objet de cette nouvelle revendication (cf. Directives relatives à l'examen, D-VI, 5). La chambre a renvoyé l'affaire à la première instance.

VI. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

A. L'OEB agissant en qualité d'ISA

1. Procédure de réserve

1.1 Motivation de l'invitation à payer des taxes additionnelles

Dans la décision **W 11/94**, la chambre a confirmé la décision **W 3/93** et conclu qu'elle n'était pas habilitée à examiner d'office si une objection relative à l'absence d'unité d'invention aurait pu être soulevée pour des

keit aus anderen als den in der Aufforderung angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre. Dem entsprechend könne in einem späteren Verfahren nach Kapitel II PCT aus anderen Gründen (z. B. a posteriori) erneut ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben werden.

In der Sache **W 2/95** betraf die internationale Anmeldung ein Produkt und ein Verfahren zu seiner Herstellung; die ISA rügte Uneinheitlichkeit. Die Beschwerdekammer stellte fest, daß nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT mit einer ausreichenden Begründung zu versehen sei, die den Anmelder zumindest erkennen lasse, welche Überlegungen der ISA für die Feststellung der Nichteinheitlichkeit maßgebend waren. Lediglich in einfach gelagerten Fällen könne die reine Aufzählung der unterschiedlichen Anmeldegegenstände ausreichend sein, sofern die Aufzählung zeige, daß offensichtlich nicht nur eine einzige erfinderische Idee verwirklicht sei. Ansonsten jedoch sei in einer **gedanklich-logischen Entwicklung** darzulegen, welche Überlegungen zur Feststellung der Nichteinheitlichkeit geführt haben, um dem Anmelder und der Rechtsmittelinstanz die Nachprüfung dieser Feststellung zu ermöglichen.

Der vorliegende Fall war nicht einer jener sogenannten "einfachen" Fälle, weil normalerweise das Produkt und ein besonders angepaßtes Verfahren zu seiner Herstellung ("a process specially adapted for the manufacture of the said product" - PCT Applicant's Guide, Band I, Nr. 115(ii)) als einheitlich zu betrachten sind. Die Kammer entschied, daß die Ausführungen der ISA, wonach die zwei Gruppen von Ansprüchen "kein gemeinsames erfinderisches Konzept" zeigten und aus den Merkmalen des Verfahrens nicht abgeleitet werden könne, daß das Produkt gemäß den Erzeugnisansprüchen mit dem beanspruchten Verfahren erzeugt werden könne, lediglich Behauptungen darstellten, aber keine Begründung im Sinne einer nachvollziehbaren gedanklich-logischen Entwicklungskette.

1.2 Änderung der Ansprüche

In der Sache **W 6/94** bestätigte die Kammer die Entscheidung W 3/94 und stellte fest, daß die ISA in ihrer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren und die Kammer bei

invitation. Accordingly, the objection of lack of unity could be raised again for different reasons (eg a posteriori) in the event of subsequent proceedings under PCT Chapter II.

In **W 2/95** the international application related to a product and a process for its manufacture; the ISA criticised the application on the grounds of lack of unity. The board held that according to the established case law of the boards of appeal an invitation to pay additional search fees pursuant to Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT had to contain a sufficiently reasoned statement, which at least made clear to the applicant the basic considerations behind the ISA's finding of lack of unity. Only in straightforward cases might it be sufficient merely to list the various subject-matters, provided the list made it perfectly clear that the application reduced to practice more than a single inventive concept. Otherwise, however, the considerations behind the finding that the invention lacked unity had to be set out in a **logical sequence** to enable the applicant and the appeal body to check this finding.

The case in question was not one of those straightforward cases, because normally a product and "a process specially adapted for the manufacture of the said product" (PCT Applicant's Guide, Volume I, No. 115(ii)) are to be considered as having unity. The board decided that the ISA's remarks that the two groups of claims showed "no common inventive concept", and that it could not be deduced from the features of the process that the product according to the product claims could be manufactured by the claimed process, were mere assertions, not reasons in the sense of a comprehensible logical sequence.

1.2 Amendment of claims

In **W 6/94** the board, confirming W 3/94, found that the invitation by the ISA to pay additional fees as well as the examination of the protest by the board under Rule 40.2(c) PCT

raisons autres que celles invoquées dans l'invitation à payer des taxes additionnelles. Par conséquent, l'objection relative à l'absence d'unité de l'invention pouvait être à nouveau soulevée pour des raisons différentes (p.ex., a posteriori) lors d'une éventuelle procédure ultérieure au titre du chapitre II du PCT.

Dans l'affaire **W 2/95**, la demande internationale portait sur un produit et sur un procédé pour le fabriquer; l'ISA a considéré qu'il n'y avait pas unité d'invention. La chambre de recours a constaté que d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, l'exposé des motifs de l'invitation à payer des taxes additionnelles visée à l'article 17(3)a) et à la règle 40.1 PCT devait être suffisant pour permettre tout au moins au demandeur de savoir quelles étaient les considérations qui avaient amené l'ISA à considérer qu'il n'y avait pas unité d'invention. Ce n'est que lorsque le cas est simple qu'il peut suffire d'énumérer les différents objets de la demande pour montrer qu'ils ne forment pas un seul concept inventif. Dans les autres cas, en revanche, il convient de retracer le **cheminement logique** qui a amené à constater qu'il n'y a pas d'unité d'invention, afin que le demandeur et l'instance compétente puissent contrôler si cette constatation est exacte.

Dans l'affaire en cause, il ne s'agissait pas de l'un de ces cas "simples" parce que, normalement, un produit et le procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit (Guide du déposant PCT, Volume I, paragraphe 115(ii)) doivent être considérés comme formant une unité. La chambre a conclu qu'en expliquant que les deux groupes de revendications "ne faisaient pas apparaître de concept inventif commun", et qu'il n'était pas possible de déduire des caractéristiques du procédé que le produit selon les revendications de produit pouvait être fabriqué au moyen du procédé revendiqué, l'ISA s'était contentée d'avancer des affirmations, sans exposer ses motifs sous forme d'un raisonnement logique compréhensible.

1.2 Modification des revendications

Dans la décision **W 6/94**, la chambre a confirmé la décision W 3/94 et conclu que l'ISA, en émettant l'invitation à payer des taxes additionnelles, de même que la chambre, en

der Prüfung des Widerspruchs gemäß Regel 40.2 c) PCT von den Ansprüchen in der ursprünglich eingereichten Fassung ausgegangen seien. Der Anmelder dürfe die Ansprüche in der internationalen Phase erst ändern, nachdem er den vollständigen internationalen Recherchenbericht erhalten habe (Artikel 19 (1) PCT). Die Beschwerdekammern müßten daher bei ihren Entscheidungen von den Ansprüchen in der ursprünglich eingereichten Fassung ausgehen.

B. Das EPA als IPEA

1. Widerspruchsverfahren

1.1 Zuständigkeit der ersten Instanz

In der Sache **W 3/95** (ABI. EPA 1996, 462) hatte die Kammer gewisse Zweifel daran, ob die Widerspruchsgebühr nach Regel 68.3 e) PCT rechtzeitig entrichtet worden war. Die IPEA hatte die Sache den Beschwerdekammern zur Entscheidung vorgelegt, ohne diese Frage vorher abgeklärt zu haben. Die Kammer mußte prüfen, ob es im Hinblick auf Artikel 155 (3) und Regel 104a (3) EPÜ richtig war, daß die IPEA den Widerspruch unter diesen Umständen der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt hatte.

Die Kammer befand, daß sich das EPA als IPEA vergewissern müsse, ob die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet worden sei, bevor sie der Beschwerdekammer einen Widerspruch zur Entscheidung vorlege. Wird eine zusätzliche Gebühr rechtzeitig unter Widerspruch entrichtet, so überprüft die IPEA nach den neuen Regeln 68.3 e) PCT und 104a (3) EPÜ, ob die Aufforderung zur Zahlung dieser Gebühr berechtigt war. Im Gegensatz zu der vor Erlaß der neuen Regelung bestehenden Rechtslage erlischt also die Zuständigkeit der ersten Instanz nicht mehr mit der Zahlung der zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch.

Die Kammer bemerkte hierzu, daß zwischen der neuen Regelung für die Einreichung und Bearbeitung von Widersprüchen und den für Beschwerden geltenden Bestimmungen des EPÜ erhebliche Unterschiede bestünden. So gebe es unter den Übereinkommensbestimmungen, die das Beschwerdeverfahren regelten, keine der Regel 104a (3) letzter Satz EPÜ vergleichbare Vorschrift. Diese besage nämlich, daß der Wider-

were based on the claims as originally filed. There was no opportunity for the applicant to amend the claim in the international phase until he had received the complete international search report (Article 19(1)PCT). The decision by the boards of appeal therefore had to be based on the claims as originally filed.

B. The EPO acting as IPEA

1. Protest procedure

1.1 Competence of the department of first instance

In **W 3/95** OJ EPO 1996, 462 the board had some doubts as to whether the protest fee required under Rule 68.3(e) PCT had been paid in due time. Nevertheless, the IPEA had referred the case in question to the boards of appeal for a decision without previously examining this issue. The board had to consider whether, in view of Article 155(3) and Rule 104a(3) EPC, it was right for the IPEA in these circumstances to refer the protest to the board of appeal for a decision.

The board found that it was the responsibility of the EPO, acting as IPEA, to ascertain whether the protest fee had been paid in due time before referring a protest to the board of appeal for a decision. According to new Rules 68.3(e) PCT and 104a(3) EPC, the timely payment of the additional fee under protest led to a review of the justification for the invitation to pay the additional fee by the IPEA. Thus, in contrast to the situation prior to the adoption of those Rules, the payment of additional fees under protest did not end the competence of the department of first instance.

The board observed that there were significant differences between the amended rules governing the filing and handling of a protest and the provisions of the EPC governing appeals. In particular, among the articles and rules of the Convention governing the appeal procedure there was no provision comparable to the provision of Rule 104a(3), last sentence, EPC, according to which the protest was to be referred to the

examinant la réserve comme prévu à la règle 40.2c) PCT, s'étaient fondées sur les revendications telles que déposées à l'origine. Au stade de la phase internationale, le déposant n'avait pas la possibilité de modifier les revendications de sa demande tant qu'il n'avait pas reçu le rapport de recherche internationale complet (article 19(1) PCT). La décision de la chambre de recours devait par conséquent se fonder sur les revendications telles que déposées à l'origine.

B. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

1. Procédure applicable en cas de réserve

1.1 Compétence de la première instance

Dans l'affaire **W 3/95** JO OEB 1996, 462, la chambre n'était pas certaine que la taxe de réserve visée à la règle 68.3 e) PCT ait été acquittée dans les délais. Néanmoins, sans examiner au préalable cette question, l'IPEA avait soumis l'affaire à la chambre de recours pour décision. La chambre devait examiner si dans ces conditions, vu les dispositions de l'article 155(3) et de la règle 104bis (3) CBE, l'IPEA avait agi correctement lorsqu'elle avait saisi la chambre de recours afin qu'elle statue sur la réserve.

La chambre a estimé qu'avant de soumettre la réserve à la chambre de recours pour décision, l'OEB, agissant en qualité d'IPEA, était tenu de vérifier si la taxe de réserve avait été acquittée dans les délais. Aux termes des nouvelles règles 68.3 e) PCT et 104bis (3) CBE, lorsque la taxe de réserve a été acquittée en temps utile, l'IPEA réexamine si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée. Donc, contrairement à ce qui se passait avant l'adoption de ces règles, la première instance ne cesse pas d'être compétente à partir du moment où les taxes additionnelles ont été acquittées sous réserve.

La chambre a observé qu'il existait des différences notables entre les règles modifiées de la CBE régissant le dépôt et le traitement des réserves et les dispositions de la CBE concernant les recours. En particulier, il n'existe pas parmi les articles et règles de la Convention régissant la procédure de recours de disposition comparable à celle de la règle 104bis (3) CBE, dernière phrase, qui stipule que la réserve est soumise à la

spruch der Beschwerdekammer vorgelegt werde, wenn "die Widerspruchsgeldgebühr rechtzeitig entrichtet" werde. Nach dem Übereinkommen hingegen **müsse** jede Beschwerde, der nicht gemäß Artikel 109 EPÜ abgeholfen werden könne, der Beschwerdekammer vorgelegt werden. Dies gelte für alle Fälle, in denen die Beschwerdegebühr **nicht** rechtzeitig entrichtet worden sei.

Die Kammer beschloß, den Widerspruch zur Weiterbehandlung an die IPEA zurückzuverweisen. Das EPA als IPEA mußte also gemäß Regel 104a (3) EPÜ prüfen, ob die Widerspruchsgeldgebühr rechtzeitig entrichtet worden war.

1.2 Begründung des Widerspruchs

In der Sache **W 12/94** stellte die Kammer fest, daß der Widerspruch zwar keine Begründung enthalte, daß er aber im Zusammenhang mit einem Schreiben gesehen werden müsse, in dem der Vertreter des Anmelders seine Überlegungen zur Frage der Einheitlichkeit dargelegt habe, nämlich daß die Recherche ohne einen eine zusätzliche Gebühr rechtfertigenden Aufwand durchgeführt werden könne und deshalb eine inhärente Einheitlichkeit gegeben sei. Die Kammer entschied, daß unter diesen Umständen davon auszugehen sei, daß die im ersten Schreiben dargelegten Überlegungen als im zweiten, genau denselben Sachverhalt betreffenden Schreiben implizit enthalten seien. Auch wenn diese Überlegungen keineswegs überzeugend seien, reichten sie doch aus, um als "Begründung" im Sinne der Regel 68.3 c) PCT zu gelten. Der Widerspruch sei demnach zulässig.

1.3 Begründung der Aufforderung

In der Sache **W 4/94** (ABI. EPA 1996, 73) fühlte sich die Kammer angesichts der Kürzlichkeit der Ausführungen der IPEA dazu verpflichtet, zur Frage der Begründungspflicht Stellung zu nehmen, obwohl der Anmelder in seinem Widerspruch darauf nicht ausdrücklich Bezug genommen hatte. Die IPEA hatte die mangelnde Einheitlichkeit anhand von drei Entgegenhaltungen, also a posteriori, festgestellt und daran auch nach einer Überprüfung unverändert festgehalten. Obwohl die Ausführungen hierzu mit den Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT Kapitel VI, 5.5 und 5.7 mit Verweis auf Kapitel III, 7. nicht in vollem Umfang in

boards of appeal, "if the protest fee is paid in due time". Instead, any appeal which could not be allowed by way of interlocutory revision pursuant to Article 109 EPC **had to** be referred to the boards of appeal. This was true for all cases in which the appeal fee had **not been paid** in due time.

The board decided to remit the protest to the IPEA for further prosecution. The EPO, acting as IPEA, had to examine in accordance with Rule 104a(3) EPC whether or not the protest fee had been paid in due time.

1.2 Substantiation of protest

In **W 12/94** the board noted that the protest did not contain any reasoning but had to be read in the context of a letter in which the applicant's representative had set out its reasoning on the issue of unity, namely that as the search could be conducted without the effort justifying an additional fee, there was inherent unity. The board decided that in these circumstances the reasoning in the earlier letter had to be regarded as implicitly contained in the second, which dealt with exactly the same issue. It found that though the reasoning was totally unconvincing, it was nonetheless sufficient to qualify as "a reasoned statement" within the meaning of Rule 68.3(c) PCT. The protest was therefore admissible.

1.3 Substantiation of invitation

In **W 4/94** (OJ EPO 1996, 73) the board felt compelled, given the paucity of the IPEA's remarks, to comment on the issue of the obligation to specify reasons, even though the applicants had not expressly referred to this in their protest. The IPEA had established lack of unity with reference to three documents, *ie a posteriori*, and had maintained its finding unamended after review. Although the relevant remarks were not fully in accord with the PCT Preliminary Examination Guidelines, Chapter VI, 5.5 and 5.7, with reference to Chapter III, 7., the fact that in their protest the applicants had commented on an objection as to the novelty of the subject-matter of the

chambre de recours "si la taxe de réserve est acquittée en temps utile". Au contraire, tout recours auquel il ne peut être fait droit par voie de révision préjudicielle conformément à l'article 109 CBE **doit** être soumis aux chambres de recours, ceci valant aussi pour tous les cas dans lesquels la taxe de recours **n'apas** été acquittée en temps utile.

La chambre a décidé de renvoyer l'affaire à l'IPEA pour suite à donner. L'OEB agissant en qualité d'IPEA était tenu en application de la règle 104bis (3) CBE d'examiner si la taxe de réserve avait ou non été acquittée en temps utile.

1.2 Motivation de la réserve

Dans l'affaire **W 12/94**, la chambre a constaté que la réserve ne comportait pas de déclaration motivée, mais qu'il convenait de l'examiner en relation avec une lettre dans laquelle le mandataire du déposant avait développé le raisonnement suivant à propos de la question de l'unité d'invention : comme la recherche pouvait être effectuée sans que cela implique un effort de nature à justifier le paiement d'une taxe additionnelle, on pouvait considérer qu'en soi l'exigence d'unité d'invention était respectée. La chambre a estimé que, dans ces conditions, il devait être considéré que le raisonnement développé dans la première lettre était implicitement contenu dans la deuxième, qui traitait exactement de la même question. Elle a considéré que, bien que ce raisonnement ne soit absolument pas convaincant, il était suffisant pour constituer une "déclaration motivée" au sens de la règle 68.3 c) PCT. La réserve était donc recevable.

1.3 Motivation de l'invitation à payer des taxes additionnelles

Dans l'affaire **W 4/94** (JO OEB 1996, 73), la chambre s'est vue contrainte, vu l'argumentation succincte de l'IPEA, de se prononcer sur la question de l'obligation de motiver, bien que le demandeur ne l'ait pas expressément soulevée dans sa réserve. Faisant référence à trois documents, donc a posteriori, l'IPEA avait constaté l'absence d'unité de l'invention et, après réexamen, maintenu en tous points sa position. Bien que n'étant pas pleinement conformes aux directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT (chapitre VI, 5.5 et 5.7, avec référence au chapitre III, 7), les arguments avancés à cet égard par l'IPEA pouvaient se comprendre et il ne

Einklang waren, konnten im Hinblick auf den Umstand, daß der Anmelder in seinem Widerspruch einen Neuheitseinwand gegenüber dem Gegenstand der Erfindung nach Anspruch 1 aufgegriffen hatte, die Ausführungen der IPEA als über eine bloße Behauptung hinausgehend und verständlich angesehen werden, so daß das Mindestkriterium der Begründungspflicht im Sinne von Regel 68.2 PCT als gegeben angesehen werden konnte. Die Kammer sah keinen Verstoß gegen diese Begründungspflicht, weil der für die Entscheidung maßgebende Grund erkennbar sei, auch wenn die Gründe möglicherweise als unzureichend oder unrichtig angesehen werden könnten. Ihres Erachtens werde in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA an diesem Grundsatz festgehalten.

In der Sache **W 12/94** (s. o.) stellte die Kammer fest, daß in der Begründung der IPEA lediglich die beiden Anspruchssätze inhaltlich wiedergegeben worden seien. In einem Fall, der so einfach gelagert sei wie der vorliegende, sei es jedoch kaum möglich und sinnvoll, die Begründung weiter auszuführen. Deshalb halte sie die von der IPEA gegebene Begründung für ausreichend.

1.4 Überprüfung des Widerspruchs

In der Sache **W 4/94** (ABI. EPA 1996, 73) vermerkte die Kammer, daß - was die Anforderung an den Umfang der Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung im Rahmen von Regel 68.3 e) PCT betrifft - diese Regel entgegen der "Aufforderung zur Einschränkung oder zur Zahlung" nach Regel 68.2, Satz 1, PCT vom Wortlaut her lediglich die Mitteilung eines Ergebnisses vorschreibe, ohne daß die obligatorische Angabe von Gründen *expressis verbis* erwähnt wird. Die entsprechenden Richtlinien zur Durchführung dieser Regel unter Kapitel VI, 5.7 sähen auch nur für den Fall eines negativen Ergebnisses der Überprüfung, also der Nichtbestätigung des Sachverhalts in der Aufforderung nach Regel 68.2 PCT, eine technische Begründung vor. Wenn also die Überprüfungskommission zu dem Schluß gelange, die im Widerspruch vorgetragene Argumente erforderten keine zusätzliche technische und/oder patentrechtliche Erörterung, führten also zu keiner neuen Beurteilung des Sachverhalts, dann schließe die Formulierung "... muß dieses Ergebnis technisch begründen" bzw. "... gibt eine technische Begründung dieses Ergebnisses" nicht aus, daß unter

invention according to claim 1 implied that the IPEA's remarks were understandable and not just mere assertion, and as a result the minimum criterion of the obligation under Rule 68.2 PCT to provide justification could be seen as fulfilled. The board did not consider the obligation to be infringed if the determinative reason for the decision was identifiable, even though the reasons could be seen as insufficient or incorrect. In the board's opinion, EPO board of appeal case law adhered to this principle.

In **W 12/94** (see above) the board noted that the reasoning given by the IPEA did no more than identify the content of the two sets of claims. However, the board stated that in a case as simple as the one in question, any further useful amplification of the reasoning was hardly possible. The board found the reasoning given by the IPEA sufficient.

1.4 Review of protest

In **W 4/94** (OJ 1996, 73), regarding the extent of the notification of the result of the review under Rule 68.3(e) PCT, the board noted that the wording of the rule, in contrast to the "invitation to restrict or pay" in Rule 68.2, first sentence, PCT stipulated only that a result be notified and did not expressly mention any obligation to give reasons. The corresponding guidelines on implementing this rule in Chapter VI, 5.7, also stipulated a technical reasoned statement only where the review produced a negative result, ie where the facts in the invitation under Rule 68.2 PCT were not confirmed. The board therefore took the view that, where the review body reached the conclusion that the arguments put forward in the protest did not necessitate any further discussion on the technical and/or patent law issues involved, ie did not lead to any new assessment of the facts, the phrase "... doit indiquer les raisons techniques de ce résultat ..." or "... will give a technical reasoning of that result" did not rule out merely referring back to the reasons given in form PCT/IPEA/405 as obviously incorrect. The review under Rule 68.3(e) PCT could also be compared with interlocutory revision in accor-

s'agissait pas de simples affirmations, puisque le demandeur avait évoqué dans sa réserve une objection relative à la nouveauté de l'objet de l'invention selon la revendication 1; par conséquent, l'on pouvait estimer qu'il avait été satisfait à l'obligation minimum de motiver prévue à la règle 68.2 PCT. La chambre a estimé qu'il n'y avait pas manquement à cette obligation dès lors qu'il était possible de discerner les motifs déterminants de la décision, même si ces motifs pouvaient être jugés insuffisants ou erronés. De l'avis de la chambre, c'est ce principe qui est appliqué dans la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB.

Dans la décision **W 12/94** (voir plus haut), la chambre a fait observer que dans son raisonnement, l'IPEA se bornait à identifier le contenu de deux jeux de revendications. Estimant toutefois que dans un cas aussi simple, il n'était guère possible de développer davantage le raisonnement et que cela ne serait pas très utile, la chambre a jugé que le raisonnement présenté par l'IPEA était suffisant.

1.4 Réexamen des réserves

Dans la décision **W 4/94** (JO OEB 1996, 73), la chambre a noté qu'en ce qui concerne l'étendue que doit avoir la notification du résultat du réexamen prévue à la règle 68.3 e) PCT, le texte de cette règle, contrairement à "l'invitation à limiter ou à payer" visée à la règle 68.2, première phrase, PCT exige simplement la notification du résultat du réexamen, sans faire expressément mention de l'obligation d'indiquer les motifs. Dans les directives, les dispositions relatives à l'application de cette règle (chapitre VI, 5.7) prévoient elles aussi que les raisons techniques ne doivent être indiquées que lorsque le résultat du réexamen est négatif, autrement dit que lorsque les faits exposés dans l'invitation visée à la règle 68.2 PCT ne sont pas confirmés. C'est pourquoi la chambre a considéré que la formulation "doit indiquer les raisons techniques de ce résultat ..." ou "will give a technical reasoning of that result ..." n'excluait pas que l'instance d'examen puisse, sans commettre directement d'irrégularité, se borner à faire référence aux motifs exposés dans le formulaire "PCT/IPEA/405" lorsqu'elle a acquis la conviction que les arguments avancés dans la réserve ne

Bezugnahme auf die im Formblatt PCT/IPEA/405 genannte Begründung lediglich festgestellt werde, daß sie offensichtlich unrichtig sei. Die Überprüfung nach Regel 68.3 e) PCT könne auch mit der Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ verglichen werden, wonach eine gesonderte Begründungspflicht nicht vorgesehen sei.

C. Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt

Das EPA kann für eine nach dem Patentrechtsabkommen (PCT) eingereichte internationale Anmeldung "Bestimmungsamt" und "ausgewähltes Amt" sein. In diesem Fall gilt die Anmeldung für die Zwecke des Europäischen Patentabkommens als europäische Patentanmeldung (Euro-PCT-Anmeldung).

In der Sache **J 3/94** hatte der Anmelder in einer internationalen Anmeldung unter der Rubrik "Regionales Patent" das Europäische Patentamt und unter der Rubrik "Nationales Patent" fünf PCT-Vertragsstaaten, unter anderem auch die EPÜ-Vertragsstaaten Deutschland und Vereinigtes Königreich, **bestimmt**. Im Antrag auf internationale vorläufige Prüfung, den er beim EPA als der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde eingereicht hatte, waren jedoch nur diese fünf PCT-Vertragsstaaten **ausgewählt** worden; unter der Rubrik "Regionales Patent" war das europäische Patent nicht angekreuzt. Der Anmelder gab später an, daß bei Einreichung des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung übersehen worden sei, das EPA auszuwählen. Tatsächlich sei jedoch die Frist nach Regel 104b EPÜ eingehalten worden, da die Auswahl von EPÜ-Vertragsstaaten unter der Rubrik "Nationales Patent" (GB und DE) unter anderem zur Folge habe, daß das EPA automatisch ausgewähltes Amt sei, auch wenn das europäische Patent in dem entsprechenden Feld nicht angekreuzt sei. Der Anmelder behauptete, dies reiche aus, um das EPA kraft Gesetzes zum ausgewählten Amt zu machen.

Die Kammer brachte ganz klar zum Ausdruck, daß sich gemäß Artikel 31(4) a) letzter Satz PCT eine Auswahl-erklärung nur auf solche Staaten beziehen könne, die nach Artikel 4 PCT bereits Bestimmungsstaaten seien. In bezug auf einen Staat, für den sowohl ein nationales als auch ein regionales Patent erteilt werden könne, bedeute dies, daß das nationale Patenterteilungsverfahren nur

dance with Article 109 EPC, which did not stipulate any separate obligation to provide justification.

C. The EPO as designated or elected Office

The EPO may be a "designated Office" and an "elected Office" for an international application made under the Patent Cooperation Treaty (PCT). That application is thereby deemed to be a European application (Euro-PCT application) for the purposes of the Convention.

In **J 3/94** the applicant **designated** in an international application under the heading "Regional Patent" the European patent and under the heading "National Patent" five contracting states to the PCT, including the EPC contracting states Germany and the United Kingdom. However, in the demand for international preliminary examination, which was filed with the EPO in its capacity as IPEA, only the five PCT member states were **elected**; under the heading "Regional Patent" there was no cross indicating the European patent. The applicant subsequently submitted that the failure to elect the EPO resulted from a mistake when the demand for international preliminary examination was filed. He argued, however, that the time limit under Rule 104b EPC had actually been observed because the election of contracting states to the EPC under the heading "National Patent" (GB and DE) also had the consequence that the EPO became an elected Office even if no cross was placed in the box for indicating the European patent. The applicant submitted that his actions were sufficient to cause the EPO to be deemed an elected Office by operation of law.

The board pointed out that Article 31(4)(a), last sentence, PCT stipulated that an election could relate only to contracting states already designated under Article 4 PCT. With regard to a state providing for national and regional patents, this meant that an election concerning the national grant procedure was only possible if there was a designation indicating that the applicant

nécessitent aucune discussion supplémentaire sur le plan technique et/ou sur le plan du droit des brevets, et ne peuvent autrement dit entraîner de modification de l'appréciation des faits. Le réexamen selon la règle 68.3 e) PCT pourrait aussi être comparé, par analogie, à la révision préjudicielle visée à l'article 109 CBE, qui ne prévoit aucune obligation distincte de motiver.

C. L'OEB agissant en tant qu'office désigné ou élu

L'OEB peut être "office désigné" et "office élu" pour les demandes internationales déposées au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Les demandes sont réputées dans ce cas être des demandes européennes (demandes euro-PCT) aux fins de la Convention.

Dans l'affaire **J 3/94**, l'auteur d'une demande internationale avait **désigné** le "Brevet européen" à la rubrique "Brevet régional" et, à la rubrique "Brevet national", il avait **désigné** cinq Etats parties au PCT, dont l'Allemagne et le Royaume Uni, Etats parties à la CBE. Toutefois, dans la demande d'examen préliminaire internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'IPEA, seuls étaient **élus** les cinq Etats parties au PCT indiqués plus haut; à la rubrique "Brevet régional", la case "Brevet européen" n'avait pas été cochée. Le déposant a prétendu par la suite que s'il avait omis d'indiquer l'OEB comme office élu, c'est parce qu'une erreur avait été commise lors du dépôt de la demande d'examen préliminaire international. Il a néanmoins fait valoir que le délai fixé à la règle 104ter CBE avait bien été respecté, l'élection d'Etats parties à la CBE (GB et DE) à la rubrique "Brevet national" ayant également pour conséquence de faire de l'OEB un office élu, même si la case "brevet européen" n'avait pas été cochée. Le déposant a fait valoir que les actes qu'il avait accomplis suffisaient pour que l'OEB puisse automatiquement être réputé office élu.

La chambre a rappelé que, selon l'article 31(4)a) PCT, dernière phrase, les élections ne peuvent porter que sur des Etats contractants déjà désignés conformément à l'article 4 PCT. Dans le cas d'un Etat dans lequel il est possible d'obtenir à la fois un brevet national et un brevet régional, cela signifie qu'il ne peut y avoir élection en vue d'une procédure de délivrance nationale que si le dépôt

ausgewählt werden könne, wenn bei der Bestimmung angegeben worden sei, daß der Anmelder ein nationales Patent wünsche. Umgekehrt könne das regionale Patenterteilungsverfahren nur ausgewählt werden, wenn eine Bestimmung mit der Angabe vorliege, daß der Anmelder ein regionales Patent wünsche. Da jede dieser beiden Auswählerklärungen in ihrer Wirkung auf ein jeweils anderes Erteilungsverfahren gerichtet sei, liege es auf der Hand, daß die Erklärung über die Verwendung der Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung im nationalen Erteilungsverfahren etwas anderes sei als die Erklärung über die Verwendung im europäischen Erteilungsverfahren.

Die Kammer gelangte zu der Schlußfolgerung, daß der in Artikel 31 (4) a) letzter Satz PCT geforderten Konkordanz von Bestimmungen und Auswählerklärungen zwei Prinzipien zugrunde lägen. Erstens dürfe sich eine Auswählerklärung nicht auf Vertragsstaaten beziehen, die nicht bereits bei Einreichung der Anmeldung bestimmt worden seien. Zweitens habe der Anmelder die Wahl, für welches Amt er die Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung verwenden wolle.

Damit die Auswählerklärung wirksam werde, müßten die betroffenen Behörden in der internationalen Phase zunächst feststellen, ob die Auswählerklärung gültig sei. Dies müsse anhand einheitlicher Kriterien geschehen. Diese Vorgehensweise entspreche der gängigen Praxis nach dem PCT.

In der Sache **J 4/94** hatte die Kammer zu prüfen, ob das EPA befugt sei, den Antrag des Anmelders auf internationale vorläufige Prüfung anders auszulegen als das britische Patentamt in seiner Eigenschaft als IPEA. Die Kammer räumte zwar ein, daß der Antrag an die IPEA gerichtet sei, die ja auch für dessen Bearbeitung zuständig sei, berief sich jedoch auf die Entscheidung J 26/87, in der entschieden worden war, daß die Auslegung des Erteilungsantrags durch das Anmeldeamt und das Internationale Büro für das EPA in seiner Eigenschaft als Bestimmungsbüro nicht verbindlich sei. Mit der wirksamen Bestimmung falle die Angelegenheit in die Zuständigkeit des EPA als Bestimmungsbüro (Artikel 2 xiii) PCT, 153 (1) EPÜ). Bei der Entscheidung über den hier vorliegenden Fall wick die Kammer von der von der IPEA vertretenen Auslegung ab. Sie war der Auffassung, der

wished to obtain a national patent. Likewise, an election concerning the regional grant procedure was only possible if there was a designation indicating that the applicant wished to obtain a regional patent. Since each type of election had effects on different grant proceedings, it appeared that the declaration to use the results of the international preliminary examination in national grant proceedings is different from the declaration to use them in European grant proceedings.

The board found that the correspondence of designations and elections, as laid down in Article 31(4)(a), last sentence, PCT, applied two principles: first, an election could not cover a designation which was not made when the application was filed and, second, it was up to the applicant for which office he intended to use the results of the international preliminary examination.

The validity of the election had to be decided by the authorities concerned during the international phase in order to give effect to the election and had to be assessed on a uniform basis by the authorities concerned. This was apparently in agreement with the consistent practice under the PCT.

In **J 4/94** the board had to consider whether the EPO was competent to interpret the applicant's demand for international preliminary examination differently from the United Kingdom Patent Office acting as IPEA. The board conceded that the demand was addressed to the IPEA, which was the competent body for dealing with it. However, the board referred to J 26/87, in which it was decided that the interpretation of the request for grant form by the receiving Office and International Bureau was not binding on the EPO in its function as designated Office. The valid designation put the matter within the competence of the EPO as designated Office (Article 2(xiii) PCT, Article 153(1) EPC). In deciding on the present case, the board deviated from the interpretation by the IPEA. It found that there was a defect in the demand, which the applicant should have been invited under Rule 60 PCT

sant avait indiqué dans ses désignations qu'il entendait obtenir un brevet national. Inversement, il ne peut y avoir élection en vue d'une procédure de délivrance régionale si le déposant avait indiqué dans ses désignations qu'il entendait obtenir un brevet régional. Dans la mesure où les deux types d'élection entraînent des procédures de délivrance différentes, il apparaît que la déclaration selon laquelle les résultats de l'examen préliminaire international seront utilisés dans le cadre d'une procédure de délivrance nationale est différente de la déclaration selon laquelle ces résultats seront utilisés dans le cadre de la procédure européenne de délivrance.

La chambre a considéré que la correspondance exigée entre désignation et élection (cf. dernière phrase de l'art. 31(4)a) PCT), est la traduction de deux principes. Premièrement, ne doivent pas être élus des Etats qui n'avaient pas été déjà désignés lors du dépôt de la demande. Deuxièmement, c'est au déposant de choisir l'office auprès duquel il a l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international.

Pour qu'une élection prenne effet, les administrations concernées durant la phase internationale doivent établir si elle est valable. La validité de l'élection doit être appréciée selon des critères uniformes par les administrations concernées. C'était apparemment toujours ce principe qui était suivi dans la pratique au titre du PCT.

Dans l'affaire **J 4/94**, la chambre devait examiner si l'OEB était compétent pour donner de la demande d'examen préliminaire international formulée par le déposant une interprétation différente de celle qu'en avait donnée l'office britannique des brevets agissant en qualité d'IPEA. La chambre a admis que la demande avait été adressée à l'IPEA, qui avait compétence pour l'instruire. La chambre a toutefois rappelé que dans la décision J 26/87, il avait été conclu que lorsqu'il agissait en qualité d'office désigné, l'OEB n'était pas lié par l'interprétation que l'office récepteur et le Bureau International avaient donnée du formulaire de requête en délivrance qui avait été rempli. Si la désignation est valable, l'affaire relève de la compétence de l'OEB agissant en tant qu'office désigné (article 2 xiii) PCT, 153(1) CBE). Dans sa décision, la chambre s'est écartée dans cette affaire de l'inter-

Antrag sei mangelhaft und der Anmelder hätte nach Regel 60 PCT zur Behebung der Mängel aufgefordert werden müssen. Eine von der im Antrag bekundeten Absicht eindeutig abweichende Auslegung der IPEA sei für das EPA nicht verbindlich. Dieses könne sich deshalb als wirksam ausgewähltes Amt betrachten. Infolgedessen komme die in Regel 104b (1) EPÜ vorgesehene Frist von 31 Monaten zur Anwendung.

to correct. It held that a clear deviation by the IPEA from the intention expressed in the demand was not binding on the EPO. It was, therefore, possible for the EPO to regard itself as a validly elected Office. The consequence of this was that under Rule 104b(1) EPC the time limit of 31 months applied.

prétation donnée par l'IPEA. Elle a estimé qu'il y avait eu une irrégularité dans la demande, et que le déposant aurait dû être invité à y remédier en application de la règle 60 PCT. A son avis, l'OEB n'était pas lié par le fait que l'IPEA n'avait manifestement pas tenu compte de l'intention exprimée dans la demande.

L'OEB pouvait donc considérer qu'il était l'office valablement élu. Par voie de conséquence, le délai de 31 mois visé à la règle 104ter (1) CBE devait être respecté.