

d12000.97

DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS 1996

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Vizepräsidenten

TEIL I

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1996

1. Einleitung

2. Geschäftslage

2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern

2.1.1 Große Beschwerdekammer

2.1.2 Juristische Beschwerdekammer

2.1.3 Technische Beschwerdekammern

2.1.4 Widerspruchsverfahren

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

2.2 Erledigungen

2.2.1 Große Beschwerdekammer

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

2.2.3 Technische Beschwerdekammern

2.2.4 Widerspruchsverfahren

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

2.3 Anhängige Verfahren

2.4 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

2.5 Beteiligung des Präsidenten des EPA im Beschwerdeverfahren

2.6 Stellungnahmen Dritter in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

4. Personalstand und Geschäftsverteilung
5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern
6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern
 - 6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt
 - 6.2 Volltext-Datenbank PALDAS
 - 6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM
 - 6.4 Leitsätze und Texte von Entscheidungen auf Mikrofiche
 - 6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

TEIL II

DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1996

I. PATENTIERBARKEIT

A. Patentfähige Erfindungen

1. Computerbezogene Erfindungen
2. Wiedergabe von Informationen
3. Medizinische Verfahren
 - 3.1 Therapeutische Verfahren
 - 3.1.1 Patentierbarkeit von Erzeugnissen mit therapeutischer sowie nichttherapeutischer Indikation
 - 3.2 Diagnostische Verfahren

B. Neuheit

1. Stand der Technik
 - 1.1 Beweisfragen
2. Offenbarungsgehalt von Vorveröffentlichungen
 - 2.1 Maßgeblicher Zeitpunkt
 - 2.2 Fehlerhafte Offenbarung

2.3 Vergleich technischer Prinzipien

2.4 Implizite Offenbarung

2.5 Verhältnis zwischen Offenbarungsgehalt und Schutzbereich

3. Zugänglichmachung

3.1 Begriff der Öffentlichkeit

3.1.1 Allgemeine Grundsätze

3.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung

3.2 Begriff des Zugänglichmachens

4. Prüfung auf Neuheit

4.1 Breite Ansprüche

4.2 Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen

5. Chemische Erfindungen und Auswahlerfindungen

5.1 Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen

5.2 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen

6. Neuheit der Verwendung

6.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung - Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels

C. Erfinderische Tätigkeit

1. Nächstliegender Stand der Technik - Wahl des nächstkommenden Ausgangspunktes

2. Technische Aufgabe

2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe

2.2 Neuformulierung der Aufgabe

2.3 Alternative Lösung einer bekannten Aufgabe

3. Der Fachmann

3.1 Definition

3.2 Benachbartes Fachgebiet

3.3 Fachmann - Wissensstand

4. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

4.1 Offenbarung der Entgegenhaltungen

4.2 Kombinationserfindungen

4.3 Biotechnologie - Erfolgsaussichten

4.4 Chemische Verbindungen - strukturelle Ähnlichkeit

4.5 Breite Ansprüche

4.6 Disclaimer

4.7 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

4.7.1 Routineversuche

4.7.2 Anreiz zur Erprobung des neuesten Produkts auf dem Markt

5. Beweisanzeichen

5.1 Bonuseffekt - Einbahnstraße

5.2 Konkurrent

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

2. Wissen des Durchschnittsfachmanns

3. Biotechnologie

3.1 Wiederholbarkeit biologischer Erfindungen

4. Beweisfragen

B. Patentansprüche

1. Klarheit

1.1 Fassung der Ansprüche

1.1.1 Anspruchskategorien

1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen

1.2.1 Zulässigkeit eines Disclaimers

2. Stützung durch die Beschreibung

C. Einheitlichkeit der Erfindung

Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung
 - 1.1 Offenbarung in den Zeichnungen
 - 1.2 Disclaimer
 - 1.3 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik
2. Teilanmeldungen
3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung
 - 3.1 Der "Neuheitstest"
 - 3.2 Der "Wesentlichkeitstest"
 - 3.3 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen
4. Querverweise
5. Berichtigung im Ermessen des EPA

B. Beweismaß bei der Zulässigkeit von Änderungen und Berichtigungen

IV. PRIORITÄT

1. Identität der Erfindung
 - 1.1 Offenbarung in der Voranmeldung
 - 1.2 Einschränkung des Schutzbereichs
 - 1.3 Ausführbare Offenbarung und Stützung breiter Ansprüche
2. Teil- und Mehrfachprioritäten
 - 2.1 Allgemeines
 - 2.2 Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch

V. GEMEINSAME VERFAHRENSVORSCHRIFTEN - ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

B. Mündliche Verhandlung

1. Das Recht auf mündliche Verhandlung
2. Festsetzung oder Verlegung des Termins zur mündlichen Verhandlung
3. Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK

C. Rechtliches Gehör

D. Fristen

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Zuständiges Organ
2. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ - Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ
3. Zweimonatsfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ
4. Wegfall des Hindernisses
5. Sorgfaltspflicht des Vertreters

F. Verspätetes Vorbringen

1. Regel 71a EPÜ
2. Relevanzprüfung
3. In der Patentschrift oder im Recherchenbericht angegebene Dokumente

G. Verfahrenshandlungen

H. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent

1. Verzicht auf Teile der Anmeldung bzw. des Patents
 - 1.1 Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents

I. Beweisrecht

1. Einleitung
2. Beweisaufnahme
 - 2.1 Verfahren
 - 2.2 Zulässigkeit von Beweismitteln
3. Beweiswürdigung
4. Maßstab bei der Beweiswürdigung
5. Beweislast

J. Zugelassene Vertreter

1. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson
2. Allgemeine Vollmacht

K. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Das Recht auf eine Entscheidung
2. Zusammensetzung der Einspruchsabteilung
3. Besorgnis der Befangenheit
4. Datum der Entscheidung - Abschluß des internen Entscheidungsfindungsprozesses
5. Entscheidungsbegründung
6. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

L. Allgemeine Fragen

1. Auslegung des EPÜ
2. EPÜ und TRIPS

M. Weitere Verfahrensfragen

1. Patentregister
2. Zustellungen an den Vertreter

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Zuerkennung eines Anmeldetags
2. Berichtigung des Namens des Anmelders

B. Prüfungsverfahren

1. Teilanmeldungen
 - 1.1 Einleitung
 - 1.2 Zeitpunkt der Einreichung von Teilanmeldungen
2. Antrag auf mündliche Verhandlung nach Erlass der Mitteilung gemäß Regel 51(6) EPÜ
3. Änderungsanträge nach Abschluß des Verfahrens
4. Berichtigung des Erteilungsbeschlusses

C. Einspruchsverfahren

1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren
 - 1.1 Neue Einspruchsgründe - Auslegung des Artikels 113 (1) EPÜ
2. Zulässigkeit des Einspruchs
 - 2.1 Formerfordernisse
 - 2.1.1 Einspruchsberechtigung
 - 2.1.2 Identifizierbarkeit des Einsprechenden
 - 2.1.3 Einspruch durch einen zugelassenen Vertreter
 - 2.1.4 Widerlegbarkeit der Prämisse des Artikels 99(1) EPÜ
 - 2.2 Begründung
3. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs
 - 3.1 Einspruchsgrund, auf den der Einspruch gestützt wird
 - 3.1.1 Rechtsbegriff der "Einspruchsgründe" in Artikel 100 EPÜ
 - 3.1.2 Bedeutung des Begriffs "neuer Einspruchsgrund"
 - 3.2 Faktischer Rahmen des Einspruchs
 - 3.2.1 Substantiierung eines neuen Einspruchsgrunds
4. Zulässigkeit von Änderungen im Einspruchsverfahren

- 4.1 Allgemeines
- 4.2 Zulässigkeit von Änderungen
- 4.3 Prüfung von Änderungen

D. Beschwerdeverfahren

- 1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten
 - 1.1 Beitritt
 - 1.1.1 Rechte des Beitretenden, Beitrittgebühren
 - 2. Rechte der Beteiligten nach Artikel 107 EPÜ
 - 2.1 Reformatio in peius
 - 2.2 Prüfungsumfang im Inter-partes-Verfahren
 - 2.2.1 Umfang der Anfechtung des Patents
 - 2.2.2 Neue Einspruchsgründe
 - 3. Beendigung des Beschwerdeverfahrens
 - 3.1 Rücknahme der Beschwerde
 - 3.2 Zurücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens
 - 3.3 Antrag auf Widerruf des Patents
 - 4. Abhilfe
 - 5. Zulässigkeit der Beschwerde
 - 5.1 Zuständige Beschwerdekammer
 - 5.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift
 - 6. Bindungswirkung
 - 6.1 Allgemeine Grundsätze
 - 6.2 Art der Zurückverweisung
 - 6.2.1 Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens
 - 7. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren
 - 7.1 Wiederherstellung der alten Fassung von Ansprüchen im Beschwerdeverfahren
 - 7.2 Berücksichtigung spät eingereichter Ansprüche
 - 7.3 Nichtberücksichtigung spät eingereichter Ansprüche
 - 7.4 Zurückverweisung an die erste Instanz wegen wesentlicher Anspruchsänderungen
 - 8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr
 - 8.1 Einleitung

8.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

8.2.1 Antrag auf mündliche Verhandlung

8.2.2 Anspruch auf rechtliches Gehör

8.2.3 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

8.2.4 Fehlbeurteilung durch erste Instanz

8.3 Abhilfe

VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

1. Das EPA als IPEA

1.1 Zusammensetzung der Überprüfungsstelle

1.2 Zusätzliche Gebühren - Teilerstattung

VIII. INSTITUTIONELLE FRAGEN

Anlage 1

Im Bericht über die Rechtsprechung von 1996 behandelte Entscheidungen aus dem Berichtsjahr

Anlage 2

Zitierte Entscheidungen

Anlage 3

Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 1996, die im ABl. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind

VORWORT des Vizepräsidenten

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

Die Beschwerdekammern haben im Jahr 1996 wieder nahezu 1 000 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 1996 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 1996. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigefügt.

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

Peter Messerli

Vizepräsident GD 3

Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer

d12002.97

TEIL II

DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1996

I. PATENTIERBARKEIT

A. Patentfähige Erfindungen

1. Computerbezogene Erfindungen

In der Sache **T 953/94** bezog sich Anspruch 1 des Hauptantrags auf eine Methode, mit einem digitalen Computer eine Datenanalyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve zu erzeugen, die durch eine Mehrzahl von Punkten dargestellt war, die zwei Parameter zueinander in Beziehung setzten. Die Kammer war der Ansicht, eine solche Methode könne nicht als patentfähige Erfindung angesehen werden, weil eine Analyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve eindeutig eine mathematische Methode sei und als solche von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Mit der Bezugnahme auf einen digitalen Computer werde nur der Hinweis gegeben, daß die beanspruchte Methode mit Hilfe eines Computers, d. h. eines programmierbaren Universalrechners, ausgeführt werde; seine Funktion werde von einem Programm gesteuert, das als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Die Tatsache, daß die Beschreibung Beispiele sowohl auf nichttechnischen als auch auf technischen Gebieten offenbare, bestätige die Auffassung, daß die durch die beanspruchte mathematische Methode gelöste Aufgabe vom Anwendungsgebiet unabhängig sei und somit in diesem Fall nur auf mathematischem und nicht auf einem technischen Gebiet liegen könne. Eine bloße Bezugnahme auf eine mathematische Methode als solche schließe den Anspruch nicht unbedingt von der Patentierbarkeit aus, doch könne die Kammer keine technische Wirkung erkennen, die mit Hilfe der beanspruchten Methode erzielt werden könne.

Der fünfte Hilfsantrag lautete wie folgt:

"Eine Methode zur Steuerung eines physikalischen Vorgangs, die auf der Analyse einer funktionellen Beziehung zwischen zwei Parametern des physikalischen Vorgangs beruht und folgende Schritte umfaßt:

Messen der beiden Parameterwerte und Erzeugen einer Datenanalyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve, die durch eine Mehrzahl von Punkten dargestellt ist, die die beiden Parameter zueinander in Beziehung setzen ..., mittels eines digitalen Computers."

Das letzte Merkmal lautete wie folgt:

"(h) wobei der Bereich des einen Parameters zur Verwendung bei der Steuerung des physikalischen Vorgangs entsprechend den zur Darstellung der Kurvenverlängerung auf einem Datensichtgerät erzeugten Daten erweitert wird."

Die Kammer vertrat die Auffassung, der Begriff "physikalisch" könne so verstanden werden, daß die Methode, bei der angeblich die mathematische Methode zur Analyse einer Kurve verwendet wurde, ein Verfahren sei, bei dem die Parameter physikalischer Art oder Gegenstände seien; hierzu gehörten nicht Verfahren, bei denen die Parameter nicht physikalischer, sondern z. B. finanzieller Art seien. Die Kammer betonte jedoch, daß Anspruch 1 des fünften Hilfsantrags nur wegen der Einfügung der Worte "zur Verwendung bei der Steuerung des physikalischen Vorgangs" nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei.

Anders als die Einspruchsabteilung entschied die Kammer, daß diese Formulierung den Anspruch in technischer Hinsicht einschränke. Anspruch 1 beziehe sich nicht mehr auf eine bloße Möglichkeit, die mathematische Methode bei einem technischen oder physikalischen Verfahren anzuwenden. Wenn der Ausdruck "zur Verwendung" allerdings nur als Hinweis darauf zu verstehen sei, daß die beanspruchte Erweiterung eines Parameterbereichs für die Darstellung der Kurvenverlängerung zur Verwendung bei der Verfahrenssteuerung "geeignet" sei, dann lasse diese Auslegung tatsächlich zweifelhaft erscheinen, ob der Anspruch wirksam eingeschränkt worden sei. In Verbindung mit der ausdrücklich beabsichtigten Beschränkung der beanspruchten Methode auf eine "Methode zur Steuerung eines physikalischen

Verfahrens" könne das Wort "zu" aber nicht mehr bloß als "geeignet" interpretiert werden, sondern bedeute "zur Steuerung eines physikalischen Verfahrens verwendet". Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß der Gegenstand des fünften Hilfsantrags bei richtiger Auslegung nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei.

2. Wiedergabe von Informationen

In **T 599/93** wurde eine Anordnung zum gleichzeitigen Darstellen von mehreren Bildern auf einem (Computer-)Bildschirm beansprucht. Der Bildschirm wurde z. B. durch eine horizontale und eine vertikale Grenzlinie in vier Felder unterteilt, deren Größe durch Verschieben der auf dem Kreuzungspunkt liegenden Einstellmarke verändert werden konnte. Die in den Fenstern liegenden Flächen der Einstellmarke konnten jeweils gesondert angesteuert werden und, etwa durch Farbveränderung, auf besondere Inhalte des betreffenden Fensters hinweisen, auch wenn dieses gerade nicht oder nicht vollständig sichtbar war.

Die Kammer war der Auffassung, daß die Information über Ereignisse in einem Bildschirmfenster durch Farbveränderung der zugehörigen Anzeigefläche der Einstellmarke keinen technischen Charakter habe (sie informiere z.B. nicht über Betriebszustände der beanspruchten Anordnung), sondern mache lediglich den Betrachter auf spezielle Inhalte der zugehörigen Bilder aufmerksam und diene damit der Wiedergabe von Informationen im Sinne von Artikel 52 (2) d) EPÜ. Dieses Merkmal konnte daher nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Diese konnte auch nicht aufgrund der übrigen kennzeichnenden Merkmale anerkannt werden: In der Stellung des Problems sei keine erfinderische Tätigkeit erkennbar, weil die dem Stand der Technik nicht entnehmbaren Merkmale der Anordnung ausschließlich der Arbeitserleichterung des Benutzers dienten, der ihre Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit während des Gebrauchs ohne weiteres erkenne, und weil es einen regen Gedankenaustausch zwischen den Benutzern und Entwicklern solcher Systeme gebe; die neuen Merkmale beschränkten sich auf durch den praktischen Gebrauch und das zu erzielende Ergebnis nahegelegte Gerätefunktionen; und die zur Erzielung dieser Gerätefunktionen benötigten Mittel und Anpassungen bisheriger Schaltungen seien für den Fachmann offensichtlich.

3. Medizinische Verfahren

3.1 Therapeutische Verfahren

3.1.1 Patentierbarkeit von Erzeugnissen mit therapeutischer sowie nichttherapeutischer Indikation

In der Sache **T 1077/93** hatte die Einspruchsabteilung in der beanspruchten Erfindung kein nach Artikel 52 (4) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossenes therapeutisches Verfahren, sondern eine kosmetische Behandlung gesehen. Die Ansprüche 1 und 11 bezogen sich auf die Verwendung des Kupferkomplexes der 3,5-Diisopropylsalicylsäure (im folgenden CuDIPS genannt) als kosmetisches Erzeugnis und in einer kosmetischen Zusammensetzung sowie auf ein kosmetisches Behandlungsverfahren zum Schutz der menschlichen Epidermis, das auf der Verwendung dieses Komplexes basierte. Ziel der patentgemäßen Zusammensetzung war es, die menschliche Epidermis vor UV-Strahlen zu schützen und insbesondere die Hautrötung, in der sich die schädigende Wirkung der Sonne auf die Haut bekanntlich am deutlichsten manifestiert, sowie Zellveränderungen in der Haut wie die Bildung entarteter und nekrotischer Keratinozyten - allgemein als "sun burn cells (SBC)" bezeichnet - zu verringern. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte der Beschwerdeführer Beschwerde ein.

Die Beschwerdekammer stellte in Anlehnung an die Entscheidung T 820/92 fest, daß das in Artikel 52 (4) EPÜ verankerte Patentierungsverbot nicht dadurch umgangen werden könne, daß der Anspruch schlicht so formuliert werde, als sei der Gegenstand des Verfahrens als unteilbares Ganzes nicht therapeutischer Natur. Bei der Prüfung der Patentierbarkeit der Ansprüche 1 und 11 müßten die Wirkungsweise des CuDIPS und der Zusammenhang zwischen all seinen Wirkungen geklärt werden. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Schutzwirkung für die Haut zumindest teilweise nicht nur auf eine Filterung des Lichts an der Hautoberfläche, sondern vielmehr auf eine Wechselwirkung mit dem Zellgeschehen in der Epidermis zurückzuführen sei. Da auf diese Weise pathologische Folgen (Hautrötung) vermieden werden sollten, liege eine echte therapeutische Wirkung vor.

3.2 Diagnostische Verfahren

In der Entscheidung **T 530/93** bestätigte die Kammer die ständige Rechtsprechung der

Beschwerdekammern des EPA und befand, daß Verfahren, die sich auf die Erfassung der für eine Diagnose benötigten Daten beschränken und nur Zwischenergebnisse liefern, die erst in einem weiteren Schritt einem bestimmten klinischen Bild zugeordnet werden könnten, keine Diagnostizierverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ sind. Das Verfahren gemäß Anspruch 1 entsprach dieser Definition und fiel somit nicht unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ.

B. Neuheit

1. Stand der Technik

1.1. Beweisfragen

In **T 795/93** war die Kammer der Auffassung, daß eine Druckschrift als Offenbarungsmittel für den Stand der Technik ein Beweismittel mit unterschiedlichen Funktionen ist. Zum einen soll sie beweisen, was durch die in ihr enthaltene schriftliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, d.h. welche Informationen, Kenntnisse, Lehre usw. durch sie zum Stand der Technik gemacht wurde; des weiteren dient sie zum Nachweis des Zeitpunkts der Zugänglichmachung dieser Informationen.

In der Entscheidung **T 32/95** vertrat die Kammer die Auffassung, sobald der Anmelder guten Grund habe zu bezweifeln, daß das entgegengehaltene Dokument zum Stand der Technik gehöre, solle der Prüfer entsprechend der Empfehlung in den Richtlinien C-IV, 5.2 verfahren, d. h. die Angelegenheit nicht weiterverfolgen, wenn auch weitere Ermittlungen diese Zweifel nicht ausräumen könnten.

2. Offenbarungsgehalt von Vorveröffentlichungen

2.1 Maßgeblicher Zeitpunkt

Das Allgemeinwissen des Fachmanns, das bei der Auslegung einer Entgegenhaltung zugrunde zu legen ist, ändert sich im Laufe der Zeit. In **T 590/94** wurde die bisherige Rechtsprechung zum maßgeblichen Zeitpunkt bei der Ermittlung dieses Fachwissens

bestätigt: Muß eine Aussage in einer Entgegnung zum Vergleich mit der beanspruchten Erfindung interpretiert werden, so hat sich die Interpretation am Allgemeinwissen des Fachmanns zum Publikationszeitpunkt der Entgegnung zu orientieren. Dabei dürfen der betreffenden Aussage nur solche Merkmale zugeordnet werden, auf deren Vorliegen zweifelsfrei geschlossen werden kann.

In der Sache **T 305/94** wurde die Entscheidung T 205/91 bestätigt und festgestellt, daß die Auslegung einer Entgegnung unter Verwendung von Wissen, das der Fachwelt erst zwischen ihrem Veröffentlichungstag und dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag einer Streitanmeldung bzw. eines Streitpatents zugänglich geworden ist, nicht den Kriterien zur Ermittlung der Offenbarung im Rahmen der Neuheitsprüfung entspricht, sondern in den Bereich der Prüfung auf das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit gehört.

2.2 Fehlerhafte Offenbarung

In der Sache **T 412/91** bezog sich der Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung auf ein legiertes Stahlpulver, das unter anderem aus 0,2 bis 0,5 Gew.-% Cu bestand. Der Einsprechende stützte sich insbesondere auf das Dokument 1, ein GB-Patent, und auf das Dokument 1a, das US-Äquivalent des Dokuments 1. Im Dokument 1 war die Zusammensetzung einer für die Verwendung in der Pulvermetallurgie vorgesehenen Legierung festgelegt. Die Bereiche der Bestandteile waren breit definiert. Insbesondere betrug der Bereich für Cu 0,15 bis 2,25. Anspruch und Beschreibung stimmten nicht überein. Die Kammer vertrat die Auffassung, dieser Widerspruch hätte zur Folge gehabt, daß ein Fachmann zur Ermittlung der eigentlichen Absicht des Dokuments 1 nach dem US-Äquivalent gesucht und dieses auch ohne weiteres gefunden hätte. Es sei leicht auffindbar gewesen, weil das Dokument 1 Aufschluß über den Patentinhaber, das Aktenzeichen der ursprünglichen Anmeldung und den Tag der Anmeldung in den USA gebe. Beim Vergleich der beiden Dokumente hätte der fachkundige Leser bemerkt, daß im letztgenannten Dokument die Untergrenze für Cu mit 0,75 % angegeben war. Er wäre somit zu dem logischen Schluß gelangt, daß das Dokument 1 einen Fehler enthalte. Der Fehler in der Offenbarung des Dokuments 1 gehöre für die Zwecke des Artikels 54 EPÜ nicht zum Stand der Technik. Was die Offenbarung einer Vorveröffentlichung darstelle, richte sich grundsätzlich nicht nur nach dem darin tatsächlich verwendeten Wortlaut, sondern auch danach, was die Veröffentlichung

dem fachkundigen Leser als technische Realität zu erkennen gebe. Sei eine Aussage eindeutig falsch, weil sie als solche unwahrscheinlich sei oder weil andere Unterlagen zeigten, daß sie falsch sei, so gehöre sie trotz ihrer Veröffentlichung nicht zum Stand der Technik. Würde der fachkundige Leser hingegen nicht erkennen, daß die Lehre falsch sei, so gehöre sie zum Stand der Technik.

2.3 Vergleich technischer Prinzipien

In der Sache **T 826/94** war die Kammer der Auffassung, 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, neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ ist, wenn erst auf einer Stufe der gedanklichen Abstraktion, bei der die Grundprinzipien der beiden Meßgeräte miteinander verglichen werden, die Schlußfolgerung gezogen werden kann, daß beide Meßvorrichtungstypen zur gleichen Gattung gehören.

2.4 Implizite Offenbarung

In der Sache **T 378/94** unterschied sich der Gegenstand des angefochtenen Patents dadurch von der bekannten Drillmaschine, daß jeder Zustreicher nur ein Zustreichelement aufwies. Der Beschwerdeführer/Einsprechende trug vor, daß Anspruch 1 der Druckschrift D1, die den nächsten Stand der Technik darstelle, den allgemeinen Begriff "Zustreicher mit Zustreichelementen" offenbare. Er behauptete, daß unter den allgemeinen Begriff entweder "Zustreicher mit zwei Zustreichelementen" oder "Zustreicher mit nur einem Zustreichelement" fallen würden. Da Zustreicher mit zwei Zustreichelementen bereits im abhängigen Anspruch 7 von D1 offenbart seien, folge im "Rückkehrschluß" aus der gemeinsamen Betrachtung der Ansprüche 1 und 7, daß das Merkmal, daß jeder Zustreicher nur ein Zustreichelement aufweise, implizit offenbart sei, denn dieses Merkmal stelle - außer der Ausführungsform nach dem Anspruch 7 - die einzige Ausführungsform dar, die gemäß Anspruch 1 noch möglich sei.

Die Kammer lehnte dieses Argument mit der Begründung ab, daß Sachverhalte, die aus einer Informationsquelle nur mittels einer solchen Folgerung, die als Umkehrschluß zu deuten sei, hergeleitet werden könnten, nicht sofort erkennbar seien. Ein Gegenstand könne nur dann als durch eine bestimmte Informationsquelle offenbart angesehen werden, wenn er unmittelbar

und eindeutig aus dieser Informationsquelle hergeleitet werden könne. Außerdem könne man aus der gemeinsamen Betrachtung der Ansprüche 1 und 7 aufgrund des Umkehrschlusses höchstens den Begriff "nicht aus zwei mit je einem Zustrichelement versehenen Streben bestehender Zustricher" herleiten. Dieser Begriff sei nicht mit dem im Anspruch 1 des angefochtenen Patentes enthaltenen Begriff "nur aus einem Zustrichelement bestehender Zustricher" identisch. Darüber hinaus stellte die Kammer fest, daß auch andere Ausführungsformen unter den oben genannten allgemeinen Begriff fielen.

2.5 Verhältnis zwischen Offenbarungsgehalt und Schutzbereich

In der Entscheidung **T 378/94** (siehe oben) erläuterte die Kammer das Verhältnis zwischen dem Schutzbereich von Ansprüchen und ihrem Offenbarungsgehalt. Sie war der Auffassung, daß der Schutzbereich eines die technischen Merkmale einer Erfindung angehenden Patentanspruchs, welcher aus einem oder mehreren Begriffen besteht, die meistens die Verallgemeinerung einer oder mehrerer spezieller, in der Beschreibung und den Zeichnungen offener Beispiele sind, nicht mit dem unmittelbar aus dem Wortlaut dieses Anspruchs hervorgehenden Offenbarungsgehalt gleichgestellt werden kann. Der Schutzbereich steht im Zusammenhang mit der "Extension" (Begriffsumfang) des bzw. der im Anspruch definierten Begriffe, d.h. mit der Gesamtheit aller individuellen Gegenstände, die sämtliche Merkmale dieses bzw. dieser Begriffe aufweisen. Demgegenüber steht der Offenbarungsgehalt im Zusammenhang mit der "Intension" dieses bzw. dieser Begriffe (Begriffsinhalt), d.h. mit der Gesamtheit der Merkmale, die die gedankliche Zusammenfassung von individuellen Gegenständen ermöglichen. Wenn ein Anspruch sich mit allgemeinen Begriffen befaßt, dann offenbart er nur diese allgemeinen Begriffe und nicht alle unter diese allgemeinen Begriffe fallenden speziellen Beispiele.

3. Zugänglichmachung

3.1 Begriff der "Öffentlichkeit"

3.1.1 Allgemeine Grundsätze

Die Kammern haben im Laufe der Jahre den Begriff der Öffentlichkeit fest umrissen. Danach

ist eine Information der Öffentlichkeit zugänglich, wenn auch nur ein einziges Mitglied derselben die Möglichkeit hatte, die Information zu erlangen und zu verstehen, und keine Geheimhaltungspflicht bestand.

In der Sache **T 739/92** war die Erfindung auf einer Tagung mündlich beschrieben worden. Es ging um die Frage, ob die Tagungsteilnehmer zur Geheimhaltung verpflichtet waren und deshalb nicht als Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ gelten konnten.

Das Teilnehmerverzeichnis zeigte, daß die Tagung allen auf dem einschlägigen Gebiet tätigen Fachleuten offenstand. Den Teilnehmern war es nicht untersagt, mündliche Tagungsinformationen weiterzugeben oder Tagungsinformationen zu veröffentlichen, sofern sie jede Bezugnahme auf die Tagung unterließen. Das Aufnehmen der Vorträge auf Tonband usw. und die Ablichtung von Diapositiven waren verboten. Gästen war die Teilnahme an den Vorträgen und Diskussionen nicht gestattet.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß unter diesen Umständen die Teilnehmer an dieser Tagung als normale Mitglieder der Öffentlichkeit zu betrachten seien, da keine Geheimhaltungsvereinbarung bestanden habe. Anders als in der Sache T 300/86 seien die Teilnehmer weder Lizenznehmer des Veranstalters gewesen, noch hätten sie einem generellen vertraglichen Verbot unterlegen, Informationen an Dritte weiterzugeben.

3.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung

In der Sache **T 818/93** war die maßgebende Vorveröffentlichung eine Erklärung des Erfinders vor dem US-Patent- und Markenamt mit den darin erwähnten Anlagen 1 und 4. Man hatte mit mehreren Firmen Verbindung aufgenommen und (erfolglos) versucht, sie für die Entwicklung und die Finanzierung der Forschungsarbeiten für das in der Anlage 1 dargestellte intraluminale Gewebe zu interessieren. Die Anlage 4 war dem Vorgesetzten des Erfinders, einem Professor am University of Texas Health Science Center in San Antonio, übersandt worden; im Anschluß daran hatten Gespräche mit ihm und einem Forschungsassistenten an dieser Universität mit dem Ziel stattgefunden, die erforderlichen Geräte für die Forschungsarbeiten sowie die Herstellung und Erprobung des Gewebes zu erhalten.

Nach Auffassung der Kammer wurden sämtliche Schritte und Maßnahmen im Rahmen von Geschäftsbeziehungen unternommen, die für einen erfolgreichen Abschluß des Projekts erforderlich gewesen seien. Solche Verhandlungen seien in Anbetracht der ähnlichen Interessen der Beteiligten von Natur aus vertraulich und setzten eine Geheimhaltungsverpflichtung stillschweigend voraus. Im Gegensatz zum Vorbringen des Beschwerdegegners sei eine schriftliche Vereinbarung nicht erforderlich, um eine Beteiligung Dritter auszuschließen, so daß im vorliegenden Fall die implizite Vertraulichkeit durch die Zusammenkünfte und Verhandlungen vor dem Anmeldetag des angefochtenen Patents nicht verletzt worden sei.

In der Sache **T 480/95** war das Dokument, auf das sich die Einspruchsabteilung als für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit entscheidende Vorveröffentlichung stützte, ein Schreiben des Einsprechenden an einen Kunden, das er im Zusammenhang mit einem Vertragsverhältnis zwischen den beiden Unternehmen verfaßt hatte. In diesem Schreiben gab der Einsprechende Ratschläge, wie ein bestimmter programmierter Speicher Verarbeitungsprobleme löste. Die Kammer hielt dieses Schreiben für ein typisches Beispiel für einen Schriftwechsel zwischen Vertragspartnern, der wesensgemäß vertraulich sei. Anders verhalte es sich, wenn ein Erzeugnis an ein anderes Unternehmen verkauft werde, wo es meistens nicht vor der Öffentlichkeit geheimgehalten werden könne. Da ein solches Schreiben wesensgemäß vertraulich sei, hätte der Beschwerdegegner (Einsprechender) nachweisen müssen, daß es dennoch der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei, was er aber nicht getan habe. Andererseits habe der Beschwerdeführer (Patentinhaber) eine Erklärung eines Zeugen vorgelegt, der an der Abwicklung des erwähnten Vertrags zwischen dem Einsprechenden und dem Kunden beteiligt gewesen sei, aus der hervorgehe, daß Schreiben dieser Art vertraulich behandelt worden seien.

3.2 Begriff des "Zugänglichmachens"

Für den mikrobiologischen Bereich stellte die Kammer in der Entscheidung **T 128/92** fest, daß ein vielschichtiges biochemisches Erzeugnis der Öffentlichkeit zugänglich gemacht sei, wenn mindestens ein Hinweis für die Fachwelt, daß Proben des biochemischen Erzeugnisses auf Anforderung erhältlich seien, veröffentlicht und klar angegeben werde, um welches Erzeugnis es sich genau handle.

4. Prüfung auf Neuheit

4.1 Breite Ansprüche

In der Sache **T 607/93** entschied die Kammer, daß bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit kein Anlaß besteht, einen zu breit gefaßten Anspruch mit Hilfe der Beschreibung enger zu interpretieren, wenn es sich nicht um das Verständnis von erläuterungsbedürftigen Begriffen, sondern um die Beurteilung eines zu breit gefaßten Patentbegehrens in Relation zum Stand der Technik handelt.

4.2 Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen

In **T 815/93** und **T 141/93** ging es um Ansprüche, die sowohl reine Produktmerkmale als auch Herstellungs- (Verfahrens-)merkmale enthielten, wobei in diesen beiden Fällen letztere die einzigen Merkmale zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik waren. Im Anschluß an die Rechtsprechung zur Neuheit von Product-by-process-Ansprüchen wurde von der Kammer festgestellt, daß nicht vorbeschriebene Verfahrensmerkmale nur dann die Neuheit des beanspruchten Erzeugnisses begründen können, wenn sie bewirken, daß es andere Eigenschaften aufweist als die vorbekannten Produkte. In den beiden Fällen konnte der Patentinhaber bzw. Anmelder das nicht nachweisen.

5. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen

5.1 Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen

In **T 352/93** wurde entschieden, daß ein Anspruch auf eine ionische Verbindung (Salz), die lediglich durch Strukturparameter, nämlich die Strukturformeln des Kations und des Anions dieser Verbindung, definiert ist, durch einen Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen wird, der eine wäßrige Lösung offenbart, die eine dem Kation entsprechende Base und eine dem Anion entsprechende Säure enthält.

5.2 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen

In **T 660/93** folgte die Kammer dem in der Entscheidung T 26/85 (ABI. EPA 1990, 22) aufgestellten Grundsatz, weil sich der ihr vorliegende Fall nur unwesentlich von dem früheren Fall unterschied. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, hatte die Kammer die prozentuale Überschneidung der beanspruchten Bereiche mit den im Stand der Technik offenbarten verglichen. Sie verglich auch die Abstände der bevorzugten Beispiele zu den nächsten Grenzen der Überschneidungsbereiche. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) führte aus, daß ein Fachmann die technische Lehre des bekannten Dokuments im Überschneidungsbereich nicht ernsthaft in Betracht gezogen hätte, weil die Herstellung eines Gassensors mit Mikrozellen, die kleiner als 5 Mikrometer seien, erhebliche Schwierigkeiten bereite. Die Kammer stimmte dieser Auffassung nicht zu und stellte fest, daß das bekannte Dokument die Wahl eines bestimmten mittleren Durchmessers nahelege und dieser Durchmesser zwischen einigen Mikrometern und einigen Zehnerpotenzen von Mikrometern variieren könne, jedoch gebe es keinerlei Hinweise darauf, daß ein bestimmter Bereich besonders bevorzugt werde oder ausgeschlossen werden solle. Zudem gehöre es zum Wissensstand eines Fachmanns, daß die Empfindlichkeit des Gassensors mit abnehmendem Durchmesser der Tröpfchen zunimmt. Demzufolge sei es offensichtlich, daß der untere Teil des Bereichs aus dem bekannten Dokument bevorzugt werde. Daß ein geringerer Durchmesser zu einem schnelleren und effizienteren Gasaustausch führe, sei keine unerwartete Wirkung. Ausgehend von der betreffenden Ausführungsform in dem bekannten Dokument sah die Kammer im Gegensatz zum Beschwerdeführer keine Schwierigkeiten darin, einen Gassensor mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 der strittigen Anmeldung herzustellen. Demnach war der Überschneidungsbereich nicht neu.

In **T 209/94** ließ sich das beanspruchte Verfahren von dem Verfahren gemäß dem bekannten Dokument dadurch unterscheiden, daß die in die Ansprüche 1 und 2 der strittigen Anmeldung eingefügte Feststellung "so lange, bis der Sauerstoff bzw. Stickstoffgehalt der Fasern unter ca. 0,5 % Gew.-% sinkt" eine funktionelle Beschränkung des Pyrolysierungsschritts begründete, obwohl sich die Temperaturbereiche der Pyrolysierungsschritte zur Herstellung von Fasern überschneiden ("höher als etwa 1600 °C" gemäß der vorliegenden Erfindung und "von 900 bis 1800" gemäß dem bekannten Dokument). Die Kammer schloß aus dem bekannten Dokument, daß ein bestimmter Gehalt an Stickstoff (und Bor) für die Temperaturbeständigkeit der Fasern erforderlich sei. Da diese verbesserte thermische

Stabilität der Fasern genau der Gegenstand der im Stand der Technik offenbarten Erfindung sei, könne man Fasern, die diesen Anforderungen nicht entsprächen, nicht als in der Lehre dieses Dokuments enthalten ansehen. Implizit bedeute das, daß Fasern, deren Stickstoff- bzw. Sauerstoffgehalt für die gewünschte thermische Stabilität zu niedrig war, nicht unter die im Stand der Technik offenbarte Erfindung fielen: Der niedrigste im bekannten Dokument offenbarte Wert sei 3,89 %, während die strittige Anmeldung als Maximalwert 0,5 % zulasse.

In der Sache **T 653/93** behauptete der Beschwerdeführer (Anmelder), dessen Patent von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden war, das Verfahren gemäß Anspruch 1 sei neu, da es sich auf eine Kombination von drei Verfahrensmerkmalen mit ausgewählten Bereichen und Produktmerkmalen mit bestimmten Begrenzungen beziehe und diese Kombination im angezogenen bekannten Dokument nicht offenbart sei.

Die Beschwerdekammer hob hervor, daß bei solchen Sachverhalten die Frage der Neuheit nicht durch eine gesonderte Betrachtung der einzelnen Parameterbereiche beantwortet werden könne. Nach Auffassung der Kammer wäre diese Vorgehensweise künstlich und ungerechtfertigt, da nicht die spezifizierten Bereiche der drei entsprechenden Parameter oder ihre Agglomeration Gegenstand des Anspruchs 1 sei, sondern die Gruppe der durch die Kombination dieser drei Bereiche definierten Verfahren, die im Vergleich zu der in der Entgegenhaltung offenbarten ziemlich klein sei.

Demzufolge sei die hier beanspruchte Gruppe von Verfahren, die durch die Kombination von drei spezifischen Verfahrensparametern gekennzeichnet seien, nicht ausdrücklich im bekannten Dokument offenbart worden und könne somit als Ergebnis einer "Mehrfachauswahl" bezeichnet werden. Bei Anwendung der Lehre des besagten Dokuments hätte für den Fachmann kein Grund bestanden, sich auf die Kombination der in Anspruch 1 definierten Teilbereiche zu konzentrieren, etwa weil die weggelassenen Teile der im bekannten Dokument offenbarten Bereiche als die weniger interessanten erkennbar gewesen wären. Ohne irgendwelche diesbezüglichen Hinweise gehe aus dem bekannten Dokument nicht hervor, daß die "kombinierte Auswahl" für den Fachmann implizit offenbart gewesen sei.

Die Neuheit der technischen Lehre des Anspruchs 1 sei durch Versuchsdaten belegt worden, die zeigten, daß man die mit den beanspruchten Verfahren hergestellten Produkte nicht mit den Verfahren hätte gewinnen können, die den beanspruchten zwar nahekämen, aber

dennoch außerhalb ihres Bereichs lägen. Überdies sei die Kombination der Eigenschaften der durch die beanspruchten Verfahren hergestellten Produkte nicht das zwangsläufige Ergebnis des in der Entgeghaltung offenbarten Verfahrens, sondern sei nur durch eine bestimmte Kombination von Verfahrensparametern erreicht worden.

Demzufolge werde der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als im entsprechenden Dokument des Stands der Technik offenbart angesehen.

6. Neuheit der Verwendung

6.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung - Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels

In der Sache **T 958/94** (ABI. EPA 1997, 241) hatte die Prüfungsabteilung die Ansprüche für Griechenland und Spanien mit der Begründung zurückgewiesen, sie seien nicht in der von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) vorgegebenen Anspruchsform der "zweiten therapeutischen Indikation" gehalten, da auf das Verfahren und nicht auf die Verwendung abgestellt werde. Die Prüfungsabteilung war der Ansicht, die Neuheit der "Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels" sei an bestimmte Formerfordernisse geknüpft, denen laut Entscheidungsformel in der Sache G 1/83 beim Schutz der zweiten therapeutischen Indikation eines Arzneimittels nur Verwendungs-, nicht aber Verfahrensansprüche genügten. Der Beschwerdeführer (Anmelder) legte hiergegen Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung.

Die Kammer stellte fest, daß die Große Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 für Ansprüche, die dem Schutz der zweiten therapeutischen Indikation eines Arzneimittels dienen, keine bestimmte Form oder Kategorie vorgegeben habe. Sie habe in der Entscheidung G 6/83 mit der Formulierung "revendications ayant pour objet" nicht auf den formalen Aspekt der Anspruchskategorie abgehoben, sondern vielmehr auf den Inhalt des Anspruchs, also auf die Definition der beanspruchten Erfindung durch ihre wesentlichen Merkmale. Im Deutschen und Englischen sei in den beiden parallel ergangenen Entscheidungen G 1/83 bzw. G 5/83 die Formulierung "Patentansprüche gerichtet auf" und "claims directed to" gewählt und nicht vom "Gegenstand" oder von "subject-matter"

gesprochen worden. Dies zeige ebenfalls, daß es auf den Inhalt des Anspruchs ankomme, also auf das technische Merkmal, das den Kern der beanspruchten Erfindung ausmache (Verwendung des betreffenden Stoffs), und nicht auf eine bestimmte Formulierung oder Kategorie des Anspruchs. Diese Auslegung werde durch die Begründung der Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 bestätigt.

So habe die Große Beschwerdekammer im ersten Absatz unter Nummer 11 der Entscheidung G 1/83 die Auffassung vertreten, daß es im Falle einer mit einer Tätigkeit verbundenen Erfindung nur eine Frage der individuellen Wahl sei, ob der Anmelder diese Tätigkeit als Anwendung oder Verwendung einer Sache für einen bestimmten Zweck, etwa zur Erzielung eines technischen Ergebnisses, oder aber als Verfahren zur Erzielung desselben Ergebnisses unter Verwendung derselben Sache beanspruche. Bei beiden Anspruchsarten müsse eine Folge von Verfahrensschritten ausgeführt werden, um zum Endergebnis zu gelangen. Die Kammer habe daher von der Ausführung her keinen sachlichen Unterschied zwischen den beiden Anspruchsarten gesehen. Diese allgemeine Regel gelte auch im therapeutischen Bereich. Zwischen einem Anspruch auf Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und einem Anspruch auf ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers sei kein sachlicher Unterschied auszumachen. Die beiden Ansprüche unterschieden sich nur in der Formulierung, wie die Große Beschwerdekammer unter Nummer 13 der Entscheidung G 1/83 unterstrichen habe.

Bei der Herstellung eines Arzneimittels müsse in der Praxis unabhängig von der Form der Ansprüche, die diese Herstellung mit einschließen, eine Folge zwingend vorgegebener, einheitlicher Verfahrensschritte durchgeführt werden, ob nun die "Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue therapeutische Anwendung" oder aber ein "durch die Verwendung des Stoffs gekennzeichnetes Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels für die neue Anwendung" beansprucht werde. Obwohl der Wirkstoff als solcher sowie das Arzneimittel und das Verfahren zu seiner Herstellung bereits bekannt gewesen seien, habe die Große Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 einen Anspruch zugelassen, der sich auch auf die Herstellung des betreffenden Arzneimittels in einer für die neue therapeutische Indikation geeigneten Form erstrecke und auf die Verwendung des Stoffs zur Herstellung des Arzneimittels für die neue therapeutische

Indikation gerichtet sei. Demnach könne unter denselben Umständen, also bei mangelnder Neuheit des Wirkstoffs, des Arzneimittels und des Verfahrens zu seiner Herstellung, dem Gegenstand eines Anspruchs auf ein "Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels für die neue therapeutische Indikation" die Patentierung nicht verweigert werden, da ja kein sachlicher Unterschied zwischen einem Anspruch auf Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue therapeutische Anwendung und einem Anspruch auf ein durch Verwendung desselben Stoffs gekennzeichnetes Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels für die neue Anwendung bestehe. Mit dieser Entscheidung bestätigte die Kammer die frühere Weichenstellung in der am 22. Juli 1993 entschiedenen Sache T 893/90.

C. Erfinderische Tätigkeit

1. Nächstliegender Stand der Technik - Wahl des nächstkommenden Ausgangspunktes

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist es den Beteiligten selbstverständlich freigestellt, von welchem Stand der Technik sie ausgehen (T 570/91, T 1040/93, T 439/92). In der Entscheidung **T 871/94** wurde bestätigt, daß bei der Argumentation aber die Gefahr der rückschauenden Betrachtungsweise beachtet werden sollte. Wenn ein Fachmann bestrebt ist, eine einfache Konstruktion zu erreichen, so ist es unwahrscheinlich, daß er dabei von einem Stand der Technik ausgeht, der eine außergewöhnliche Ausführung mit einer komplizierten Einrichtung betrifft, um diese komplizierte Einrichtung wegzulassen.

In der Sache **T 410/93** bestätigte die Kammer die Entscheidung T 686/91, wonach eine Druckschrift, in der keine technische Aufgabe erwähnt ist, die der aus der Patentschrift abzuleitenden zumindest ähnelt, in der Regel unabhängig davon, wie viele technische Merkmale sie möglicherweise mit dem Gegenstand des betreffenden Patents gemeinsam hat, nicht als nächstliegender Stand der Technik und Ausgangsbasis für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht kommt. Die Kammer stellte fest, daß die damalige Entscheidung zwar ein erteiltes Patent betraf, ihre Rechtsgrundsätze aber auch im Verfahren vor der Erteilung anwendbar sind.

Laut Entscheidung **T 69/94** bestimmt Artikel 54 (2) EPÜ ganz eindeutig ohne jede zeitliche

Einschränkung, daß der Stand der Technik alles umfaßt, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Daher kann ein Dokument, das sich weder auf eine veraltete, in der Industrie nicht mehr gebräuchliche Technologie bezieht noch eine am Anmeldetag des Streitpatents von der Fachwelt verworfene Lehre enthält, nicht als nächstliegender Stand der Technik außer acht bleiben, nur weil es rund 20 Jahre vor dem Anmeldetag der Anmeldungsunterlagen veröffentlicht wurde.

2. Technische Aufgabe

2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe

Bei der objektiven Ermittlung der zu lösenden technischen Aufgabe ist, wie die Beschwerdekammern wiederholt entschieden haben, zunächst von der Aufgabe auszugehen, die der Anmelder selbst angegeben hat. Nur wenn sich erweist, daß zur Definition der technischen Aufgabe ein unzutreffender Stand der Technik herangezogen wurde oder die gestellte Aufgabe nicht wirklich gelöst worden ist, kann untersucht werden, welche andere technische Aufgabe objektiv bestand (T 246/91, T 495/91). Dieser Rechtsgrundsatz gilt auch für Ex-parte-Verfahren (s. **T 881/92, T 882/92, T 884/92**).

Wenn der Patentinhaber a) einen bestimmten Stand der Technik als Ausgangspunkt angegeben und b) im Streitpatent eine von diesem Ausgangspunkt aus zu lösende Aufgabe formuliert hat und c) die Beschwerdekammer überzeugt ist, daß die beanspruchte Lösung diese Aufgabe tatsächlich löst, sollte die Kammer, wie schon in der Entscheidung T 419/93 dargelegt, einer Analyse nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz diesen Ausgangspunkt und diese Aufgabe zugrunde legen, sofern sie nicht der Auffassung ist, daß es einen näherliegenden, für die beanspruchte Lösung technisch relevanteren Stand der Technik gibt oder daß sich eine in der beanspruchten Lösung ebenfalls enthaltene andere Aufgabe bei dem gewählten Ausgangspunkt im Stand der Technik eher aufdrängt und der Fachmann auch für diese andere Aufgabe eine Lösung gesucht hätte. Die gestellte Aufgabe sollte in jedem Fall eine Aufgabe sein, die der Fachmann, der nur den Stand der Technik kennt, tatsächlich zu lösen wünscht. Die Aufgabe sollte nicht tendenziös so formuliert werden, daß die Entwicklung einseitig in Richtung der beanspruchten Lösung gelenkt wird (**T 800/91**).

2.2 Neuformulierung der Aufgabe

Nach der Entscheidung **T 39/93** (ABI. EPA 1997, 134) ist die in der Anmeldung oder dem angefochtenen Patent ursprünglich dargestellte technische Aufgabe (Regel 27 (1) EPÜ) als "subjektive" Aufgabe anzusehen. Es ist zwar wünschenswert, bei der Definition der technischen Aufgabe denselben Ansatz anzuwenden wie der Anmelder (T 246/91, T 495/91, T 741/91), doch ist es nicht ungewöhnlich, daß sie angesichts der Dokumente, die im Recherchenbericht angeführt und/oder anschließend im Einspruchs-/Beschwerdeverfahren angezogen werden, eventuell neu formuliert werden muß, wenn diese Dokumente einen näherliegenden Stand der Technik darstellen als der ursprünglich in der Anmeldung beschriebene. Ähnlich muß die technische Aufgabe möglicherweise - vor allem unter Zugrundelegung eines weniger anspruchsvollen Ziels - neuformuliert werden, wenn Versuchsergebnisse darauf hindeuten, daß die Kombination der Merkmale des Patentanspruchs diese Aufgabe nicht im gesamten Bereich löst. In beiden Fällen läßt sich mit einer Neuformulierung der ursprünglich gemäß Regel 27 (1) c) EPÜ in der Anmeldung oder dem angefochtenen Patent dargestellten technischen Aufgabe (der "subjektiven" technischen Aufgabe) auf der Grundlage objektiv relevanter Elemente, die vom Anmelder bzw. Patentinhaber ursprünglich nicht berücksichtigt worden waren, die "objektive" Aufgabe definieren. Die so ermittelte "objektive" technische Aufgabe stellt die letztlich verbleibende Aufgabe (den technischen Effekt) dar, die dem objektiven Beitrag entspricht, den der in dem entsprechenden Patentanspruch definierte Gegenstand (Merkmale) leistet.

Eine Neuformulierung der Aufgabe wird durch das Übereinkommen nicht ausgeschlossen, wenn die Aufgabe vom Fachmann unter Berücksichtigung des der Erfindung nächstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden kann (T 13/84, ABI. EPA 1986, 253). In der Sache **T 818/93** wurde entschieden, daß es demnach ausreicht, wenn sich die neuformulierte Aufgabe später aus dem Vergleich der Anmeldung mit dem nächstliegenden Stand der Technik herleiten läßt. Selbst wenn die Aufgabe anhand von Merkmalen neuformuliert werden soll, die nur den Zeichnungen zu entnehmen sind, kann nicht verlangt werden, daß die auf diese Merkmale zurückzuführenden Vorteile und technischen Wirkungen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung erwähnt sein müssen. Da Merkmale aus den Zeichnungen rechtswirksam in die Ansprüche und zu deren Stützung auch in die Beschreibung aufgenommen werden dürfen (s. T 169/83, ABI. EPA 1985, 193),

können die mit diesen Merkmalen verbundenen Wirkungen und Vorteile auch als Grundlage für eine Neuformulierung der Aufgabe herangezogen werden, sofern der oben angesprochene Vergleich eindeutig auf diese Aufgabe schließen läßt.

2.3 Alternative Lösung einer bekannten Aufgabe

Der Entscheidung T 100/90 zufolge ist eine überraschende Wirkung kein Erfordernis des EPÜ, sondern dient lediglich als Indiz bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Dasselbe gilt für die Frage, ob eine Erfindung zu einer - wesentlichen oder auch nur graduellen - Verbesserung führt.

In der Sache **T 588/93** konnte die dem Streitpatent zugrunde liegende technische Aufgabe darin gesehen werden, ein weiteres poröses Material bereitzustellen, das selektiv Lipoproteine mit geringer Dichtigkeit adsorbieren kann. Nach Feststellung der Kammer braucht bei der Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit keine - wesentliche oder graduelle - Verbesserung des beanspruchten Adsorptionsmittels gegenüber den im Stand der Technik beschriebenen Adsorbentien nachgewiesen zu werden. Eine frühere Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe schließt also spätere Versuche, dieselbe Aufgabe auf einem anderen nicht naheliegenden Weg zu lösen, nicht aus.

3. Der Fachmann

3.1 Definition

In allgemein anerkannten Definitionen des Begriffs "Fachmann" werden dessen Eigenschaften zwar nicht immer mit denselben Formulierungen beschrieben, sie haben aber eines gemeinsam: Keine deutet an, daß er über erfinderische Fähigkeiten verfügt. Das Vorhandensein genau solcher Fähigkeiten unterscheidet den Erfinder nämlich vom sogenannten Fachmann (**T 39/93**, ABI. EPA 1997, 134).

3.2 Benachbartes Fachgebiet

Der Entscheidung **T 1037/92** zufolge wird erwartet, daß ein Fachmann für die Herstellung von

Sicherungseinsätzen für programmierbare ROMs, der Ausfälle solcher Einsätze ausschließen will, auf dem einschlägigen Fachgebiet aber keine brauchbaren Hinweise findet, auf benachbarten Gebieten nach geeigneten Parallelen sucht, d. h. auf Gebiete ausweicht, auf denen sich ähnliche Probleme stellen wie auf dem der Sicherungseinsätze und deren Kenntnis beim Fachmann vorausgesetzt werden muß. Im vorliegenden Fall hätte ein Fachmann auch die Dokumentation auf dem Gebiet ultraminiaturisierter integrierter Schaltungen konsultiert.

3.3 Fachmann - Wissensstand

Sind bei ein und derselben Erfindung sowohl die ausreichende Offenbarung als auch die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen, so ist in beiden Fällen der gleiche Wissensstand zugrunde zu legen (T 60/89, ABI. EPA 1992, 268). In der Entscheidung **T 694/92** wurde hinzugefügt, daß für die Zwecke der Artikel 56 und 83 EPÜ derselbe Wissensstand maßgeblich, die jeweilige Ausgangssituation aber eine andere ist: Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist entscheidend, daß der Fachmann nur den Stand der Technik kennt, für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung dagegen, daß er den Stand der Technik **und** die offenbarte Erfindung kennt.

Im Verfahren **T 378/93** bestätigte die Kammer die Entscheidung T 766/91, wonach Informationen aus einem technischen Handbuch, das ein auf einem technischen Spezialgebiet anerkannter Fachautor verfaßt hat, zum allgemeinen Fachwissen des auf diesem technischen Gebiet tätigen Fachmanns gehören. Dasselbe gilt, wie die Kammer nun ausführte, für einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, die sich hauptsächlich an die Fachwelt richtet und weltweit einen seriösen Ruf genießt. Im vorliegenden Fall entstammten die Informationen einem Artikel in der bekannten wissenschaftlichen Zeitschrift "Applied Physics Letters" und wurden dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns, eines hochqualifizierten Physikers, zugerechnet.

Auch die Entscheidung **T 590/94** nahm Bezug auf T 766/91 und führte weiter aus: Muß eine Aussage in einer Entgegnung zum Vergleich mit der beanspruchten Erfindung interpretiert werden, so hat sich die Interpretation am Allgemeinwissen des Fachmanns zum Publikationszeitpunkt der Entgegnung zu orientieren. Dabei dürfen der betreffenden

Aussage nur solche Merkmale zugeordnet werden, auf deren Vorliegen zweifelsfrei geschlossen werden kann.

4. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

4.1 Offenbarung der Entgegenhaltungen

In der Sache **T 109/93** betraf die Anmeldung eine osteosynthetische Vorrichtung. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurück. Sie war der Meinung, der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich von der in der Druckschrift 1 offenbarten Osteosyntheseplatte mit Knochenschrauben, deren Kopf durch einen Einsatz gegen die Innenwandung des Schraubenlochs verklemmt werde, nur dadurch, daß die Schraubenlöcher in der Platte eine Querschnittsverengung aufwiesen, die als innerer Anschlag für den Schraubenkopf ausgebildet sei. Da dieses Merkmal aber im Ausführungsbeispiel gemäß Abbildung 6 der Druckschrift 3 offenbart sei, wäre der Fachmann ohne weiteres zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangt. Der Beschwerdeführer hingegen machte geltend, daß in der Entgegenhaltung 3 auf die noch zu lösende Teilaufgabe (vollständige Versenkung des Schraubenkopfes, um einen Überstand zu vermeiden) nicht eingegangen worden sei.

Die Kammer ließ jedoch den Einwand der unzureichenden Offenbarung der Teilaufgabe in der Druckschrift 3 nicht gelten, da die Aufgabe der Versenkung des Schraubenkopfes weder in dieser Druckschrift noch in der Anmeldung selbst ausdrücklich angesprochen worden war und sich nur aus bestimmten dargestellten Ausführungsformen herleiten ließ. Bei einem Vergleich des Gegenstands einer Anmeldung mit einer Ausführungsform des Stands der Technik muß die Offenbarung des Gegenstands der Anmeldung nach demselben Maßstab beurteilt werden wie die Offenbarung der Ausführungsform in der vorveröffentlichten Druckschrift. Somit dürfen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer beanspruchten Lösung an die Offenbarung des Gegenstands einer Entgegenhaltung keine höheren Anforderungen gestellt werden als an die Offenbarung des Gegenstands der zu prüfenden Anmeldung.

4.2 Kombinationserfindungen

In der Sache **T 818/93** bestätigte die Kammer die allgemeine Auffassung, daß bei einer Kombinationserfindung alle Merkmale als solche bekannt sein können und die Erfindung in deren struktureller und auch funktioneller Verknüpfung besteht. Für die erfinderische Tätigkeit der vorliegenden Kombination war es demnach ohne Belang, daß bereits eine geeignete Struktur bekannt war, solange deren Einsatz und Anwendung unter den im Patent offenbarten Bedingungen und Umständen nicht durch den entgegengehaltenen Stand der Technik nahegelegt wurde. Mit anderen Worten: Im Falle einer neuen Anwendung eines bekannten Mittels muß also bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, welche Aufgaben die bekannte Ausführungsart und die strittige Erfindung jeweils lösen sollen (s. auch T 39/82, ABI. EPA 1982, 419).

In der Sache **T 363/94** war der Gegenstand des Patents eine Verhakungsvorrichtung zwischen dem Flügel und dem feststehenden Rahmen von Fenstern oder Türen, die den Einbruchsschutz verbessern sollte. Die Kammer stimmte den vom Patentinhaber angeführten Argumenten nicht zu, wonach der Gegenstand des Anspruchs 1 eine Merkmalskombination beinhalte, weil sich aus allen unterscheidenden Merkmalen eine verstärkte Wirkung ergebe und diese Merkmale deshalb demselben Zweck dienten. Sie stellte fest, daß beide Merkmalsgruppen zwar die allgemeine Aufgabe (Verbesserung des Einbruchsschutzes) lösten, dies jedoch nicht unbedingt bedeute, daß eine Kombinationserfindung vorliege. Die Gruppen müssen in einer funktionellen Wechselwirkung zueinander stehen bzw. einen über die Summe ihrer Einzelwirkungen hinausgehenden kombinatorischen Effekt aufweisen. In der vorliegenden Sache befaßten sich die Merkmalsgruppen jeweils mit der Lösung einer Teilaufgabe (bessere Verankerung der Verhakungsblöcke einerseits und Anordnung der Blöcke auf dem Rahmen andererseits); sie wirkten somit unabhängig voneinander.

In der Sache **T 731/94** bezog sich das Patent auf einen Filter zur Reinigung der einer Fahrgastzelle zugeführten Luft. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) vertrat den Standpunkt, der beanspruchte Gegenstand sei eine bloße Aneinanderreihung eines Partikelfilters und eines Adsorberfilters, d. h. eine Aggregation von zwei voneinander funktionell entkoppelten und unabhängigen Elementen einer Filtereinrichtung. Die Kammer jedoch wies darauf hin, daß durch die erfindungsgemäße Anwendung eines Elektretfiltermaterials für die Partikelfilterlage die der Partikelfilterlage in Strömungsrichtung der zu filternden Luft nachgeschaltete Adsorberfilterlage vor einer Verschmutzung durch die

Feinstpartikel geschützt und so eine Reduzierung ihrer aktiven Oberfläche verhindert werde. Daher bestehe ein funktioneller Zusammenhang zwischen der Adsorberfilterlage und dem speziellen Aufbau der Partikelfilterlage. Die Gesamtwirkung der beiden zusammengeführten Filterlagen des beanspruchten Combi-Filters gehe demzufolge über die Summe der Wirkungen der einzelnen Filterlagen hinaus, da die Filterleistung der Adsorberfilterlage durch das Vorhandensein der Partikelfilterlage deutlich erhöht sei. Die Kammer bejahte deshalb einen Kombinationseffekt.

4.3 Biotechnologie - Erfolgsaussichten

In der Sache **T 386/94** (ABl. EPA 1996, 658) betraf das Patent DNA-Moleküle, die die Gene für Präprochymosin und seine Reifungsformen enthalten, und dadurch transformierte Mikroorganismen. Die Kammer prüfte hier, ob der Fachmann am Anmeldetag, ausgehend von der Offenbarung des nächstliegenden Stands der Technik, einen vorgeschlagenen Lösungsansatz, Weg oder ein entsprechendes Verfahren mit guter Aussicht auf Erfolg ausprobiert hätte und ob die Ausführung der Erfindung unerwartete Schwierigkeiten bereite, deren Überwindung erfinderisches Zutun erfordere (s. a. T 816/90). Sie entschied, daß keine erfinderische Tätigkeit vorliegt, wenn der Fachmann am Prioritätstag davon ausgehen kann, daß die Klonierung und die Expression eines Gens relativ einfach zu bewerkstelligen sind, und die Klonierung zwar sehr arbeitsaufwendig ist, aber keine Probleme aufwirft, die die Erfolgsaussichten fraglich erscheinen lassen.

Würde ein Fachmann nach Einschätzung der Kammer hingegen damit rechnen, daß es nicht nur bestimmter Routinearbeiten, sondern wissenschaftlicher Forschung bedarf, um eine zunächst auf einem Forschungsgebiet entwickelte Technologie (Verfahren zur Transformation vollständiger *Saccharomyces-cerevisiae*-Zellen) auf ein benachbartes Gebiet (Verfahren zur Transformation vollständiger *Kluyveromyces*-Zellen) zu übertragen, so kann eine erfinderische Tätigkeit anerkannt werden (**T 441/93**).

4.4 Chemische Verbindungen - strukturelle Ähnlichkeit

In der Sache **T 643/96** betraf die Anmeldung azabicyclische Verbindungen, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und sie enthaltende pharmazeutische Zubereitungen. Die zu lösende

Aufgabe konnte darin gesehen werden, weitere chemische Verbindungen für die Behandlung und/oder Prophylaxe von Demenz bei Säugern bereitzustellen. Die Prüfungsabteilung wandte das Konzept der "Bioisosterie" an und wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, ihr Gegenstand sei nicht erfinderisch, weil die bestehenden strukturellen Unterschiede zwischen den aus dem nächstliegenden Stand der Technik bekannten und den beanspruchten Verbindungen so gering seien, daß ein Fachmann gewußt hätte, daß sie keinen wesentlichen Einfluß auf die für die Lösung der technischen Aufgabe maßgebenden Eigenschaften hätten. Nach Auffassung der Kammer kam es für die Stichhaltigkeit dieses Arguments darauf an, ob das Konzept der Bioisosterie, auf das der Fachmann seine Erkenntnis gegründet hätte, hier tatsächlich anwendbar war.

Die Kammer stellte fest, daß dieses Konzept zwar zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehört, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aber mit Bedacht anzuwenden ist. Auf dem Gebiet des sog. Drug Design wird primär davon ausgegangen, daß jede strukturelle Veränderung einer pharmakologisch wirksamen Verbindung in das pharmakologische Wirkungsprofil der Ausgangsstruktur eingreift, sofern keine **nachgewiesene** Korrelation zwischen Strukturmerkmalen und Wirkung besteht. Dies gilt auch im Fall der Bioisosterie, die eine solche Möglichkeit der Wechselwirkung zwischen Struktur und Wirkung verkörpert, solange die Bioisosterie nur vermutet, nicht aber **nachgewiesen** worden ist (s. a. T 548/91).

Wenn bei pharmakologisch wirksamen Verbindungen über die erfinderische Tätigkeit entschieden wird, kommt es nicht darauf an, ob eine bestimmte Unterstruktur einer chemischen Verbindung durch eine andere, ebenfalls bekannte isostere Unterstruktur ersetzt wurde, sondern darauf, ob es Informationen über den Einfluß eines solchen Austauschs auf das pharmakologische Wirkungsprofil der betreffenden speziellen (Gruppe von) Verbindung(en) gab.

4.5 Breite Ansprüche

In der Sache **T 583/93** (ABl. EPA 1996, 496) bestätigte die Kammer die Entscheidung **T 939/92** (ABl. EPA 1996, 309) und befand, daß der (breite) Anspruch nicht den Erfordernissen des Artikels 56 EPÜ entsprach, weil die technische Aufgabe nicht im gesamten

beanspruchten Bereich gelöst wurde, d. h. die erwünschte technische Wirkung nicht über die gesamte Breite des beanspruchten Gegenstands auftrat.

4.6 Disclaimer

In der Sache **T 710/92** wurde der Disclaimer eingeführt, um der Entgegenhaltung 1 ihre Neuheitsschädliche Wirkung zu nehmen, und war daher zulässig (s. T 4/80, ABl. EPA 1982, 149 und T 433/86). In den Entscheidungen T 170/87 und T 597/92 war festgestellt worden, daß ein Disclaimer, der nur eine erfinderische Tätigkeit begründen soll, nicht zugelassen werden darf und zudem aus einer naheliegenden keine erfinderische Lehre machen kann. Die Kammer befand nun, daß letzteres auch gilt, wenn der Disclaimer aus Neuheitsgründen eingeführt wird, da sich durch die Ausklammerung eines Anspruchsteils mit Hilfe eines Disclaimers nichts am Inhalt der ursprünglichen Lehre ändert. Daher mußte die Kammer entscheiden, ob der Gegenstand des Anspruchs 1, soweit er durch die ursprüngliche Offenbarung der strittigen Anmeldung (ohne Disclaimer) gestützt wurde, naheliegend war. Dabei galt es zunächst zu klären, welche Lehre die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt und ob diese Lehre erfinderisch war. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß ein Disclaimer, der eine Neuheitsschädliche Vorwegnahme vermeiden soll und durch die ursprüngliche Offenbarung nicht gestützt wird, einem naheliegenden Anspruch nicht zu erfinderischer Tätigkeit verhelfen kann.

4.7 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

4.7.1 Routineversuche

Eine Tätigkeit, die sich in bloßen Routineversuchen, also beispielsweise darin erschöpft, daß in herkömmlicher Weise ohne besonderes über das allgemeine Fachwissen hinausgehendes Können herumexperimentiert wird, ist nicht erfinderisch (**T 104/92**).

4.7.2 Anreiz zur Erprobung des neuesten Produkts auf dem Markt

In der Sache **T 306/93** betraf das Patent einen Nagellack, der mit Silikonen beschichtete Pigmente enthält. Von den Beteiligten wurde nicht bestritten, daß herkömmliche

Nagellackzusammensetzungen zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehören und daß es bei solchen herkömmlichen Zusammensetzungen zu einer gewissen Pigmentwanderung und -ablagerung kommt, die den ästhetischen Reiz des Produkts für mögliche Kunden beeinträchtigen. Die Aufgabe konnte mithin in der Bereitstellung einer Nagellackzusammensetzung gesehen werden, bei der praktisch keine solche Wanderung und Ablagerung des in ihr enthaltenen Pigments auftritt. Nach Einschätzung der Kammer ist einem Fachmann zweifellos bewußt, daß auf dem Markt eine Vielzahl von Pigmentprodukten erhältlich ist. Die Kammer war daher überzeugt, daß der Fachmann - angesichts der bei bekannten Nagellackzusammensetzungen durchaus bedeutsamen Beeinträchtigung der ästhetischen Wirkung des Pigments - einen Anreiz gehabt hätte, zu erproben, ob das neueste auf dem Markt erhältliche Pigmentprodukt das Erscheinungsbild des Nagellacks positiv beeinflussen würde, und so ohne erfinderisches Zutun zu der im vorliegenden Fall beanspruchten Nagellackzusammensetzung gelangt wäre.

5. Beweisanzeichen

5.1 Bonuseffekt - Einbahnstraße

In der Sache **T 766/92** hatte das Ziel der Erfindung darin bestanden, eine kostengünstige Vorrichtung bereitzustellen. Bei dieser Zielsetzung wies der Stand der Technik klar auf eine bestimmte vorgegebene Lösung hin. Nach Auffassung der Kammer hatte der Fachmann nicht die Wahl zwischen zahllosen Möglichkeiten, sondern befand sich in einer **Einbahnstraßensituation**, die zu dem vorhersehbaren Vorteil niedriger Kosten führte. Zugleich barg die Einbahnstraßenlösung einen zusätzlichen Vorteil in sich. Dieser dem Fachmann zwangsläufig zufallende Vorteil mußte als Bonuseffekt gewertet werden, der nicht als Beleg für eine erfinderische Tätigkeit dienen kann.

5.2 Konkurrent

Bietet ein Konkurrent des Patentinhabers kurz vor dem Anmeldetag des angefochtenen Patents einem Kunden eine technische Anlage an, ohne die vorteilhafte erfindungsgemäße Lösung zu verwirklichen, so kann dies ein Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sein (**T 812/92**).

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

In der Sache **T 492/92** beanstandete der Einsprechende, daß das Streitpatent (das flüssige Waschmittelzusammensetzungen zum Gegenstand hatte) insofern nicht ausreichend offenbart sei, als darin kein Verfahren zur Messung des Gehalts an gelösten Elektrolyten beschrieben sei. Dies wurde auch nicht bestritten. Der Einsprechende wies ferner darauf hin, daß der Patentinhaber selbst zwei verschiedene Analyseverfahren vorgeschlagen habe, die jedoch bei derselben Zusammensetzung erheblich voneinander abweichende Resultate ergäben. Er schloß daraus, daß der Durchschnittsfachmann die beanspruchte Erfindung nicht ausführen könne.

Die Kammer ließ dieses Argument jedoch nicht gelten, da es zum Prioritätszeitpunkt mehrere unterschiedlich genaue Standardmethoden gegeben habe, die der Fachmann im Bedarfsfall hätte heranziehen können, um den beanspruchten Elektrolytgehalt festzustellen. Es liege auf der Hand, daß der Fachmann bei der Auswahl eines bestimmten Analyseverfahrens zwischen dessen Unkompliziertheit und der erforderlichen Genauigkeit abwägen würde. Daß die beiden vom Patentinhaber ausgewählten Verfahren bei der Messung des Elektrolytgehalts derselben patentgemäßen Zusammensetzungen nicht zwangsläufig zu identischen Ergebnissen führten, sei kein ausreichender Beweis dafür, daß der Fachmann den Elektrolytgehalt der beanspruchten Zusammensetzungen nicht mit der erforderlichen Genauigkeit ermitteln könne. Situationen dieser Art seien in der technischen Praxis keine Seltenheit; manchmal sei ein Schnellverfahren genau genug und werde deshalb einer genaueren, aber umständlicheren Methode vorgezogen.

Die Kammer war daher der Auffassung, daß das Patent die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfülle.

In der Sache **T 692/93** hielt die Kammer ein Patent für ausreichend offenbart, in dem auf die Bedeutung der richtigen Partikelgröße in einem Suspensionsmittel hingewiesen wurde und das außerdem Anweisungen enthielt, wie die Partikelgröße experimentell durch Veränderung der Bedingungen in der Abkühlungsphase beeinflußt werden könne.

2. Wissen des Durchschnittsfachmanns

In der Sache **T 676/94** ging es um einen Radialreifen mit einem radial außerhalb des Gürtels angeordneten Band und einer Schicht aus mindestens einem am Reifenumfang durchgehend spiralförmig verlaufenden Strang aus zwei verschiedenen, miteinander verdrehten Modulgarne, einem hochelastischen und einem niederelastischen.

Der Einsprechende argumentierte, der Fachmann könne anhand der Beschreibung die beanspruchte Lehre nicht ausführen, ohne selbst erfinderisch tätig zu werden.

Die Kammer konnte sich dem nicht anschließen und meinte, der Fachmann kenne die Ausgangsstoffe und wisse, wie das zu erzielende Ergebnis aussehe. Zwar sei die Lehre des Patents insofern unvollständig, als die Bedingungen, unter denen die Garne zu dem Doppelstrang zusammengedreht würden, nicht ausdrücklich angegeben seien, doch hätte er die nötige Information der Entgegenhaltung D3 entnehmen können. Sie teilte deshalb nicht die Auffassung des Einsprechenden, wonach dieses Dokument nicht zum allgemeinen Fachwissen gehöre, weil es sich dabei um einen Artikel in einer Fachzeitschrift handle, der zur Feststellung ausreichender Offenbarung nicht herangezogen werden könne.

Die Kammer faßte die bisherige Rechtsprechung zusammen, wie sie den Entscheidungen T 171/84 (ABI. EPA 1986, 95), T 475/88 und T 51/87 (ABI. EPA 1991, 177) zu entnehmen ist (vgl. auch T 772/89). Demzufolge ergibt sich der allgemeine Wissensstand in der Regel aus den einschlägigen Handbüchern und Nachschlagewerken sowie ferner aus Monographien; Patentschriften (und wissenschaftliche Zeitschriften) hingegen gehören üblicherweise nicht zum allgemeinen Wissensstand des Durchschnittsfachmanns, da die in diesen Dokumenten enthaltenen einschlägigen Informationen nur mittels einer umfassenden Recherche erschlossen werden können. Nur bei neuen Technologien, zu denen es noch keine Nachschlagewerke gibt, können ausnahmsweise auch Patentschriften (und Fachartikel) den

allgemeinen Wissensstand bilden.

Nach Auffassung der Kammer muß daher die Frage, ob der Inhalt einer Fachzeitschrift für die Zwecke der Beurteilung der Hinlänglichkeit der Offenbarung zum allgemeinen Fachwissen des Durchschnittsfachmanns gehört, anhand des Tatbestands und der Beweislage im Einzelfall beantwortet werden. Es darf vom Fachmann erwartet werden, daß er das gesamte für seine Arbeit erforderliche Fachwissen besitzt. Befaßt er sich mit der Herstellung von derartigen Doppelsträngen, so kann von ihm auch erwartet werden, daß er bei praktischen Schwierigkeiten die Ergebnisse einschlägiger Untersuchungen konsultiert, insbesondere solcher, die von den wenigen Herstellern derartiger Ausgangsstoffe durchgeführt worden sind.

3. Biotechnologie

3.1 Wiederholbarkeit biologischer Erfindungen

In der Entscheidung **T 694/92** vertrat die Kammer die Auffassung, daß bei einer Erfindung, die sich auf die tatsächliche Erzielung einer von der Theorie her im Stand der Technik bereits vorweggenommenen technischen Wirkung bezieht, sorgfältig abzuwägen ist zwischen dem tatsächlichen technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik und der für den Anspruch zu wählenden Formulierung, damit der Umfang des gegebenenfalls gewährten Patentschutzes fair und angemessen ist.

Wenn der Kern der beanspruchten Erfindung darin besteht, daß durch bekannte Techniken eine bestimmte technische Wirkung auf verschiedenen Anwendungsgebieten erzielt wird, und ernsthafte Zweifel daran bestehen, daß diese Wirkung ohne weiteres auf sämtlichen beanspruchten Anwendungsgebieten erzielt werden kann, so bedarf es nach Auffassung der Kammer wohl doch ausführlicherer technischer Angaben und mehr als nur eines Beispiels, um weitgefaßte Ansprüche zu stützen.

Die Kammer gelangte daher zu der Schlußfolgerung, daß breite Ansprüche nicht zulässig sind, wenn der Fachmann nach Durchsicht der Beschreibung nicht ohne unzumutbaren Aufwand und eigene erfinderische Tätigkeit in der Lage ist, die Erfindung in dem gesamten

beanspruchten Bereich auszuführen.

Die der Kammer in der Sache **T 612/92** vorliegende Erfindung war als Verfahren zum Einschleusen von Fremd-DNA in das Genom monokotyledoner Pflanzen definiert. Im Streitpatent hieß es, daß eine bereits zur Einschleusung von Fremd-DNA in das Genom dikotyledoner Pflanzen verwendete Technik auch bei monokotyledonen Pflanzen eingesetzt werden könne. Der Beitrag zum Stand der Technik bestehe somit in einer neuen Anwendung einer bekannten Technik.

Die Kammer zog hier die Entscheidungen T 292/85, T 409/91 und T 19/90 heran. In T 292/85 heißt es, daß eine Erfindung hinreichend offenbart sei, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt werde, wie der Fachmann die Erfindung ausführen könne. In diesem Fall sei es für die Offenbarung unerheblich, wenn einige Varianten eines funktionell definierten Merkmals einer Erfindungskomponente nicht verfügbar und andere, nicht näher bezeichnete Varianten unbrauchbar seien, solange dem Fachmann aufgrund der Offenbarung oder seines allgemeinen Fachwissens geeignete Varianten bekannt seien, die für die Erfindung dieselbe Wirkung hätten. Der Patentinhaber war der Ansicht, daß dieser Grundsatz hier zur Anwendung kommen sollte, da in der Beschreibung Beispiele für eine Einimpfung in zwei monokotyledone Spezies mit anschließender Einschleusung und Expression der Ti-DNA in die Pflanzenzellen enthalten seien und damit eine ausreichende Offenbarung für den gesamten Bereich der monokotyledonen Pflanzen gewährleistet sei.

Die Kammer sah den vorliegenden Fall jedoch anders gelagert; in der Sache T 292/85 (ABl. EPA 1989, 275) habe die dem Patent zugrunde liegende Erfindung ihrem Wesen nach in einer allgemeinen Verfahrensweise bestanden, die bei allen Ausgangsstoffen uneingeschränkt angewandt werden konnte. Der vorliegende Fall hingegen betreffe die Anwendung eines bekannten Verfahrens in einem neuen Bereich, nämlich dem der monokotyledonen Pflanzen. Hier gehe es also nicht um ein funktionell definiertes Merkmal, bei dem es unter Umständen genüge, wenn dem Fachmann eine einzige brauchbare Variante zur Verfügung stehe. Das Merkmal in dem strittigen Anspruch beziehe sich auf bekannte Pflanzen, wobei die Neuheit des Verfahrens darin bestehe, daß bekannte Verfahren auf bekannte Pflanzen angewandt würden. Demnach hätte der Fachmann anhand der im Patent enthaltenen Information und des zum Prioritätszeitpunkt vorhandenen allgemeinen Fachwissens auch in der Lage sein müssen,

das Verfahren in dem gesamten beanspruchten neuen Anwendungsbereich, d. h. bei allen monokotyledonen Pflanzen, auszuführen; es sei daher nicht einzusehen, weshalb der Anspruch auch die Anwendung des Verfahrens auf monokotyledone Pflanzen umfassen sollte, die der Fachmann mit der patentgemäßen Information nicht transformieren könne. Die Kammer vertrat deshalb die Auffassung, daß der Anspruch im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ ungültig wäre, falls sich herausstellte, daß die Ausführung des Verfahrens anhand der patentgemäßen Information in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen auch nur bei einer einzigen Art von monokotyledonen Pflanzen nicht möglich sei.

Die Kammer stellte fest, daß das beanspruchte Verfahren bei jedem einzelnen monokotyledonen Vorgang neu angepaßt werden müsse. In der Beschreibung sei weder dieser Umstand erwähnt, noch angegeben, welche Parameter verändert werden sollten. Zwar könne der Fachmann möglicherweise ahnen, was zu tun sei, doch erforderte dies einen beträchtlichen Experimentieraufwand, der unzumutbar wäre. In der Entscheidung **T 386/94** (ABl. EPA 1996, 658) hingegen wurde die patentgemäße Erfindung für ausreichend offenbart erachtet. Sie betraf "DNA-Moleküle, die die Gene für Präprochymosin und seine Reifungsformen enthalten, und dadurch transformierte Mikroorganismen". Die Patentschrift stellte ein technisch ausführliches Beispiel für die Expression von Präprochymosin und seiner Reifungsformen in E.coli dar. Die Beteiligten stimmten darin überein, daß die vorliegenden Informationen ausreichten, um die Erfindung in diesem Organismus nachzuarbeiten. Fraglich bleibe jedoch, ob die Offenbarung auch in bezug auf ein Verfahren zur Expression in beliebigen Mikroorganismen ausreichend sei.

Die Kammer vertrat die Auffassung, die Patentschrift lehre, daß die für Präprochymosin und seine Reifungsformen codierenden Gene erfolgreich in einer biologischen Umgebung exprimiert werden könnten, die phylogenetisch extrem weit von der entfernt sei, aus der sie isoliert worden sei. Sie deute darüber hinaus die Möglichkeit an, die besagten Proteine in Mikroorganismen ganz allgemein zu exprimieren. Andererseits weise der Stand der Technik nicht darauf hin, daß man Fremdgene nicht in anderen Organismen als E.coli exprimieren könnte.

Die Kammer meinte daher, daß ein Weg zur Ausführung der Erfindung deutlich aufgezeigt worden sei und keine ernstlichen Zweifel daran bestünden, daß die Erfindung schließlich auch

mit anderen Mikroorganismen als E.coli ausgeführt werden könnte. Sie teilte die Auffassung des Beschwerdeführers nicht, wonach sich das in T 292/85 Gesagte hier nicht anwenden lasse, weil die dort behandelte Erfindung für das Gebiet der Biotechnologie folgenreicher sei als die vorliegende. Die beiden Erfindungen unterschieden sich zwar in ihrer Art, hätten aber einen so ähnlichen technischen Charakter, daß die in der Sache T 292/85 von der Kammer getroffenen Feststellungen hier durchaus anwendbar seien. Aus diesen Gründen erkannte sie auf ausreichende Offenbarung.

4. Beweisfragen

In der Entscheidung **T 588/93** bestätigte die Kammer die ständige Rechtsprechung, wonach zur Feststellung unzureichender Offenbarung die Beweislast beim Beschwerdegegner/Einsprechenden liegt. Eine bloße, durch Beweise nicht näher erhärtete Erklärung, wonach die Beschreibung des Streitpatents nicht die zur Nacharbeitung der beanspruchten Erfindung erforderlichen Angaben enthalte, reicht zur Erfüllung der Beweispflicht nicht aus. Die Kammer bestätigte die Entscheidungen T 292/85 (ABI. EPA 1989, 275) und T 435/91 (ABI. EPA 1995, 188), wonach eine Erfindung für die Zwecke der Artikel 83 und 100 b) EPÜ hinreichend offenbart ist, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt wird, wie der Fachmann die Erfindung ausführen kann, sofern nicht eine verallgemeinerungsfähige technische Lehre für den gesamten Bereich des Anspruchs vorliegt. Die Kammer vertrat ferner die Auffassung, daß Artikel 102 (3) EPÜ keine Grundlage für Einwände nach Artikel 84 EPÜ biete, es sei denn, diese gingen auf nach der Erteilung vorgenommene Änderungen zurück.

B. Patentansprüche

1. Klarheit

1.1 Fassung der Ansprüche

In Anlehnung an die Entscheidung G 2/88 bestätigte die Beschwerdekammer in der Entscheidung **T 337/95** (ABI. EPA 1996, 628), daß die Ansprüche aus Gründen der Rechtssicherheit klar sein müssen, da sie zur Abgrenzung des Schutzbereichs des Patents

dienen. Sie schloß sich dem Standpunkt der Großen Beschwerdekammer an, wonach es bei der Formulierung der Ansprüche vor allem darauf ankomme, daß das Erfordernis erfüllt werde, im Interesse der Rechtssicherheit den Gegenstand des Schutzbegehrens durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben. Nach Auffassung der Kammer kommt dieser Grundsatz der Rechtssicherheit auch in dem Erfordernis des Artikels 84 Satz 2 EPÜ und in Regel 35 (12) letzter Satz zum Ausdruck.

In dem der Kammer vorliegenden Fall wurde Schutz für organische Verbindungen begehrt. Da nach Auffassung der Kammer ein relativer Begriff wie "Niederalkyl" ohne eindeutigen Bezugspunkt auf dem Gebiet der Chemie keine allgemein anerkannte Bedeutung hinsichtlich seiner Höchstzahl an Kohlenstoffatomen hat, ist er mehrdeutig und deshalb nicht geeignet, den Gegenstand des Schutzbegehrens in einem Anspruch klar anzugeben, der auf eine Gruppe organischer Verbindungen als solche gerichtet ist (s. auch **T 338/95**).

1.1.1 Anspruchskategorien

In der Sache **T 841/95** entschied die Kammer wie folgt: Wenn in einem auf eine Vorrichtung gerichteten Anspruch der Versuch gemacht wird, die Erfindung durch Merkmale zu definieren, die sich auf die Verwendung der Vorrichtung beziehen, so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben. Ist jedoch der Gegenstand der Anmeldung eine Vorrichtung, die nicht anders als durch eine Bezugnahme auf diesen Verwendungszweck definiert werden kann, so kann ein Vorrichtungsanspruch, der auf eine Kombination aus der Vorrichtung und ihrem Verwendungszweck gerichtet ist und die Vorrichtung eindeutig definiert, als klar bezeichnet werden.

Bei dem streitigen Anspruch ging es um "eine selbstreinigende Pipettenspitze zum Ansaugen und Abgeben einer Flüssigkeit, die eine Oberflächenspannung σ und eine Massendichte ρ aufweist, wobei die Pipettenspitze aus ... besteht". Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß die Erfindung nicht eine bestimmte Gestaltung der Pipettenspitze betreffe, sondern eine Auswahl von Möglichkeiten zur Gestaltung einer Pipettenspitze entsprechend ihrem Verwendungszweck, und daß dies ein Verfahren darstelle.

Die Beschwerdekammer war jedoch der Ansicht, daß aus der Anmeldung insgesamt

unmittelbar hervorgehe, daß es für die Gestaltung der Pipettenspitze auf ihren Verwendungszweck ankommt und daß insbesondere "Sigma" und "Rho" Variable sind, die nur die der mit der Pipettenspitze zu handhabende Flüssigkeit, d. h. ihren Verwendungszweck, betreffen. Außerdem könne die Pipettenspitze nicht anders als durch eine Bezugnahme auf die anzusaugende und abzugebende Flüssigkeit definiert werden. Die Form der Pipettenspitze werde durch die Parameter der Flüssigkeit so festgelegt, daß sich die Pipette selbst reinigt. Somit wären für dieselbe Pipettenspitze die Anspruchsbedingungen je nach der zu handhabenden Flüssigkeit erfüllt oder auch nicht erfüllt. Für eine beliebige Flüssigkeit würden deshalb zwei gleiche Pipettenspitzen diese Bedingungen entweder erfüllen oder nicht erfüllen. Insoweit gebe es also keinerlei Unklarheit.

Die Kammer bemerkte am Rande, daß sich der Anspruch kaum von einem in den Richtlinien genannten Beispiel (s. C-III, 4.8) unterscheide, wo es um einen Anspruch auf "einen Kranhaken" gehe; dieser schließe z. B. besondere Abmessungen und eine besondere Stärke des Hakens ein, also Merkmale seines Verwendungszwecks.

1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen

1.2.1 Zulässigkeit eines Disclaimers

In Anlehnung an die Entscheidung T 597/92 bestätigte die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung **T 653/92**, daß ein Disclaimer nur in Ausnahmefällen zugelassen werden kann, etwa um einem Anspruch, der sich mit dem Stand der Technik überschneidet, Neuheit zu verleihen, obwohl sich für den mit dem Disclaimer ausgenommenen Gegenstand in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen keine Stütze findet. Er darf jedoch - außer in diesen Ausnahmefällen - nicht dazu verwendet werden, einen Anspruch erfinderisch zu machen, weil die Aufnahme eines "Disclaimers" in diesem Fall nichts anderes wäre als die Einführung eines in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht enthaltenen neuen (negativen) Merkmals, was einem Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ gleichkäme. Somit darf ein Disclaimer nur ausnahmsweise zur Abwendung eines Neuheitsverlustes verwendet werden, wenn sich der Gegenstand eines Anspruchs auf der Grundlage der ursprünglichen Offenbarung nicht durch eine positive Formulierung beschränken läßt, ohne dadurch seine Klarheit und Knappheit ungebührlich zu beeinträchtigen.

2. Stützung durch die Beschreibung

In der Sache **T 61/94** vertrat die Kammer in Anlehnung an die Entscheidung T 1055/92 die Auffassung, daß das Erfordernis, ein Anspruch sollte "alle Merkmale ... [enthalten], die zur Erzielung der gewünschten Wirkung oder ... zur Lösung der technischen Aufgabe, um die es in der Anmeldung geht, erforderlich sind" (T 32/82), nicht bedeutet, daß er die Erfindung in allen Einzelheiten beschreiben muß. Die wichtigste Funktion eines Anspruchs besteht darin, den Schutzbereich für eine Erfindung festzulegen. Es ist daher nicht immer notwendig, daß in einem Anspruch die technischen Merkmale oder Schritte in allen Einzelheiten beschrieben würden. Es genügt, wenn die Anmeldung als Ganzes (die Ansprüche in Verbindung mit der Beschreibung und den Zeichnungen) die notwendigen Merkmale einer Erfindung so genau beschreibt, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann. Dieses Erfordernis bezieht sich allerdings auf Artikel 83 EPÜ und ist für Artikel 84 EPÜ nicht von Belang. Artikel 84 ist erfüllt, wenn die zur Lösung der technischen Aufgabe nötigen Merkmale im Anspruch enthalten sind.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung

In der Sache **W 6/95** verwies die Kammer auf die PCT-Verwaltungsrichtlinien, die nicht nur für die ISA verbindlich sind, sondern auch für die als "Ausschuß aus drei Mitgliedern" im Sinne der Regel 40.2 c) PCT tätigen Beschwerdekammern (s. G 1/89, ABI. EPA 1991, 155), und stellte fest, daß es nach Anlage B, Teil 1 f) i) dieser Richtlinien für die Feststellung der Einheitlichkeit "a posteriori" nicht genüge, wenn alle durch einen Markush-Anspruch abgedeckten Alternativen einer chemischen Verbindung eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufwiesen, sich also für die Lösung einer gemeinsamen technischen Aufgabe eigneten, da Buchstabe B (1) die Einheitlichkeit der Alternativen auch von einem gemeinsamen "wesentlichen Strukturelement" abhängig mache.

Die Kammer machte deutlich, daß aus den Ausführungen in Teil 1 f) ii) der Anlage B der PCT-Verwaltungsrichtlinien aber nicht geschlossen werden dürfe, daß das "wesentliche

Strukturelement" **an sich** neu sein müsse. Gemeint sei vielmehr, daß es **in Verbindung mit der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung** eine gemeinsame chemische Teilstruktur geben müsse, durch die sich die beanspruchten Verbindungen von bekannten Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheiden.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

Gemäß Artikel 123 (2) EPÜ dürfen eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1.1 Offenbarung in den Zeichnungen

Gemäß der ständigen Rechtsprechung schließt das EPÜ nicht aus, daß Merkmale aus den Zeichnungen im Wege der Änderung in die Ansprüche aufgenommen werden, sofern diese Merkmale von ihrer Struktur und Funktion her vom Fachmann eindeutig und vollständig den Zeichnungen entnommen werden können und in keiner Weise den übrigen Teilen der Offenbarung widersprechen.

In der Sache **T 818/93** konnte die Kammer der Behauptung des Beschwerdegegners (Einsprechenden) nicht zustimmen, daß die Aufnahme bestimmter den Zeichnungen entnommener Merkmale in Anspruch 1 dessen Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitere. Sie stellte fest, man müsse die Zeichnungen als den übrigen Bestandteilen der Anmeldung gleichrangig ansehen, um den Erfordernissen der Artikel 83 und 84 EPÜ zu genügen. Es sei ferner nicht ausgeschlossen, daß auch nur in den Zeichnungen offenbarte Merkmale im Verfahrensverlauf wesentliche Bedeutung erlangten. Im vorliegenden Fall wurde entschieden, daß die dem Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale "unmittelbar und eindeutig aus dem durch Abbildung 2A veranschaulichten Transplantat abgeleitet werden konnten" und somit in Einklang mit Artikel

123 (2) EPÜ standen.

In der Entscheidung **T 398/92** hat die Kammer besonders auf diese ständige Rechtsprechung Bezug genommen. In dieser Sache enthielten die Patentansprüche in der geänderten Fassung Merkmale, die zwar im Textteil der ursprünglichen Anmeldung nicht ausdrücklich erwähnt, jedoch ihren Abbildungen entnommen worden waren.

Im vorliegenden Fall veranschaulichten die fraglichen Zeichnungen Kurven in einem kartesischen Koordinatensystem mit genau definierter Skalierung. Diese Kurven waren daher nicht mit der schematisierten Darstellung einer Erfindung vergleichbar, die graphisch wiedergegeben wurde. Die Kammer erkannte an, daß die Punkte dieser Kurven keine rein intellektuellen graphischen Gebilde waren, sondern tatsächlichen Versuchswerten entsprachen. Auch wenn die Prozentangaben über den freigesetzten Wirkstoff nicht ausdrücklich im ursprünglichen Dokument erwähnt seien, hätte sie der Fachmann dank der Skalierung auf der Ordinatenachse klar und eindeutig ableiten können, da die Präzision der Zeichnungen ein genaues Ablesen der Ordinatenwerte und damit ein Ableiten derselben numerischen Merkmale ermögliche, wie sie in die Ansprüche aufgenommen worden seien. Demnach verstoße es nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ, die den Kurven entnommenen numerischen Merkmale in den Text der Ansprüche einzufügen.

1.2 Disclaimer

Wie in **T 426/94** ausgeführt wird, steht die Aufnahme von im Streitpatent und auch in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmalen in einen Disclaimer zum Ausschluß einer zufälligen neuheitsschädlichen Vorbeschreibung von Teilen des beanspruchten Gegenstandes nach gängiger Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht entgegen, wobei der Disclaimer möglichst nahe an den Wortlaut des Offenbarungsgehalts des neuheitsschädlichen Dokuments angepaßt sein sollte.

1.3 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik

In der Sache **T 1039/93** ließen einige Abbildungen betriebsinterne technische Kenntnisse des

Beschwerdeführers erkennen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden waren. Der Anmelder hatte diese Abbildungen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung irrtümlich mit dem Vermerk "Stand der Technik" versehen. Die Kammer hatte keine Einwände gegen die Streichung dieses Vermerks aus den betreffenden Abbildungen, da sie weder gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstieß noch die Offenbarung des Stands der Technik berührte; diese Änderung war im Gegenteil sogar notwendig, damit der Stand der Technik nicht unrichtig dargestellt wurde. Nach der Änderung war der Stand der Technik gemäß der Regel 27 (1) b) EPÜ korrekt angegeben.

2. Teilanmeldungen

Eine Teilanmeldung muß sowohl Artikel 76 (1) EPÜ als auch Artikel 123 (2) EPÜ genügen: Sie darf weder über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen noch nach der Einreichung so geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

In der Sache **T 873/94** (ABl. EPA 1997, ***) erläuterte die Kammer, daß Artikel 76 (1) EPÜ die Einreichung einer Teilanmeldung regelt und daher auch bestimmt, ob ihr der Anmeldetag der Stammanmeldung zusteht und sie deren Prioritätsrecht genießt. Artikel 123 (2) EPÜ regelt Änderungen der Teilanmeldung nach ihrer Einreichung. Die Kammer bestätigte die Entscheidung T 441/92: Sobald die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllt seien, sei die Teilanmeldung völlig getrennt von der Stammanmeldung zu prüfen und müsse eigenständig allen Anforderungen des EPÜ entsprechen.

3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

3.1 Der "Neuheitstest"

In der Entscheidung **T 873/94** wurde ausgeführt, daß der Neuheitstest zur Beurteilung der Frage, ob eine Änderung Artikel 123 (2) EPÜ genüge, nicht geeignet sei, wenn die vorgeschlagene Änderung der Anmeldung darauf hinauslaufe, daß einem Anspruch ein beschränkendes Merkmal hinzugefügt werde. Wie in der Entscheidung G 1/93 (ABl. EPA 1994, 541) erläutert worden sei, hänge es nämlich von den Umständen ab, ob die

Hinzufügung eines nicht offenbaren Merkmals, das den Schutzbereich einschränke, dem Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderlaufe. Im Anschluß an G 1/93 wies die Kammer darauf hin, daß Artikel 123 (2) EPÜ eindeutig der Gedanke zugrundeliege, daß es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbaren Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Angesichts dieser Überlegungen kann die Aufnahme eines nicht offenbaren beschränkenden Merkmals in einen Anspruch vor der Patenterteilung je nach den Umständen einen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ darstellen oder nicht.

3.2 Der "Wesentlichkeitstest"

Aus der Rechtsprechung der Kammern, wonach die Streichung von durchweg als wesentlich hingestellten Merkmalen aus einem Anspruch gem. Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig ist, kann nicht im Umkehrschluß gefolgert werden, daß auch die Aufnahme von zuvor als nicht wesentlich beschriebenen Merkmalen in einen Anspruch unzulässig ist, und der Versuch des Beschwerdegegners, Artikel 123 (2) EPÜ dahin gehend auszulegen, muß zwangsläufig fehlgehen. Die Kammer ging bei dieser Feststellung in der Sache **T 583/93** (ABl. EPA 1996, 496) von der Überlegung aus, daß das EPÜ der Neuformulierung einer Erfindung nicht entgegensteht, solange die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind. Eine Neuformulierung ist häufig erforderlich, wenn einem Stand der Technik Rechnung zu tragen ist, der dem Anmelder am Prioritätstag nicht bekannt war. Es kann also durchaus sein, daß Merkmale, die am Prioritätstag als bloße Möglichkeit beschrieben werden, später als wesentlich zu betrachten sind, weil sie die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik abgrenzen müssen. Die Einführung solcher Merkmale ist unter der Voraussetzung zulässig, daß erstens die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine geeignete Grundlage für Abgrenzungen dieser Art bietet und zweitens die daraus resultierende Merkmalskombination noch mit der Lehre der Anmeldung in Einklang steht.

In **T 236/95** ließ die Kammer die Streichung von drei für wesentlich erachteten Merkmalen, die ursprünglich im kennzeichnenden Teil enthalten waren, nicht zu, weil dafür in den ursprünglich eingereichten Unterlagen keine Offenbarungsgrundlage vorhanden war. Es war

zu prüfen, ob diese Merkmale unter Berücksichtigung der aus der ursprünglichen Beschreibung entnehmbaren Aufgabe als wesentliche Erfindungsmerkmale dargestellt waren. Sei diese Aufgabe ohne die betreffenden Merkmale nicht mehr zu lösen, so könnten sie nicht als unwesentlich betrachtet werden. Im entschiedenen Fall konnte der Fachmann die in den Anmeldeunterlagen unklar präsentierte Aufgabe aufgrund des Gesamtinhalts der ursprünglich eingereichten Beschreibung richtigstellen. Diese berichtigte Aufgabe war ohne die gestrichenen Merkmale nicht zu lösen.

3.3 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen

In der Entscheidung **T 398/92** war das beanspruchte Arzneimittel-Pellet dadurch gekennzeichnet, daß die Kurve der In-vitro-Freisetzung "annähernd linear" war. (Zu den übrigen Änderungen siehe S. 49.) Dieses Merkmal war aus den Zeichnungen hergeleitet worden.

Die Beschwerdekammer sollte insbesondere auf die Auslegung des Ausdrucks "klar und eindeutig herleiten" näher eingehen. Sie vertrat die Ansicht, dieser Ausdruck hätte keine absolute Bedeutung, sondern müsse je nach dem technischen Fachgebiet und der in Betracht gezogenen Variablen ausgelegt werden.

In derselben Entscheidung führte die Kammer aus, daß ein Ausdruck wie etwa "annähernd" zwar grundsätzlich unzulässig sei, weil er den Umfang des Anspruchs verwische, hier aber der Tatsache Rechnung trage, daß die Kurven graphische Darstellungen eines experimentellen Verfahrens seien. Der Gebrauch dieses Begriffs verstoße auch nicht gegen die Bestimmungen des Artikels 84 EPÜ, da der Ausdruck "annähernd linear" im Zusammenhang mit dem Verlauf der Bezugskurven zu sehen sei, die ein ganz anderes Verhältnis beschreiben als das durch eine Gerade dargestellte. Die Veränderlichkeit, die das "annähernd" zum Ausdruck bringe, könne daher keinen Einwand wegen mangelnder Klarheit begründen.

Eine Änderung, die darin besteht, daß zwei Merkmale zueinander in Relation gesetzt werden, ist unzulässig, wenn diese Relation nicht aus den Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung hervorgeht. In der Sache **T 254/94** war die Relation für den mit dem

offenbarten Arbeitsprinzip vertrauten fachkundigen Leser auch nicht implizit herleitbar.

4. Querverweise

Im Fall **T 590/94** wurde die Zulässigkeit einer Anspruchsänderung mittels Rückgriffes auf in den Anmeldeunterlagen zitierten Stand der Technik erklärt. Die Aufnahme eines Merkmals aus der Offenbarung des im Streitpatent beschriebenen Ausgangsstand der Technik in den Anspruch 1 des Streitpatents sei zulässig, wenn ein eindeutiger Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung bestehe. In diesem Fall war das Merkmal, das in den Anspruch aufgenommen wurde, in den Erstunterlagen des Streitpatents zwar nicht ausdrücklich offenbart, jedoch ging es unmittelbar und eindeutig aus dem Rückbezug in den Erstunterlagen auf den in einer Entgegenhaltung beschriebenen Ausgangsstand der Technik hervor. Es wurde in den Erstunterlagen ganz konkret festgestellt, daß sich die "Erfindung" zum Ziel gesetzt habe, bestimmte Nachteile des in der betreffenden Entgegenhaltung beschriebenen Verfahrens zu beseitigen.

Die Entscheidung **T 367/92** liefert ein Beispiel für eine Änderung, die gemäß Artikel 123 (2) EPÜ zurückgewiesen wurde, weil sie einen spezifischen Begriff enthielt, der nach Auffassung der Kammer nicht als klar und eindeutig aus dem ursprünglich offenbarten generischen Begriff ableitbar angesehen werden konnte. Im vorliegenden Fall hing die Frage der Zulässigkeit gemäß diesem Artikel letztlich davon ab, ob der generische Begriff "Polyester" mit dem spezifischen Begriff "Polyethylenterephthalat" gleichgesetzt werden kann. Das einzige Dokument, das der Beschwerdeführer (Patentinhaber) zur Stützung seiner Behauptungen beibrachte, bewies nur, daß Polyethylenterephthalat ein Polyester ist (was nie bestritten worden war), nicht aber, daß "Polyester" implizit "Polyethylenterephthalat" bedeutet.

5. Berichtigung im Ermessen des EPA

Aufgrund der Vorlage durch die Juristische Beschwerdekammer J 21/94 (ABI. EPA 1996, 16) wurde in **G 2/95** (ABI. EPA 1996, 555) entschieden, daß die vollständigen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung nicht im Wege der Berichtigung nach Regel 88 EPÜ durch andere Unterlagen ersetzt werden können, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hatte einreichen wollen .

B. Beweismaß bei der Zulässigkeit von Änderungen und Berichtigungen

In der Sache **T 795/92** erklärte die Kammer, daß Artikel 123 (2) EPÜ es eindeutig verbiete, Änderungen zuzulassen, sobald Zweifel an ihrer Ableitbarkeit aus der ursprünglichen Anmeldung bestünden. Im vorliegenden Fall enthielt der Anspruch 1 des Hauptantrags die Angabe einer Obergrenze von 89 % für den Reduktionsgrad von Nickel, die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht ausdrücklich erwähnt war. Obwohl eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Standpunkt des Beschwerdeführers (Patentinhabers) sprach, entschied die Kammer, daß die Änderung nicht zulässig sei, weil verschiedene Methoden zur Berechnung dieses Werts bekannt seien, die nicht zu identischen Resultaten führten, und die Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig offenbare, welche Methode angewendet werden müsse.

IV. PRIORITÄT

1. Identität der Erfindung

1.1 Offenbarung in der Voranmeldung

In der Sache **T 1052/93** befand die Kammer, daß sich das europäische Patent auf eine Erfindung beziehe, die in der Prioritätsunterlage nicht offenbart sei. Ein wesentliches Merkmal der im europäischen Patent beanspruchten Waschzusatzprodukte bestehe darin, daß sie Natriumperborat in Monohydratform in Verbindung mit einem funktionell definierten Aktivator enthielten. In der Prioritätsunterlage sei aber nur angeführt, daß die Erzeugnisse Natriumperborat enthalten könnten, das in Tetra- oder Monohydratform vorliegen könne (wobei letztere von besonderem Interesse sei). Darüber hinaus seien in der Prioritätsunterlage bestimmte Aktivatoren genannt, die der funktionellen Definition im europäischen Patent entsprächen ; jedoch könnten diese spezifischen Verbindungen nicht als Offenbarung der im Anspruch 1 des europäischen Patents funktionell definierten umfassenden Gruppe von Aktivatoren angesehen werden.

1.2 Einschränkung des Schutzbereichs

In der oben angeführten Sache **T 1052/93** war nirgendwo in der Prioritätsunterlage offenbart, daß der Anteil von Natriumperborat in Monohydratform bei mindestens 25 % liegen müsse. In einem Beispiel, das erstmals in der beim EPA eingereichten Anmeldung vorkam, wurde dieses Merkmal erstmalig genannt und auf seine Wichtigkeit hingewiesen. Angesichts dieser Sachlage befand die Kammer, daß hier keinesfalls der in T 73/88 (ABI. EPA 1992, 557) entwickelte Grundsatz angewandt werden könne, wonach für einen Anspruch eine Priorität geltend gemacht werden kann, auch wenn er eine in der Prioritätsunterlage nicht offenbarte Einschränkung enthält, falls sich diese Einschränkung nicht auf ein wesentliches Merkmal der Erfindung bezieht.

In **T 828/93** hatte der Beschwerdeführer damit argumentiert, daß drei Merkmale, die in den Prioritätsunterlagen nicht explizit enthalten waren, nur eine Einschränkung von im Prioritätsdokument allgemeiner formulierten Merkmalen auf eine konkretere Fassung bedeuteten, damit nur eine Teilmenge des ursprünglich Offenbarten darstellten und deshalb nicht zum Verlust der Priorität führen könnten.

Nach Auffassung der Kammer war jedoch die Hinzufügung der Merkmale keine reine Einschränkung des Schutzbereichs im Sinne des Weglassens einer Anzahl von aufgezählten Alternativen oder des Weglassens eines Teils eines Zahlenbereichs (ohne besonderen hierdurch erzielten Effekt), sondern hatte Einfluß auf den Ablauf des beanspruchten Verfahrens selbst. Zwar hatten die Merkmale kein erfinderisches Gewicht; sie waren andererseits aber auch nicht trivial, sondern leisteten einen Beitrag zur beanspruchten Lehre.

1.3 Ausführbare Offenbarung und Stützung breiter Ansprüche

In der Sache **T 767/93** bezog sich der Anspruch 1 des europäischen Patents auf ein Verfahren, das die Expression eines Polypeptids von einem rekombinanten DNA-Vektor in einem geeigneten Wirtsorganismus umfaßt, wobei das Polypeptid fähig ist, HCMV-neutralisierende Antikörper im Menschen hervorzurufen (HCMV steht für humanes Cytomegalie-Virus), und eine oder mehrere antigene Determinanten vom HCMV-Glykoprotein gB oder gH enthält.

Die Kammer befand, daß es sich dabei um dieselbe Erfindung handle wie in der ersten

Prioritätsunterlage. Die angeführten DNA- und Aminosäuresequenzen seien identisch, und die Lehre der Prioritätsunterlage sei aus der Sicht eines Fachmanns nicht auf ein bestimmtes Beispiel begrenzt, sondern allgemeinerer Natur, da sie sich auf die Expression eines Proteins aus dem isolierten Genomfragment mittels herkömmlicher gentechnischer Verfahren in geeigneten Vektoren beziehe und auch die Möglichkeit der Expression einzelner Teile des Proteins nenne.

Daß keine konkreten klinischen Daten zur Fähigkeit vorlägen, "HCMV-neutralisierende Antikörper im Menschen hervorzurufen", bedeute nicht zwangsläufig, daß in der Offenbarung der ersten Prioritätsunterlage wesentliche Elemente fehlten. Das Streitpatent zeige, daß bei dem in der ersten Prioritätsunterlage gelehrt experimentellen Vorgehen HCMV-neutralisierende Antikörper in Kaninchen gebildet worden seien. Dies mache glaubhaft, daß dieselbe Wirkung auch beim Menschen erzielt werden könne. Da die Einsprechenden diesbezüglich keine Einwände vorgebracht hätten, habe die Beschwerdekammer keinen Grund zu der Annahme, daß die erste Prioritätsunterlage bezüglich einiger technischer Informationen mangelhaft sei, die für die praktische Ausführung des Gegenstands des Anspruchs 1 entscheidend seien.

Außerdem brachten die Einsprechenden vor, daß die erste Prioritätsunterlage nur die Expression des vollständigen gB-Polypeptids in einer Säugetierzelle mittels eines rekombinanten Vaccinia-Vektors offenbare, nicht aber speziell die Expression in einem prokaryontischen System wie E. coli bzw. die Produktion von Fusionsformen oder Fragmenten des Polypeptids.

Die Kammer befand, daß Ausführungsarten wie die Expression von Fusionsproteinen oder die Expression in E. coli unter die breite Fassung des Anspruchs 1 fielen. Keine dieser Ausführungsarten sei aber für sich genommen konkret beansprucht worden. Die Tatsache, daß sie in der beanspruchten Erfindung enthalten seien, sei für die Frage der Priorität irrelevant, weil im vorliegenden Fall feststehe, daß die beanspruchte Erfindung ohnehin mit der in der ersten Prioritätsunterlage offenbarten identisch sei.

2. Teil- und Mehrfachprioritäten

2.1 Allgemeines

In **T 828/93** führte die Kammer aus, daß sich aus Artikel 88 (3) EPÜ ergebe, daß verschiedenen Teilen einer europäischen Anmeldung verschiedene Prioritäten (also gegebenenfalls auch keine, d. h. nur der Zeitrang der europäischen Anmeldung) zukommen können. Es genüge zu überprüfen, ob die für den Vergleich mit dem Stand der Technik maßgeblichen Gegenstände, nämlich die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche, mit der Offenbarung der Gesamtheit (siehe Artikel 88 (4) EPÜ) der Unterlagen der Prioritätsanmeldung übereinstimmen. Hierbei könne jedem beanspruchten Gegenstand als Ganzes, soweit es sich um einen durch die Gesamtheit der angegebenen Merkmale definierten Gegenstand handle, nur eine (oder gegebenenfalls keine) Priorität zugeordnet werden. Denn dieser Gegenstand als Ganzes repräsentiere die Erfindung, die mit der Offenbarung einer Prioritätsanmeldung entweder übereinstimme oder nicht.

2.2 Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch

Im Fall **T 828/93** bestätigte die Kammer auch, daß sich aufgrund der unter Nr. 2.1 erläuterten Rechtslage die in Artikel 88 (2) EPÜ genannte Möglichkeit mehrerer Prioritäten für einen Patentanspruch nur auf den hier nicht gegebenen Fall beziehe, daß der Anspruch Alternativen enthalte, sich also in mehrere Gegenstände auftrennen lasse.

In der Sache **T 441/93** bezog sich das europäische Patent auf ein Verfahren zur Herstellung eines Stamms der Hefe *Kluyveromyces*, gekennzeichnet durch Transformieren von *Kluyveromyces*-Hefezellen mit einem Vektor, der u. a. eine DNA-Sequenz aufwies, die für ein Polypeptid codiert. Die in der Prioritätsunterlage offenbarte Erfindung betraf ein Verfahren zur Herstellung neuer Stämme von *Kluyveromyces*, dadurch gekennzeichnet, daß Protoplasten dieser Hefe mit Vektormolekülen, die mindestens ein Gen für eine selektierbare Eigenschaft enthielten und in den Wirtszellen geklont und exprimiert werden konnten, gemischt und durch sie transformiert wurden. Die Protoplasten wurden zu vollständigen Zellen mit Zellwänden regeneriert. Die mittels des Vektors transformierten Zellen konnten anhand der selektierbaren Eigenschaft von den anderen Zellen unterschieden und von ihnen getrennt werden. Der Beschwerdeführer/Einsprechende brachte vor, daß für den Gattungsanspruch 1 des europäischen Patents nicht die Priorität der Voranmeldung in Anspruch genommen werden

könne, weil die Transformation vollständiger Zellen, wie sie durch diesen Anspruch 1 (und andere Ansprüche) der späteren Anmeldung abgedeckt sei, in der Prioritätsunterlage nicht vorkomme.

Auf der Grundlage der ihr vorgelegten Beweismittel entschied die Beschwerdekammer, daß die Verweise auf Protoplasten in der Prioritätsunterlage von entscheidender Bedeutung seien und in der Prioritätsunterlage nirgendwo von einer Möglichkeit der Transformation vollständiger Zellen die Rede sei. Es sei entscheidend, welches Verfahren in der Voranmeldung offenbart worden sei, weil sich der Anspruch 1 der späteren Anmeldung auf ein Verfahren richte. Soweit der Anspruch 1 die Transformation einer vollständigen Zelle betreffe, könne ihm nur das Anmeldedatum der europäischen Anmeldung zuerkannt werden. Möglicherweise ließen sich alle transformierten Zellen, die auf ein Verfahren zur Transformation vollständiger Zellen zurückgingen, auch mittels des in der Prioritätsunterlage angeführten Verfahrens zur Transformation von Protoplasten gewinnen. Aber selbst dann könnte dem Anspruch 1 nicht das Prioritätsdatum für Verfahrensaspekte zuerkannt werden, die in der Prioritätsunterlage nicht ausführbar offenbart seien. Daher könne dem Anspruch 1 das Anmeldedatum der Prioritätsanmeldung nur insoweit zugesprochen werden, als er sich auf die Transformation von Protoplasten beziehe. Hinsichtlich der Priorität ließen sich die Ansprüche somit in zwei Gruppen aufteilen: in eine Gruppe A, die die Priorität der Voranmeldung genieße und die den Anspruch 1 insoweit, als er sich auf ein Verfahren zur Transformation von *Kluyveromyces*-Protoplasten beziehe, sowie die diesbezüglichen weiteren Ansprüche umfasse, und in eine Gruppe B, die nur die Priorität der späteren europäischen Anmeldung genieße und die den Anspruch 1 insoweit, als er sich nicht auf ein Verfahren zur Transformation von Protoplasten beziehe, sowie die diesbezüglichen weiteren Ansprüche umfasse.

Die Ansprüche der Gruppe A wie auch der Gruppe B seien neu und erfinderisch. Der nächstliegende Stand der Technik für die Ansprüche der Gruppe B sei aber ein Dokument, das inhaltlich im wesentlichen der Prioritätsunterlage entspreche und von den Erfindern im Prioritätsintervall veröffentlicht worden sei. Diese Entscheidung basiere auf den in G 3/93 (ABl. EPA 1995, 18) dargelegten Grundsätzen.

Auch in der Sache **T 643/96** berücksichtigte die Kammer bei der Beurteilung der

erfinderischen Tätigkeit ein Dokument, das im Intervall zwischen dem ersten und dem zweiten beanspruchten Prioritätstag veröffentlicht worden war. Gemäß dem unter Nr. 2.1 erläuterten Grundsatz befand sie, daß dieses Dokument nur für denjenigen Gegenstand zum Stand der Technik gehöre, dem der erste Prioritätstag nicht zuerkannt worden sei.

V. GEMEINSAME VERFAHRENSVORSCHRIFTEN - ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

Aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes geht hervor, daß das EPA den Anmelder auf einen drohenden Rechtsverlust hinzuweisen hat, wenn dies nach Treu und Glauben erwartet werden kann. Dies setzt voraus, daß der Mangel für das EPA leicht erkennbar ist und der Anmelder ihn noch fristgerecht beheben kann (T 14/89, ABI. EPA 1990, 432).

In der Entscheidung **J 8/95** wurde die Grenze der Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln deutlich gemacht. In diesem Fall wies die Prüfungsabteilung einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurück, weil die gemäß Artikel 122 (3) EPÜ erforderliche Begründung erst nach Ablauf der Antragsfrist eingereicht worden war.

Der Beschwerdeführer berief sich auf den Grundsatz des guten Glaubens, wonach das Amt auf die Frist für die Einreichung der Begründung hätte hinweisen müssen, weil diese Frist der deutschen Fassung des Artikels 122 EPÜ angeblich nicht eindeutig zu entnehmen sei.

Die Beschwerdekammer stellte jedoch fest, daß im vorliegenden Fall das Europäische Patentamt keinerlei Veranlassung zu einem solchen Warnhinweis hatte, da der damalige Vertreter in seinem Wiedereinsetzungsantrag selbst angekündigt hatte, die Begründung des Wiedereinsetzungsantrags erfolge "in wenigen Tagen". Hätte der Vertreter seine Ankündigung befolgt, so wäre die fehlende Begründung noch vor Ablauf der Antragsfrist beim Amt eingegangen. Das Amt durfte damit davon ausgehen, daß der Vertreter die fehlende Begründung noch vor Fristablauf nachreichen würde. Unter diesen Umständen konnte vom

Amt nach Treu und Glauben kein Warnhinweis erwartet werden.

Auch in der Sache **J 2/94** konnte der Beschwerdeführer nicht erwarten, daß er auf die ausstehende Gebühr hingewiesen würde. Die Kammer vertrat die Auffassung, ein Beteiligter könne nicht davon ausgehen, daß er auf jeden im Lauf des Verfahrens zutage tretenden Mangel warnend hingewiesen wurde. In diesem Fall war der Eingabe des Beschwerdeführers nichts zu entnehmen gewesen, was eine Aufklärung oder Erinnerung notwendig gemacht hätte. Die bloße Tatsache, daß einem Schreiben kein Scheck oder Abbuchungsauftrag beiliegt, obwohl dieses Schreiben einen Antrag enthält, der bei Nichtentrichtung der entsprechenden Gebühr als nicht gestellt gilt, bedeutet nicht, daß das EPA unverzüglich reagieren muß. Wie eine Zahlung vorgenommen wird, geht häufig nicht aus dem Schreiben hervor, mit dem der Antrag gestellt wird (vgl. Artikel 5 (1) GebO). Deshalb kann das EPA oft erst nach Fristablauf feststellen, ob eine bestimmte Gebühr entrichtet worden ist, weil ihm erst dann die Daten über sämtliche Zahlungen vorliegen, die in dem betreffenden Zeitraum vorgenommen worden sind. Dies ist nicht mit dem Fall vergleichbar, daß ein Beteiligter nähere Auskünfte zu einem bestimmten Erfordernis verlangt (J 41/92, ABI. EPA 1995, 93) oder aus den eingereichten Unterlagen hervorgeht, daß ein Teil, der eigentlich eingereicht werden sollte, nicht vorhanden ist (T 128/87, ABI. EPA 1989, 406)

Wie die Kammer in der Entscheidung **J 12/94** feststellte, sind beide Parteien zu gutgläubigem Handeln verpflichtet. So kann insbesondere von einem PCT-Anmelder, der eine Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ erhält, erwartet werden, daß er bei deren Bearbeitung größte Sorgfalt walten läßt. In dem betreffenden Fall oblag es dem Anmelder, alles zu tun, um einen Rechtsverlust zu vermeiden, weil eine Wiedereinsetzung in die Fristen, die bei Eintritt in die regionale Phase zu beachten sind, nicht möglich ist (G 3/91, ABI. EPA 1993, 8).

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das EPA in diesem Fall nicht verpflichtet war, den Anmelder auf den drohenden Rechtsverlust warnend hinzuweisen, weil es davon ausging, daß die eindeutige Erklärung des Anmelders, er habe die Prüfung nach Kapitel II PCT beantragt, den Tatsachen entsprach. Vom Formalsachbearbeiter konnte ein Hinweis auf den drohenden Rechtsverlust nicht erwartet werden, obwohl weder bei der WIPO noch bei der IPEA im Vereinigten Königreich ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingegangen war. Vom EPA kann schließlich nicht erwartet werden, daß es derartige Erklärungen im

Einzelfall hinterfragt und nachprüft. Das Amt geht lediglich der Frage nach, weshalb ihm seine Benennung als ausgewähltes Amt noch nicht mitgeteilt worden ist, was es im vorliegenden Fall auch getan hat.

In der Sache **T 460/95** stellte die Beschwerdekammer folgendes fest: Der Anmelder kann sich nur dann unter Hinweis auf den Vertrauensschutz darauf berufen, daß er sich auf eine falsche Auskunft des EPA verlassen habe, wenn feststeht, daß diese ihn unmittelbar zu seinem Handeln veranlaßt hat und seine Vorgehensweise objektiv rechtfertigt. Diese Feststellung muß unter Berücksichtigung der besonderen Umstände im Einzelfall getroffen werden. Außerdem muß erwiesen sein, daß der Anmelder alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hat.

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall war eine Beschwerdebegründung nicht innerhalb der Frist nach Artikel 108 EPÜ eingereicht worden, da der Vertreter nach einer telefonischen Unterredung mit dem Geschäftsstellenbeamten, die zweifelsfrei stattgefunden hat, in dem Glauben war, er verfüge noch über eine Nachfrist. Da außerdem zwei Wochen vor Fristablauf ein Verlängerungsantrag gestellt worden war, hätte der Geschäftsstellenbeamte bei dessen Eingang feststellen können und müssen, daß der Antrag auf einem aus dem Telefongespräch herrührenden Mißverständnis beruhte. Es lag also offensichtlich ein Versehen vor, das ohne weiteres als solches erkennbar war und vom Beschwerdeführer innerhalb der verbleibenden Frist hätte wiedergutmacht werden können.

Zu berücksichtigen war auch, daß der zugelassene Vertreter selbst die Fristverlängerung beantragt hatte, obwohl er hätte wissen müssen, daß die Fristen nach Artikel 108 EPÜ nicht verlängert werden können. In zwei früheren Entscheidungen, T 853/90 und T 516/91, war festgestellt worden, daß die Vertreter die Übereinkommensbestimmungen über Fristen kennen mußten und deshalb die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt nicht beachtet hätten. Wie die Kammer im vorliegenden Fall feststellte, hatte der Vertreter - anders als in den beiden o. g. Fällen - vorsichtshalber vorab Verbindung mit dem Geschäftsstellenbeamten aufgenommen, um die Frist nur ja nicht zu versäumen, und von diesem eine Auskunft erhalten, die ihn zu einem für ihn nachteiligen Handeln verleitet hat. Die Sorgfaltspflicht war somit erfüllt.

In der Sache **T 321/95** wies die Kammer darauf hin, daß der Vorwurf einer Verletzung des Vertrauensschutzes glaubhaft gemacht werden müsse. In dem betreffenden Fall hatte der Beschwerdeführer behauptet, daß bei einer Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer der Prüfungsabteilung mündlich vereinbart worden sei, daß der Prüfer einen neuen Anspruch, den der Anmelder einreichen wollte, mit diesem telefonisch besprechen werde, sobald er ihm vorliege. Nach Einreichung des neuen Anspruchs sei jedoch ein abschlägiger Bescheid ergangen, ohne daß es zu der vereinbarten Besprechung gekommen sei.

Die Kammer stellte fest, daß diese Vereinbarung im Schriftwechsel zwischen dem beauftragten Prüfer und dem Beschwerdeführer an keiner Stelle erwähnt sei und darüber auch aus der Akte nichts entnommen werden könne. Die Argumente, mit denen der Beschwerdeführer den Vorwurf der Verletzung des Vertrauensschutzes erhärten wollte, könnten daher nur als dessen persönliche Meinung angesehen werden und seien nicht überzeugend, weil der Beschwerdeführer nicht glaubhaft gemacht habe, daß es tatsächlich eine entsprechende Vereinbarung gegeben und nicht nur ein "Mißverständnis" zwischen ihm und dem beauftragten Prüfer vorgelegen habe. Die Prüfungsabteilung sei deshalb berechtigt gewesen, sofort eine abschlägige Entscheidung zu treffen, ohne daß dies einen Verstoß gegen den Vertrauensschutz oder einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte. Der Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde abgewiesen.

B. Mündliche Verhandlung

1. Das Recht auf mündliche Verhandlung

Das Recht eines Beteiligten auf eine mündliche Verhandlung im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren ist in Artikel 116 (1) EPÜ verankert. Danach findet eine mündliche Verhandlung entweder auf Antrag eines Beteiligten statt oder, sofern das EPA dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen.

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern stellt das Recht auf mündliche Verhandlung ein überaus wichtiges Verfahrensrecht dar, das außer in den in Artikel 116 (1) und (2) EPÜ genannten Fällen keinen Beschränkungen unterliegt. Wenn ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt wurde, muß eine solche grundsätzlich anberaumt werden.

Artikel 116 EPÜ ist zwingend und läßt keinen Ermessensspielraum. Die Kammer wandte diesen Grundsatz in der Entscheidung **T 556/95** (ABI. EPA 1997, 205) an unter Hinweis darauf, daß das Ermessen der Prüfungsabteilung, Änderungen bis zum Erteilungsbeschluß zuzulassen, nicht bedeutet, daß es auch in ihr Ermessen gestellt ist, einen Antrag auf eine mündliche Verhandlung zurückzuweisen, in der über diese Änderungen beraten werden soll. Die Prüfungsabteilung muß das ihr nach Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen im Falle von Änderungen, die auf eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ hin beantragt werden, entsprechend Artikel 116 (1) EPÜ ausüben. Wie die Kammer weiter ausführt, besteht das Recht auf Anhörung in einer mündlichen Verhandlung (Art. 116 EPÜ) so lange, wie das Verfahren vor dem EPA anhängig ist. Schließlich stellt sie fest, daß die Große Beschwerdekammer - die in ihrer Entscheidung G 7/93 (ABI. EPA 1994, 775) den Prüfungsabteilungen gewisse Empfehlungen für die Ausübung ihres Ermessens (Regel 86 nach Regel 51 (6) EPÜ) an die Hand gegeben hatte - nicht berechtigt ist, die Anwendung des Artikels 116 (1) EPÜ durch Empfehlungen einzuschränken.

Ein Beteiligter hat grundsätzlich von Rechts wegen Anspruch auf die von ihm beantragte mündliche Verhandlung. Die dem Europäischen Patentamt durch Artikel 116 (1) Satz 2 EPÜ eingeräumte Befugnis, einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ abzulehnen, beschränkt sich auf den Fall, daß "die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind". Selbst wenn also, wie in der Entscheidung **T 194/96** ausgeführt wird, die Prüfungsabteilung mit ihrer Vermutung recht hätte, daß ein Mißbrauch des Beschwerdeführers vorliegt ("Verfahrensmißbrauch" durch Beantragung einer erneuten mündlichen Verhandlung), wäre dies kein Grund, den Antrag abzulehnen. Es ist einzig und allein das Kriterium entscheidend, ob sich der der Verhandlung zugrunde liegende Sachverhalt seit der ersten mündlichen Verhandlung geändert hat. Im vorliegenden Fall waren nach der ersten mündlichen Verhandlung neue Entgegnungen eingereicht worden, die relevanter waren als die bis dahin eingereichten und den Tenor der Entscheidung grundlegend ändern konnten und tatsächlich auch geändert haben. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß in diesem Fall der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt im Sinne des Artikels 116 EPÜ nicht mehr derselbe sein könne. Die Prüfungsabteilung sei deshalb nicht befugt gewesen, eine erneute mündliche Verhandlung abzulehnen, und habe mit der Zurückweisung des Antrags einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen.

2. Festsetzung oder Verlegung des Termins zur mündlichen Verhandlung

In der Sache **T 111/95** wies die Kammer darauf hin, daß gemäß Regel 71 (1) EPÜ die Ladungsfrist zur mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ mindestens zwei Monate betragen muß, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind. Da in diesem Fall ein solches Einverständnis nicht vorlag, hatte die Prüfungsabteilung nicht das Recht, die mündliche Verhandlung auf einen nur rund zwei Wochen nach Absendung der Ladung liegenden Termin anzusetzen. Nach Auffassung der Kammer hatte die Prüfungsabteilung den Beweis zu erbringen, daß das Einverständnis vorlag, wie sie behauptete. Die Kammer stellte fest, daß aus der Akte nicht hervorgehe, daß der Vertreter des Anmelders den anberaumten Termin jemals uneingeschränkt akzeptiert habe, und befand deshalb die Ladung für nichtig ebenso wie alle späteren und daraus folgenden Handlungen. Die Sache wurde deshalb an das erstinstanzliche Organ in anderer Besetzung mit der Auflage zurückverwiesen, das Verfahren an dem vor Eintritt der nichtigen Handlung erreichten Punkt fortzusetzen.

3. Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK

Der Verwaltungsrat hat die Regel 71 EPÜ durch Einfügung insbesondere der Regel 71a (1) geändert, die zwingend vorschreibt, daß das EPA der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen muß. Im Gegensatz zu dieser Vorschrift heißt es in Artikel 11 (2) VOBK, daß die Beschwerdekammer der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen kann. Damit wird es in das Ermessen der Beschwerdekammern gestellt, ob sie dies tun wollen oder nicht. Die Große Beschwerdekammer entschied in der Entscheidung **G 6/95** (ABl. EPA 1996, 649), daß die Regel 71a (1) EPÜ nicht für die Beschwerdekammern gilt. Somit bleibt es auch weiterhin - wie in Artikel 11 (2) VOBK vorgesehen - in das Ermessen der Beschwerdekammern gestellt, ob sie der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen wollen. Die zwingenden Verfahrenserfordernisse der Regel 71a (1) EPÜ gelten zwar für die erstinstanzlichen Organe des EPA, nicht aber für die Beschwerdekammern, weil der Verwaltungsrat die Ausführungsordnung nicht dergestalt ändern darf, daß eine geänderte Regel im Widerspruch zur VOBK steht, die gemäß Artikel 23 (4) EPÜ zum Zeichen der Unabhängigkeit der Beschwerdekammern von deren Präsidium erlassen und vom

Verwaltungsrat genehmigt wird.

C. Rechtliches Gehör

Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Dieses wesentliche Verfahrensrecht soll sicherstellen, daß kein Beteiligter durch Gründe, zu denen er sich nicht äußern konnte, von einer ihn beschwerenden Entscheidung überrascht wird.

In der Sache **T 1101/92** stellte die Kammer fest, daß die Prüfungsabteilung in ihren früheren Bescheiden an den Beschwerdeführer nicht auf die Textstelle im nächstliegenden Stand der Technik verwiesen hatte, auf die sie ihre spätere Entscheidung, nämlich dem betreffenden zusätzlichen Merkmal die Neuheit abzuerkennen, stützte. Auf diese Weise war dem Anmelder die Möglichkeit genommen worden, vor Ergehen der Entscheidung zum Zurückweisungsgrund Stellung zu nehmen. Dies stellte eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und damit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

In der Entscheidung **T 643/96** hatte sich die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung auf eine Entgeghaltung berufen, ohne deren bibliographische Daten vollständig anzugeben. Daß die Prüfungsabteilung dem Anmelder kein Exemplar der betreffenden Druckschrift aushändigte, stellte nach Ansicht der Beschwerdekammer keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und somit auch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, weil in der betreffenden Druckschrift nur etwas aufgeführt war, was bereits in einem anderen Dokument enthalten war. Es handelte sich dabei nicht um neue Sachverhalte, sondern nur um dem Beschwerdeführer/Anmelder bereits bekannte Informationen (Nr. 4.2.3.4 der Entscheidungsgründe).

D. Fristen

Wenn ein Vertreter bestellt worden ist, werden - gemäß Regel 81 (1) EPÜ - die Zustellungen an ihn gerichtet. Da in der Sache **T 703/92** die schriftlich begründete Entscheidung und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung nicht dem bevollmächtigten zugelassenen Vertreter, sondern der Einsprechenden selbst zugeschickt wurden, befand die Kammer, daß

die Zustellungsvorschrift nach Regel 81 (1) EPÜ verletzt wurde. Nach Auffassung der Kammer kommt es zur Beurteilung der Wirksamkeit der Zustellung daher darauf an, ob und wann der Vertreter über die vollständige Entscheidung verfügen kann (Regel 82 EPÜ).

Ferner stellte die Kammer fest, daß sich der in Regel 82 EPÜ enthaltene Ausdruck "unter Verletzung von Zustellungsvorschriften" nicht nur auf "zwingende Zustellungsvorschriften" beziehe. Denn das die Regel 82 EPÜ enthaltende Kapitel III des siebenten Teils der Ausführungsordnung zum EPÜ beziehe sich auf Zustellungen und umfasse - außer Regel 82 - die Regeln 77 bis 81, die Zustellungsvorschriften beinhalteten. Es sei somit davon auszugehen, daß Regel 82 EPÜ, die die Verletzung von Zustellungsvorschriften betreffe, sich auch auf die vorangehende Regel 81 EPÜ beziehe.

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Zuständiges Organ

In der Sache **J 10/93** (ABI. EPA 1997, 91) stellte die Kammer fest, daß für Entscheidungen über Eintragungen in das europäische Patentregister und insbesondere solche, die die Übertragung von Rechten an einer europäischen Patentanmeldung betreffen, nach Artikel 20 (1) EPÜ die Rechtsabteilung zuständig ist. Diese war somit befugt, über den Antrag des Beschwerdeführers auf Eintragung des Rechtsübergangs der zur Diskussion stehenden Patentanmeldung zu entscheiden. Die Rechtsabteilung hatte jedoch nicht nur über diesen Antrag befunden, sondern auch über den Antrag des Beschwerdeführers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, den sie als unzulässig zurückwies. Über einen Wiedereinsetzungsantrag entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat (Artikel 122 (4) EPÜ). In diesem Fall bestand das Versäumnis darin, daß der Anmelder einen gemäß Artikel 96 (2) EPÜ ergangenen Bescheid der Prüfungsabteilung nicht beantwortet hatte. Infolgedessen war das Organ, das über den Wiedereinsetzungsantrag zu entscheiden hatte, die Prüfungsabteilung. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Rechtsabteilung in diesem Punkt ihre Befugnisse überschritten habe. Dies könne nicht mit der Begründung gerechtfertigt werden, man habe vor der Prüfung des Eintragungsantrags zuerst über die Wiedereinsetzung entscheiden müssen. Die Kammer hob die Entscheidung der Rechtsabteilung allein aus diesem Grund auf und ordnete an, den Wiedereinsetzungsantrag

zur Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

2. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ - Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ

In **J 8/94** (ABI. EPA 1997, 17) hatte die Kammer zu prüfen, ob der in Artikel 122 (5) EPÜ statuierte Ausschluß der Prüfungsantragsfrist von der Wiedereinsetzung auch für die Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ gilt oder nicht. Für die alte Fassung der Regel 85b EPÜ, die am 4. Juni 1981 in Kraft trat, war dies von der Juristischen Beschwerdekammer schon bejaht worden (J 12/82, ABI. EPA 1983, 221). Der Beschwerdeführer vertrat jedoch die Ansicht, daß diese Entscheidung für die neue Fassung der Regel 85b EPÜ nicht mehr zutrefte, die seit 1. April 1989 mit geringfügigen Änderungen in Kraft ist (vgl. ABI. EPA 1989, 1 f.).

Die Kammer stellte fest, daß gemäß dieser Neufassung der Regel 85b EPÜ die Nachfrist nun nicht mehr unmittelbar an die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags anschließt, sondern erst mit Zustellung einer Mitteilung des Amtes zu laufen beginnt, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird. Die Änderung erfolgte auf Grund der Erfahrung, daß bei einer Versäumung der Grundfrist oft auch die unmittelbar daran anschließende Nachfrist nicht wahrgenommen werden konnte. Dieses Problem ergab sich in gleicher Weise für alle Nachfristen gemäß Regel 85a und 85b EPÜ. Die Neufassung der Regeln 85a und 85b EPÜ hatte demnach vor allem verfahrenstechnische Gründe. Sie bezweckte in erster Linie eine Erhöhung der Sicherheit für die Anmelder bei der Wahrnehmung der Nachfristen. Am Ausschluß der Nachfristen von der Wiedereinsetzung sollte sich dadurch aber nichts ändern, wie sich aus den vorbereitenden Dokumenten eindeutig ergibt. Die Kammer kam damit zum Ergebnis, daß die Nachfrist gemäß der geltenden Fassung der Regel 85b EPÜ ebenso von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen war wie die in Artikel 122 (5) EPÜ genannte Grundfrist zur Stellung des Prüfungsantrags gemäß Artikel 94 (2) EPÜ (bestätigt durch die Entscheidung **J 25/94**).

3. Zweimonatsfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ

In **J 8/95** vertraten die Beschwerdeführer die Ansicht, daß die deutsche Fassung des Artikels 122 (3) EPÜ keineswegs die Einreichung der Begründung eines Wiedereinsetzungsantrags innerhalb der Antragsfrist von Artikel 122 (2) EPÜ vorsehe. Eine definitive Frist sei hierfür

nicht vorgeschrieben. Nach Auffassung der Kammer sieht Artikel 122 (2) EPÜ vor, daß der Antrag innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen ist. Nach Artikel 122 (3) EPÜ ist der Antrag schriftlich zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Die Kammer betonte, daß diese Vorschriften gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern so ausgelegt werden, daß innerhalb der erwähnten Frist eine Begründung eingereicht werden muß, die zumindest den Kern der zur Stützung des Wiedereinsetzungsantrags vorgebrachten Tatsachen enthält. Beweise zur Stützung dieser Tatsachenbehauptungen können erforderlichenfalls noch nach dieser Frist eingereicht werden.

Die Beschwerdeführer hielten dem entgegen, die erwähnte Rechtsprechung stütze sich ausschließlich auf die englische und/oder die französische Fassung des Übereinkommens. Sie könne jedoch nicht aufrechterhalten werden, wenn die deutsche Fassung von Artikel 122 (3) Satz 1 zugrunde gelegt würde. Artikel 177 (1) EPÜ sehe vor, daß die drei Fassungen des Übereinkommens gleichermaßen verbindlich seien. Da im vorliegenden Fall die Verfahrenssprache Deutsch sei, bestünden keine Zweifel, daß bei der Beurteilung die weniger strenge deutsche Fassung anwendbar sei. Die Beschwerdekammer stellte jedoch fest, daß Artikel 177 (1) EPÜ einen einheitlichen Willen des Gesetzgebers voraussetze, der anhand der drei Fassungen des Übereinkommens zu ermitteln sei. Ein Anmelder kann sich deshalb nicht auf die angeblich weniger strenge Fassung einer Bestimmung des EPÜ in der Verfahrenssprache berufen.

4. Wegfall des Hindernisses

In der Sache **T 840/94** (ABl. EPA 1996, 680) war das Patent widerrufen worden, weil der Beschwerdeführer erklärt hatte, er sei mit der Fassung, in der das Patent erteilt worden war, nicht mehr einverstanden. Der Beschwerdeführer, eine amerikanische Firma, legte Beschwerde ein und stellte zugleich einen Wiedereinsetzungsantrag, da die Beschwerde nicht innerhalb der Zweimonatsfrist nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung eingelegt wurde. Er machte geltend, daß es ihm nicht möglich gewesen sei, die Wiedereinsetzung früher zu beantragen: Zum einen habe er nichts vom Widerruf des Patents gewußt. Ein firmeninterner Anwalt des Beschwerdeführers, der nicht befugt gewesen sei, diese Entscheidung zu treffen, habe den europäischen Vertreter nämlich fälschlich

angewiesen, das europäische Patent fallenzulassen und keine weiteren Kosten entstehen zu lassen. Zum anderen habe der bevollmächtigte europäische Vertreter die Widerrufsentscheidung nicht an den Beschwerdeführer weitergeleitet.

Die Kammer stellte fest, daß ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen ist (Artikel 122 (2) EPÜ). Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern fällt das Hindernis an dem Tag weg, an dem der Anmelder oder sein Vertreter den Irrtum hätte bemerken müssen (J 27/90, ABI. EPA 1993, 422). Die Kammer wies ferner darauf hin, daß das EPA den europäischen Vertreter gemäß Regel 81 (1) EPÜ ordnungsgemäß benachrichtigt habe. Wenn ein Beteiligter den bevollmächtigten Vertreter anweise, weitere Mitteilungen des EPA nicht weiterzuleiten, könne er sich nicht darauf berufen, ihm hätten dem europäischen Vertreter zugestellte und für die Fortsetzung des Verfahrens erforderliche Informationen gefehlt. Die Kammer entschied daher, daß der Wiedereinsetzungsantrag nicht innerhalb der in Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist eingereicht worden war.

5. Sorgfaltspflicht des Vertreters

In der Sache **T 460/95** hatte der zugelassene Vertreter Fristverlängerung beantragt, obwohl er als Vertreter hätte wissen müssen, daß die in Artikel 108 EPÜ genannten Fristen nicht verlängerbar sind. In zwei früheren Verfahren (T 853/90 und T 516/91) war entschieden worden, daß die Vertreter die fristenspezifischen Bestimmungen des EPÜ kennen mußten und daher nicht alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hatten.

Der vorliegende Fall war etwas anders gelagert. Hier berücksichtigte die Kammer, daß der Vertreter, bevor er die Frist verstreichen ließ, vorsorglich bei der Geschäftsstelle der Kammern nachgefragt und von ihr eine Antwort erhalten hatte, die ihn seinen eigenen Interessen zuwiderhandeln ließ. Die Kammer war der Auffassung, der Beschwerdeführer dürfe nicht schon dafür bestraft werden, daß er sich auf eine Auskunft des EPA verlassen habe, die sich später als falsch oder mißverständlich erwiesen habe. Daher hielt sie es auch aus Gründen des Vertrauensschutzes für gerechtfertigt, dem Begehren des Patentinhabers, also dem Wiedereinsetzungsantrag, stattzugeben.

F. Verspätetes Vorbringen

1. Regel 71a EPÜ

In der Entscheidung **T 39/93** (ABI. EPA 1997, 134) bestimmte die Kammer gemäß Regel 71a EPÜ einen Zeitpunkt, bis zu dem alle weiteren Schriftsätze für die mündliche Verhandlung eingereicht werden konnten. Die Beteiligten reichten vor und nach diesem Zeitpunkt mehrere Schriftsätze und Beweismittel ein. In der mündlichen Verhandlung wurde das Argument vorgebracht, daß ein solcher Bescheid eine "offene Aufforderung" zur Einreichung weiterer Beweismittel darstelle, auch wenn dies im Widerspruch zu allen von den Beschwerdekammern in den letzten Jahren entwickelten Rechtsgrundsätzen stehe. Wenn, so der Beschwerdeführer, nach dem gemäß Regel 71a EPÜ bestimmten Zeitpunkt eingereichte Beweismittel "nicht berücksichtigt zu werden brauchen", dann seien aber diejenigen, die davor eingereicht worden seien, sehr wohl zu berücksichtigen. In einem gesonderten Verfahren (**T 276/93**, ABI. EPA 1996, 330) wurde die Anwendbarkeit der Regel 71a EPÜ auf das Verfahren vor den Beschwerdekammern in Frage gestellt und die Große Beschwerdekammer damit befaßt. Dessen eingedenk hielt es die Kammer für angezeigt, sich in der Frage der erst vor kurzem eingereichten Beweismittel nicht so sehr an der Regel 71a EPÜ zu orientieren, sondern vielmehr an den allgemein anerkannten materiellrechtlichen Kriterien, die die Große Beschwerdekammer in bezug auf das Wesen und den Zweck von Beschwerdeverfahren in ihren Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408 bzw. 420) entwickelt hat.

Gemäß diesen Entscheidungen regelt die Regel 55 c) EPÜ sowohl die Zulässigkeit des Einspruchs als auch den rechtlichen und faktischen Rahmen, in dem die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs durchzuführen ist. Festgestellt wird ferner, daß es sich bei Beschwerdeverfahren nicht um reine Verwaltungsverfahren, sondern um verwaltungsgerichtliche Verfahren handelt, deren Zweck hauptsächlich darin besteht, darüber zu befinden, ob die Entscheidung der ersten Instanz sachlich richtig war.

Die Kammer verwies dann auf die Entscheidung T 1002/92 (ABI. EPA 1995, 605), in der festgestellt worden war, daß dieselben Grundsätze auch für die Zulässigkeit verspätet vorgebrachter neuer "Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglicher Argumente" gälten, da eben diese den faktischen Rahmen des angefochtenen Falls bildeten. Entsprechend war die

Kammer auch zu dem Schluß gelangt, daß in Verfahren vor den Beschwerdekammern solche "neuen Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglichen Argumente" nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden sollten, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern hochrelevant seien, als sie höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des strittigen europäischen Patents entgegenstehen würden.

Die Kammer konnte sich der Rechtsmeinung des Beschwerdeführers nicht anschließen, wonach eine Änderung einer Verfahrensregel (nämlich der alten Regel 71 EPÜ) Vorrang hätte vor diesen allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen. Mit anderen Worten, die Bedeutung eines Artikels des EPÜ (hier Artikel 114), dessen richtige Auslegung die Große Beschwerdekammer in einer Entscheidung festgestellt hat, kann nicht durch eine neu gefaßte Regel der Ausführungsordnung, deren Wirkung in Widerspruch zu dieser Auslegung steht, aufgehoben werden, da nach Artikel 164 (2) EPÜ im Fall mangelnder Übereinstimmung zwischen den Vorschriften des Übereinkommens und denen der Ausführungsordnung die Vorschriften des Übereinkommens vorgehen.

Die Kammer vertrat ferner die Auffassung, daß die neue Regel 71a EPÜ nicht als Aufforderung zur Einreichung neuer Beweismittel oder sonstiger Unterlagen aufgefaßt werden darf, die vom rechtlichen und faktischen Rahmen der Fragen und Begründungen abweichen, die in dem der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren vorausgehenden Verfahren vorgebracht und substantiiert worden sind; s. auch **T 885/93**. (Siehe ferner die im Abschnitt "Institutionelle Fragen" behandelte Entscheidung **G 6/95**).

2. Relevanzprüfung

In **T 152/95** wurde eine Druckschrift von dem Beschwerdeführer erst nach Ablauf der Einspruchsfrist, also verspätet, genannt. Nach Auffassung der Beschwerdekammer war dieses Dokument jedoch nicht so spät genannt worden, daß keine ausreichende Zeit für eine Relevanzprüfung vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung verblieb. Das Einspruchsverfahren konnte also durch die Nennung dieses Dokuments nicht verzögert worden sein. Die Kammer entschied daher, die Druckschrift wegen ihrer Relevanz zu berücksichtigen.

3. In der Patentschrift oder im Recherchenbericht angegebene Dokumente

In der Sache **T 501/94** (ABl. EPA 1997, 193) befand die Kammer, daß erst nach den wesentlichen Parteivorträgen während einer mündlichen Verhandlung von einem Einsprechenden genannter und zur Einreichung angebotener schriftlicher Stand der Technik von der Kammer als im Sinne von Artikel 114(2) EPÜ verspätet vorgebracht nicht zu den Akten genommen zu werden braucht.

Die Kammer war ferner der Auffassung, daß ein in einem Streitpatent als nächstkommender oder wesentlicher Stand der Technik angegebenes Dokument, von dem ausgehend die in der Beschreibung dargelegte technische Aufgabe verständlich werde, sich im Einspruchs(beschwerde)verfahren befinde, auch wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden sei (vgl. T 536/88, ABl. EPA 1992, 638). Hingegen befinde sich ein in einer Entgegnung als nächstkommender oder wesentlicher Stand der Technik angegebenes Dokument, von dem ausgehend die in der Entgegnung dargelegte technische Aufgabe verständlich werde, nicht automatisch im Einspruchs(beschwerde)verfahren, wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden sei.

G. Verfahrenshandlungen

Die Kammern haben im Laufe der Zeit einige Kriterien aufgestellt, um die Gültigkeit von Verfahrenshandlungen zu beurteilen. So dürfen Verfahrenserklärungen keiner Bedingung unterliegen, sie können ausgelegt werden, sie müssen von der dazu befugten Person abgegeben worden sei, sie müssen sich auf das jeweilige Verfahrensstadium beziehen und sind, wenn sie nach Verkündung der Entscheidung abgegeben werden, wirkungslos (siehe auch RsprBK, 2. Aufl., S. 267 ff.).

In der Entscheidung **J 12/95** war die Abgabe einer Verfahrenserklärung fraglich. In diesem Fall wurde am 19. April 1994 eine europäische Patentanmeldung als Teilanmeldung eingereicht. Die Eingangsstelle lehnte die Behandlung der Anmeldung als Teilanmeldung ab, da sie zu einem Zeitpunkt eingereicht worden sei, zu dem die Einverständniserklärung mit der Fassung der anhängigen früheren Anmeldung bereits abgegeben worden sei. Die Erklärung

sei am 18. April 1994 als Telefax und am 19. April 1994 als Bestätigungsschreiben eingegangen. Der Anmelder/Beschwerdeführer machte geltend, die Übermittlung des Telefaxes mit der Einverständniserklärung am 18. April 1994 sei entgegen der eigentlichen Absicht seines Vertreters und entgegen seinen ausdrücklichen Anweisungen erfolgt.

Die Kammer vertrat die Auffassung, eine wirksame Verfahrenserklärung müsse nicht nur schriftlich abgefaßt und unterzeichnet sein, sondern dem EPA auch übermittelt werden. Im vorliegenden Fall sei die Übermittlung per Telefax nicht dem Vertreter zuzuschreiben, denn es gebe überzeugende Beweise dafür, daß sie gegen die ausdrückliche Anordnung des zugelassenen Vertreters erfolgt sei, und deshalb könne sie nicht als gültige Zustimmung behandelt werden. Die Teilanmeldung müsse daher als innerhalb der Frist nach Regel 25 (1) EPÜ eingereicht angesehen werden.

H. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent

1. Verzicht auf Teile der Anmeldung bzw. des Patents

1.1 Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents

Verzichtet ein Anmelder oder Patentinhaber auf Ansprüche, ist fraglich, ob damit ein **materieller Verzicht** auf die entsprechenden Gegenstände seiner Anmeldung oder seines Patents gemeint ist, ob eine **Teilanmeldung** bezüglich der betroffenen Gegenstände beabsichtigt wird oder ob es sich lediglich um **Versuche der Anspruchsformulierung** handelt, mit denen Einwänden des EPA oder eines Einsprechenden Rechnung getragen werden soll. Anspruchsbeschränkungen können Versuche sein, auf Einwände des EPA oder eines Einsprechenden zu reagieren, ohne daß deshalb sogleich ein materieller Verzicht beabsichtigt ist.

Im Fall **T 752/93** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, daß das Einreichen eines geänderten Anspruchs im Einspruchsverfahren nicht immer und automatisch zu einem Verzicht von seiten des Patentinhabers auf allgemeinere Fassungen des Anspruchs führt.

Die gleiche Auffassung wurde in der Entscheidung **T 828/93** vertreten, in der die Kammer feststellte, daß eine Änderung, die lediglich einen Versuch des Patentinhabers darstellt, auf

die Angriffe des Einsprechenden gegen die erfinderische Tätigkeit zu antworten, nicht als Verzicht des Patentinhabers auf diesen Teil des Patents ausgelegt werden kann. Solange es sich nicht um Verfahrensmißbrauch handelt, wäre es unbillig, dem Patentinhaber (Beschwerdeführer) zu verwehren, von einer Fassung des Anspruchs wieder abzurücken, zu der in der Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung festgestellt wird, daß sie Artikel 123 (3) EPÜ verletzt.

I. Beweisrecht

1. Einleitung

In der Entscheidung **T 642/92** wies die Kammer darauf hin, daß unter Beweismitteln im Rahmen des Artikels 117 EPÜ alle rechtlichen Möglichkeiten außer reinen Argumenten zu verstehen seien, die einen strittigen Sachverhalt beweisen oder widerlegen sollten, der der Kammer zur gerichtlichen Untersuchung und Entscheidung vorgelegt worden sei. Es wurde betont, daß rechtliche Ausführungen oder das Stellen von Anträgen nicht zu den Beweismitteln gehörten.

2. Beweisaufnahme

2.1 Verfahren

In der Entscheidung **T 798/93** unterstrich die Kammer, daß die Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid, die zu den in Artikel 117 (1) EPÜ aufgeführten möglichen Beweismitteln gehöre, nicht automatisch auf einfachen Antrag eines Beteiligten angeordnet werde. Sämtliche in Artikel 117 EPÜ genannten Beweismittel stünden im Ermessen der zuständigen Stelle, die sie nur dann anordne, wenn sie sie für erforderlich halte.

Die Anhörung eines Sachverständigen wurde in der Sache **T 395/91** für nicht angebracht gehalten, da die Fragen, die durch einen Sachverständigen zu beantworten gewesen wären, schon von dem Erfinder als Fachmann beantwortet worden waren. Außerdem war die Kammer der Auffassung, daß die patentrechtliche Würdigung, auf der Basis eines verständlichen technischen Sachverhalts, Sache der Kammermitglieder und nicht die eines technischen

Sachverständigen sei.

2.2 Zulässigkeit von Beweismitteln

In der Entscheidung **T 575/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Vernehmung der Angestellten eines Einsprechenden oder eines Unternehmens, das Kunde des Einsprechenden sei, nicht untersagt sei.

In der Entscheidung **T 39/93** stellte die Kammer fest, daß sie über eine Beschwerde auf der Grundlage der in diesem Verfahren vorgebrachten Beweismittel und Argumente zu entscheiden habe. Es wäre völlig falsch, wenn sie Sachverhalte zur Kenntnis nähme, die in diesem konkreten Fall nicht zur Diskussion stünden. Sei eine Originalmikrofotografie in einem anderen Fall als Beweismittel vorgelegt worden und in diesem Beschwerdeverfahren nur eine Fotokopie davon, so müsse sich die Kammer auf eine Prüfung der Fotokopie beschränken.

In der Entscheidung **T 970/93** wies die Kammer darauf hin, daß in der Liste in Artikel 117 (1) EPÜ nicht ausdrücklich vorgesehen sei, daß das EPA auch Erklärungen an Eides statt akzeptieren müsse. Entsprechend dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung akzeptiere das EPA jedoch nichteidliche feierliche Beteuerungen ebenso wie andere nichteidliche Aussagen.

3. Beweiswürdigung

Die Kammern verfahren nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Wie in der Entscheidung **T 575/94** erläutert, bedeutet dies, daß die Kammer ihre Entscheidung auf der Grundlage der Gesamtheit der vorgelegten Beweismittel und unter Berücksichtigung des Ergebnisses trifft, zu dem sie nach sorgfältiger Würdigung dieser Beweismittel gelangt. Der Entscheidung muß keine absolute Sicherheit zugrunde liegen, da dies unzumutbar wäre, aber sie sollte auf einem Grad von Wahrscheinlichkeit beruhen, der nach der Lebenserfahrung der Gewißheit gleichkommt.

In der Entscheidung **T 905/94** hatte der Patentinhaber eine Markise auf einer Messe ausgestellt. Nach Prüfung der die Ausstellung betreffenden Beweismittel befaßte sich die Kammer mit der Frage, ob die Benutzung derselben Handelsbezeichnung für unterschiedliche

Modelle ein Beweis dafür sein könne, daß der Patentinhaber Markisen gemäß dem strittigen Patent vor dem Prioritätstag vermarktet oder beschrieben habe. Nach ihrer Auffassung konnte diese Benutzung keinen hinreichenden Beweis darstellen. Im gewerblichen Bereich sei es üblich, daß ein und dieselbe Bezeichnung für ein Erzeugnis verwendet und beibehalten werde, dessen technische Merkmale sich im Laufe der Zeit je nach den vorgenommenen Verbesserungen änderten.

Die Kammer stellte ferner fest, die Aussage eines Zeugen werde nicht dadurch glaubhafter, daß er sie drei Jahre früher als andere Zeugen gemacht habe.

In der Sache **T 687/93** mußte die Kammer auf der Grundlage einiger Dokumente, die Aufschluß über die Nummer eines Harzgemisches und seine Handelsbezeichnung gaben, entscheiden, ob das Erzeugnis der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war. Die Kammer war der Ansicht, ein Hersteller ändere zumindest die Kennziffer eines Erzeugnisses, wenn es in irgendeiner Weise verändert werde, so daß bei Erzeugnissen mit unveränderter Kennziffer, womöglich in Verbindung mit einem Markennamen, angenommen werden könne, daß sie identisch seien.

In der Sache **T 970/93** (s. auch unter I 2.2) hatte der Beschwerdegegner auch die Stichhaltigkeit aller vorgelegten Beweismittel bestritten, aber seinen Einwand in erster Linie auf die Vermutung gestützt, die Beweismittel seien gefälscht worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß vernünftigerweise nicht erwartet werden könne, daß eine solche ausschließlich auf einem Verdacht beruhende Behauptung ein triftiger Grund sein könne, die Glaubwürdigkeit der Beweismittel anzuzweifeln. Sie ließ die Beweismittel gelten.

4. Maßstab bei der Beweiswürdigung

In der Sache **T 970/93** bezogen sich die Ansprüche auf ein kontinuierliches Walzwerk aus mehreren Gerüsten zum Herstellen von Stahlband. Die Einsprechenden/Beschwerdeführer machten zwei Vorbenutzungen, ein Walzwerk in China und eines in Deutschland, geltend. Es entstand eine Diskussion darüber, ob der Fachmann in der Lage gewesen wäre, das maßgebende Merkmal, d. h. das Walzgeschwindigkeitsverhältnis des Walzwerks in China, zu erkennen, da dieses Verhältnis aus einem einzigen Walzvorgang nicht abgeleitet werden

könne. Ferner vertrat der Beschwerdegegner die Auffassung, daß sowohl der Hersteller als auch der Eigentümer der Anlage auf Vertraulichkeit bestünden, um die tatsächliche Kapazität des Walzwerks nicht zu offenbaren, da dies die Wettbewerbsfähigkeit gefährden würde.

Nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit hielt es die Kammer unter Berücksichtigung der folgenden Beweismittel und Umstände für sehr unwahrscheinlich, daß das Geschwindigkeitsverhältnis des Antriebsmotors des Walzwerks in einem Zeitraum von fast sieben Jahren zwischen dem Anlaufen der Produktion in dem Werk und dem Prioritätstag des vorliegenden Patents nicht öffentlich zugänglich geworden sei: In China sei es üblich, bei jungen Ingenieuren im Rahmen ihrer Ausbildung Werbung für neuinstallierte Industrieanlagen zu machen und ihnen diese vorzuführen. Da einer der wichtigsten Parameter für die Leistung eines Walzwerks sein "Geschwindigkeitskegel" sei, werde sich ein Fachmann nach diesem Parameter erkundigen oder das Geschwindigkeitsverhältnis des Walzengerüsts selbst errechnen, indem er die minimale und die maximale Geschwindigkeit der Walzen miteinander vergleiche. Da solche Anlagen jungen Ingenieuren im Rahmen ihrer Ausbildung vorgeführt würden, sei es höchst unwahrscheinlich, daß ihnen aus Wettbewerbsgründen eine Geheimhaltungspflicht auferlegt werde, wie dies der Beschwerdegegner vermute. Fehle jeder Beweis für die Vertraulichkeit, so gelte auch der Grundsatz, daß das Unternehmen, das das Walzwerk erworben habe, als Mitglied der Öffentlichkeit betrachtet werden könne, das durch den Erwerb des Walzwerkes und seine anschließende Nutzung alle maßgebenden Informationen über das Walzgeschwindigkeitsverhältnis in Besitz genommen habe.

5. Beweislast

In der Sache **T 632/95** bestätigte die Kammer, daß der Umstand, daß der Eingang eines Schriftstückes nicht bewiesen werden kann, zu Lasten des Einreichenden geht, wie umgekehrt dem EPA der Nachweis des Zugangs amtsseitig zugestellter Schriftstücke obliegt.

Mit der Entscheidung **T 382/93** wurde die Rechtsprechung bestätigt, wonach der Einsprechende die Beweislast für das Fehlen von erfinderischer Tätigkeit in jedem Stadium des Verfahrens und unabhängig von seiner Verfahrensrolle hat.

Die rechtliche Lage bei Geltendmachung offenkundiger Vorbenutzung ist auf S. 19 ff.

dargestellt. Siehe auch Kapitel Neuheit - Beweisfragen, S. 16.

J. Zugelassene Vertreter

1. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson

In der Sache **T 642/92** brachte der zugelassene Vertreter des Beschwerdeführers neben seinem nicht zugelassenen Assistenten einen amerikanischen Patentanwalt und einen amerikanischen technischen Sachverständigen zur Verhandlung mit. Der Vertreter kündigte an, daß er den Sachvortrag zum größten Teil dem amerikanischen Patentanwalt überlassen wolle, da dieser mit der Erfindung am besten vertraut sei. Die Kammer wies darauf hin, daß der amerikanische Patentanwalt nicht berechtigt sei, in mündlichen Verhandlungen vor dem EPA aufzutreten, aber ebenso wie der amerikanische Sachverständige zur technischen Beweisaufnahme beitragen könne, sofern sich diese auf eine Erklärung oder Erläuterung der technischen Einzelheiten der eingereichten Erfindung und direkt damit zusammenhängende Fragen beschränke. Die Kammer führte weiter aus, daß unter einer Beweisaufnahme im Sinne des Artikels 117 EPÜ die Beibringung aller rechtlich zulässigen Beweismittel (mit Ausnahme rein argumentativer Ausführungen) zu verstehen sei, die dazu angetan seien, eine strittige, also der Kammer zur richterlichen Prüfung und Entscheidung vorgelegte Tatsache zu belegen oder widerlegen. Sie betonte dabei ausdrücklich, daß rechtliche Ausführungen oder die Stellung von Anträgen nicht unter die Beweisaufnahme fallen.

2. Allgemeine Vollmacht

In der Sache **J 11/93** hatte der Anmelder eine Entscheidung über die festgestellte Rücknahmefiktion seiner Anmeldung nach Regel 69 (2) EPÜ beantragt. In seiner Beschwerdebegründung brachte er vor, daß die amtliche Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ dem bevollmächtigten europäischen Vertreter hätte zugesandt werden müssen, da dieser durch eine beim EPA für eine andere europäische Patentanmeldung eingereichte allgemeine Vollmacht ordnungsgemäß ermächtigt gewesen sei, für den Anmelder zu handeln. Statt dessen war die Mitteilung direkt der amerikanischen Anmelderfirma zugestellt worden.

Wie die Kammer ausführte, war nicht der übliche, für allgemeine Vollmachten empfohlene

Vordruck verwendet worden. Dem Schriftstück, das mit der gleichzeitig anhängigen anderen Anmeldung eingereicht worden war, war für die Eingangsstelle nicht zu entnehmen, daß es der Anmelder als allgemeine Vollmacht und nicht nur als Vollmacht für eine bestimmte Anmeldung verstanden wissen wollte. Die Kammer bestätigte, daß die strittige Vollmacht beim EPA nicht als allgemeine Vollmacht eingetragen worden war, es aber auch im Falle einer solchen Eintragung Sache des Anmelders gewesen wäre, die der allgemeinen Vollmacht zugeteilte Nummer anzugeben, so daß die Eingangsstelle Bescheid gewußt hätte, bevor sie die Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ dem Anmelder selbst unter seiner letzten bekannten Anschrift und nicht dem Vertreter übermittelte. Unter diesen Umständen befand die Kammer, daß bei Erlaß der direkt an den Anmelder gesandten Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ vom Anmelder noch kein zugelassener europäischer Vertreter bestellt worden war. Demnach war Regel 81 EPÜ, wonach Zustellungen an den Vertreter (d. h. den europäischen Vertreter) zu richten sind, sofern ein solcher bestellt worden ist, nicht anwendbar, sondern nur Regel 78 (2) EPÜ, die Zustellungen an Empfänger betrifft, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben und keinen bevollmächtigten Vertreter bestellt haben.

K. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Das Recht auf eine Entscheidung

In der Sache **J 43/92** stellte die Kammer fest, daß eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ nur unter den in Regel 69 (1) EPÜ genannten Umständen wirksam beantragt werden kann. Ein solcher Antrag setzt also zwingend voraus, daß das Europäische Patentamt zuvor ohne Erlaß einer Entscheidung einen aufgrund des Übereinkommens eingetretenen Rechtsverlust festgestellt und dem Betroffenen mitgeteilt hat. Die Kammer entschied, daß der Beschwerdeführer - entgegen seiner eigenen Behauptung - kein Anrecht darauf habe, daß die bereits terminierte Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung verschoben werde. Ein nicht bestehendes Recht könne mithin auch nicht Gegenstand eines Rechtsverlusts sein. Die Kammer wies darauf hin, daß Regel 69 EPÜ nur Rechtsverluste aufgrund des Übereinkommens, also nur Fälle betreffe, in denen das Übereinkommen den unmittelbaren Eintritt eines Rechtsverlusts vorsehe. Wenn ein Recht verlorengelange, weil die von einem Vertragsstaat gemäß Artikel 65 EPÜ erlassenen Vorschriften nicht beachtet worden seien, trete der Rechtsverlust nicht aufgrund des Übereinkommens, sondern aufgrund des nationalen Rechts ein.

2. Zusammensetzung der Einspruchsabteilung

In der Sache **T 476/95** hatte der Vorsitzende der Einspruchsabteilung in einer früheren Phase des Erteilungsverfahrens eine negative Mitteilung verfaßt und unterschrieben, die der Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung vorausging. Nach Ansicht der Kammer bezieht sich Artikel 19 (2) Satz 1 und 2 EPÜ auf die Mitwirkung von Mitgliedern der Einspruchsabteilung an irgendeinem Verfahrensabschnitt des Erteilungsverfahrens und nicht nur auf die Mitwirkung an der Endentscheidung. Der erste Prüfer im Einspruchsverfahren hatte die Zurückweisungsentscheidung im Prüfungsverfahren mitunterzeichnet. Die Kammer entschied, daß ein Verstoß gegen Artikel 19 (2) EPÜ vorliege, wenn sowohl der erste Prüfer als auch der Vorsitzende der Einspruchsabteilung im Erteilungsverfahren mitgewirkt haben.

3. Besorgnis der Befangenheit

In der Sache **T 433/93** wurde die Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs auf Antrag eines Beteiligten wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung an die erste Instanz zurückverwiesen. Im Zusammenhang mit der Zurückverweisung befand die Kammer, daß eine anders (d. h. mit drei neuen Mitgliedern) besetzte Einspruchsabteilung die geltend gemachten und in das Verfahren eingeführten Einspruchsgründe prüfen und über die Sache entscheiden müsse. Wenn nämlich die Einspruchsabteilung in derselben Besetzung weiter über den Fall verhandeln und entscheiden würde, müßten ihre Mitglieder vorher das Ergebnis ihrer eigenen früheren Entscheidung aus ihrem Gedächtnis tilgen. Die Kammer machte deutlich, daß ein Beteiligter nur dann ein faires Verfahren vor einem Gericht erhält, wenn er keinen triftigen Grund (nach objektiven Maßstäben) für die Befürchtung hat, ein Mitglied des Gerichts sei im Hinblick auf den zu entscheidenden Fall befangen oder voreingenommen. Die Kammer verwies ferner auf die Aussage der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 5/91 (ABl. EPA 1992, 617), wonach es "als allgemeiner Rechtsgrundsatz anzusehen [ist], daß niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden kann." Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer gilt dieses Gebot auch für "Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren können."

Die Kammer entschied des weiteren, daß es weder darauf ankomme, ob die Mitglieder der Einspruchsabteilung nach Aktenlage schon im bisherigen Verfahren nachweislich parteiisch gewesen seien (abweichend von T 261/88 vom 16. Februar 1993), noch darauf, ob die bisherigen Mitglieder der Einspruchsabteilung bei einer erneuten Verhandlung des Falls tatsächlich unvoreingenommen oder unparteilich wären. Entscheidend sei vielmehr, **ob ein Beteiligter aus gutem Grund die Befürchtung haben könnte**, daß ihm kein faires Verfahren zuteil würde, wenn die Einspruchsabteilung erneut in derselben Besetzung über den Fall verhandeln würde (weil sie hinsichtlich der Erledigung der Sache möglicherweise bereits eine vorgefaßte Meinung habe, befangen oder anderweitig beeinflusst sei). Im vorliegenden Fall hatte die Einspruchsabteilung bereits einmal eine schriftliche Entscheidung erlassen, die Gründe für den Widerruf des Patents enthielt, so daß der Patentinhaber (wie sein Antrag auf erneute Verhandlung vor einer anders besetzten Einspruchsabteilung zeigt) aus guten Gründen befürchtete, daß es der Einspruchsabteilung in derselben Besetzung schwerfallen würde, unbeeinflusst von ihrer früheren Entscheidung neu über die Sache zu

verhandeln und zu entscheiden. Die Kammer entschied daher, daß der Fall im Interesse einer ordnungsgemäßen Rechtspflege beim EPA nunmehr von einer anders besetzten Einspruchsabteilung verhandelt und entschieden werden sollte.

4. Datum der Entscheidung - Abschluß des internen Entscheidungsfindungsprozesses

In der Sache **T 798/95** war der Beschluß über die Erteilung eines europäischen Patents der Poststelle des EPA am 25. August 1995 während der regulären Dienstzeit des EPA zur Zustellung übergeben worden. Noch am selben Tag reichte der Beschwerdeführer um 18.47 Uhr per Fax einen Antrag auf Änderung der Anmeldung gemäß Regel 86 (3) EPÜ ein. Die Kammer entschied, daß ein nach Abschluß des Erteilungsverfahrens vor einer Prüfungsabteilung eingereichter Antrag nicht mehr berücksichtigt werden kann, selbst wenn die Einreichung des Antrags und der Abschluß des Verfahrens auf denselben Tag fallen. Sie stellte fest, daß das Verfahren vor der Prüfungsabteilung an diesem Tag spätestens mit dem Ende der regulären Dienstzeit abgeschlossen war. Danach konnte die Prüfungsabteilung ihren Erteilungsbeschluß nicht mehr ändern, da sie nicht für die Prüfung des Antrags zuständig war. Die Behauptung des Beschwerdeführers, daß die Prüfungsabteilung am Freitag, dem 25. August 1995, noch während des ganzen Tages für die Anmeldung zuständig war und diese bis zum Erlaß des Beschlusses geändert werden konnte, war demnach unrichtig.

5. Entscheidungsbegründung

Im Fall **T 740/93** war die Sache wegen eines Verfahrensmangels (falsche Besetzung der Einspruchsabteilung) zur Fortsetzung des Verfahrens vor einer richtig besetzten Einspruchsabteilung an die erste Instanz zurückverwiesen worden. Die Entscheidung der neuen Einspruchsabteilung war mit der ersten Entscheidung fast deckungsgleich.

Die Kammer stellte fest, daß beschwerdefähige Entscheidungen des Europäischen Patentamts nach Regel 68 (2) EPÜ zu begründen sind. Dies bedeutet, wie sie einräumte, allerdings nicht, daß alle vorgebrachten Argumente ausführlich erörtert werden müssen. Nach dem allgemeinen Grundsatz des guten Glaubens und eines fairen Verfahrens müssen begründete Entscheidungen aber neben der logischen Verknüpfung von Sachverhalten und

Gründen, auf der jede Entscheidung basiert, zumindest einige Ausführungen zu kritischen Streitfragen dieser Argumentationskette enthalten, soweit sich diese nicht direkt aus den dargelegten Gründen erschließen lassen, damit der Betroffene nachvollziehen kann, weshalb sein Vorbringen nicht überzeugt hat. In der angefochtenen Entscheidung wurde zwar begründet, weshalb der Gegenstand des Streitpatents nicht für erfinderisch erachtet wurde, und auch auf Streitpunkte verwiesen, um die es im Verfahren vor der ersten Entscheidung gegangen war; auf die zentralen Streitfragen, die der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde gegen die erste Entscheidung aufgeworfen hatte, wurde jedoch nicht direkt eingegangen. Da sich die zweite Entscheidung weitestgehend mit der zuerst ergangenen deckte, waren die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ nicht erfüllt, weil die Entscheidung nicht hinreichend begründet war. Dies stellte einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Im Verfahren **T 227/95** machte der Beschwerdeführer geltend, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht, wie in Regel 68 (2) EPÜ gefordert, begründet worden sei. Die Kammer gelangte zu demselben Schluß. In der angefochtenen Entscheidung fehlte jede sachliche Begründung. Statt dessen hieß es: "Die Begründung ist der Entscheidung der Beschwerdekammer vom 24.1.1994 zu entnehmen." Diese Entscheidung (T 527/92) enthielt jedoch nichts dergleichen, da die Sache ja zur Fortsetzung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen worden war. Die Kammer hatte in dieser Sache lediglich entschieden, daß eine Aufrechterhaltung des Patents gemäß dem (damaligen) Hauptantrag des Patentinhabers nicht möglich war. Die Prüfung des Hilfsantrags wurde ganz dem erstinstanzlichen Organ überlassen. Dies geht auch ganz klar aus der Entscheidung der Kammer hervor: "Die Kammer weist nachdrücklich darauf hin, daß die neuen Ansprüche noch im Hinblick auf alle maßgeblichen Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind ..."

In der neuen Beschwerdesache stellte die Kammer klar, daß eine Entscheidung nur dann ordnungsgemäß begründet im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ ist, wenn die Begründung Aufschluß über den Standpunkt der Organs gibt, das die Entscheidung zu treffen hat, und in sinnfälligem Zusammenhang mit der Entscheidungsformel steht. Wenn eine Sache mit der Anordnung zurückverwiesen wurde, das Verfahren fortzusetzen, obliegt es der ersten Instanz, alle sich aus dieser Anordnung ergebenden Fragen der Patentierbarkeit zu prüfen und jeden dieser Punkte hinreichend zu begründen.

6. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

Im Fall **G 8/95** (ABI. EPA 1996, 481) wurde der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vorgelegt, welche Beschwerdekammer (Technische oder Juristische Beschwerdekammer) für Beschwerden gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung zuständig sei, mit der ein Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückgewiesen wurde. In ihrer Entscheidung ging die Große Beschwerdekammer zunächst der Frage nach, was mit einer Beschwerde gegen einen Erteilungsbeschuß bzw. mit einem Antrag zu seiner Berichtigung jeweils bezweckt wird. Wie die Kammer ausführte, zielt ein Beteiligter, der eine Berichtigung nach Regel 89 EPÜ beantragt, ebenso auf die "Änderung" der Entscheidung ab wie ein Beteiligter, der gegen den Erteilungsbeschuß Beschwerde einlegt und dessen Änderung erreichen will, indem er behauptet, der Beschuß sei rechtswidrig, denn er stimme nicht mit dem überein, was er beantragt habe (vgl. Artikel 113 (2) EPÜ). Ein Berichtigungsantrag wird allerdings nicht mit der vorstehenden Behauptung, sondern damit **begründet**, daß ein sprachlicher Fehler, ein Schreibfehler oder eine ähnliche offenbare Unrichtigkeit vorliegt. Diese Möglichkeit zur Berichtigung ist ein Grundsatz, den viele Rechtssysteme kennen (s. beispielsweise Artikel 66 der Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofs); drückt ein Beschuß nicht die offenkundige Absicht des Spruchkörpers aus, so kann ein offensichtliches Versehen in dem Beschuß berichtigt werden. Nach Auffassung der Kammer kann der Unterschied zwischen einer Beschwerde und einem Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung somit darin gesehen werden, daß sich der Rechtsbehelf im ersten Fall gegen den **Inhalt** und im zweiten Fall gegen die **Form** der Entscheidung richtet. Unbeschadet dieses Unterschieds richtet sich der Rechtsbehelf in beiden Fällen gegen die Entscheidung selbst. Ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses betrifft also die Erteilung des Patents.

Für die Berichtigung von Fehlern in einer Entscheidung nach Regel 89 EPÜ ist, wie die Kammer feststellte, die Stelle zuständig, die die Entscheidung getroffen hat. Mithin hat im Prüfungsverfahren die Prüfungsabteilung über einen Antrag auf Berichtigung von Fehlern im Erteilungsbeschuß zu befinden. Wenn der Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses die Erteilung des Patents betrifft, dann muß die Entscheidung über die Berichtigung ebenfalls die Erteilung des Patents betreffen, da sich der Streitgegenstand nach

dem Antrag des Beteiligten bestimmt. Die Große Beschwerdekammer stimmte auch der Aussage in der Entscheidung J 30/90 (ABI. EPA 1992, 516) zu, daß sich die Beschwerde gegen die Entscheidung richtet, mit der der Berichtigungsantrag zurückgewiesen wird. Dies ändert ihres Erachtens nichts am Streitgegenstand in der zweiten Instanz. Das entscheidende Kriterium in Artikel 21 (3) a) EPÜ ist nicht, daß die angefochtene Entscheidung der Erteilungsbeschuß selbst ist. Es reicht aus, wenn die Entscheidung die Erteilung "betrifft", und dies muß zwangsläufig der Fall sein, wenn der Gegenstand der Entscheidung die Fassung ist, in der das Patent erteilt werden soll oder erteilt worden ist, denn sie ist das Ergebnis der Sachprüfung und bestimmt die Rechte aus dem Patent.

Der Kammer zufolge unterscheidet sich die Entscheidung, mit der ein Berichtigungsantrag nach Regel 89 EPÜ zurückgewiesen wird, hierin von anderen Entscheidungen, die die Prüfungsabteilung im Lauf des Prüfungsverfahrens fassen kann und die den Erteilungsbeschuß nicht unmittelbar berühren. Solche dem Erteilungsbeschuß vorausgehenden Entscheidungen können das Ergebnis des Erteilungsverfahrens beeinflussen. Beispielsweise beschränkt eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der ein Antrag auf Berichtigung in bezug auf eine Benennung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ zurückgewiesen und eine gesonderte Beschwerde nach Artikel 106 (3) EPÜ zugelassen wird, den territorialen Bereich, für den das Patent später erteilt werden kann. Im Gegensatz zu einer Endentscheidung über die Zurückweisung bzw. die Erteilung nach Artikel 97 (1) EPÜ schließt eine solche Zwischenentscheidung definitionsgemäß das Verfahren nicht ab. Sie betrifft deshalb nicht die Erteilung des Patents im Sinne des Artikels 21 (3) a) EPÜ. Aus diesen Gründen gelangte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß die Entscheidung, mit der ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückgewiesen wird, die Erteilung des Patents betrifft. Demnach entscheiden die Technischen Beschwerdekammern gemäß Artikel 21 (3) a) und b) EPÜ über Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen.

In der Sache **T 850/95** vom 12. Juli 1996 (ABI. EPA 1997, 152) war der Erteilungsbeschuß nach Regel 51 (6) EPÜ bereits abgesandt worden, als der Anmelder zwei zusätzliche Seiten der Beschreibung, die bei der Einreichung eines kompletten Satzes von Austauschseiten für den Anmeldungstext aufgrund eines Versehens einer Bürokraft nicht beigefügt worden waren,

einreichte und ihre Aufnahme in die Patentschrift beantragte. Dem Anmelder wurde mitgeteilt, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentschrift schon abgeschlossen gewesen seien. Der Anmelder beantragte daraufhin die Neuveröffentlichung des Patents mit den fehlenden Seiten. Die Prüfungsabteilung wies den Berichtigungsantrag mit folgender Begründung zurück: "Die genannten Berichtigungen beziehen sich nicht auf Stellen der Patentschrift, für welche die Abteilung ihrer Entscheidung einen anderen Text zugrunde legen wollte (Richtlinien Teil E-X, 10)."

Die Kammer erklärte, nach der Praxis des EPA werde im Erteilungsbeschuß der Prüfungsabteilung (einem elektronisch erstellten Formblatt) auf die vom Anmelder gemäß Regel 51 (4) EPÜ gebilligten Unterlagen verwiesen, die dadurch Bestandteil des Erteilungsbeschlusses würden. Daraus folge, daß Fehler in der Patentschrift nach Regel 89 EPÜ berichtigt werden könnten. Die Kammer entschied, daß ein Erteilungsbeschuß eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne der Regel 89 EPÜ enthält, wenn der für die Erteilung zugrundegelegte Text nicht der Text ist und offensichtlich auch nicht sein kann, der die tatsächliche Absicht der Prüfungsabteilung wiedergibt; der irrtümlich angegebene Text kann dann durch den Text ersetzt werden, den die Abteilung ihrem Beschuß tatsächlich zugrunde legen wollte. Auf die Einreichung von Ersatzseiten für die gesamte Patentschrift ist nach Feststellung der Kammer möglichst zu verzichten, sofern nicht der Umfang der Änderungen dies unbedingt erforderlich macht.

L. Allgemeine Fragen

1. Auslegung des EPÜ

In **J 8/95** wurde festgestellt, daß gemäß Artikel 177 (1) EPÜ der Wortlaut des Übereinkommens in jeder der drei Amtssprachen gleichermaßen verbindlich ist. Diese Bestimmung setze einen einheitlichen Willen des Gesetzgebers voraus, der anhand der drei Fassungen des Übereinkommens zu ermitteln sei. Selbst wenn bei einer Bestimmung in einer Sprache eine Abweichung von den beiden anderen Fassungen festzustellen wäre, ließe sich daraus - ungeachtet der aktuellen Verfahrenssprache - keine andere Rechtsfolge ableiten als aus den anderen beiden Fassungen. Ein Anmelder oder Patentinhaber kann sich daher nicht darauf berufen, die Bestimmung sei in einer der Sprachen angeblich weniger streng.

Eine Abweichung im Wortlaut in einer Sprache wäre insoweit zu berücksichtigen, als sie ein Element der Auslegung bilden könnte. Jedoch war in diesem Fall (Frist für die Begründung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (3) EPÜ) die Bestimmung auch in der angeblich abweichenden Fassung in ihrem Zusammenhang zwanglos so zu verstehen wie die Fassungen in den anderen beiden Amtssprachen, so daß alle drei Fassungen der Bestimmung inhaltlich übereinstimmten.

2. EPÜ und TRIPS

In der Sache **T 557/94** befaßte sich die Kammer mit dem im TRIPS-Übereinkommen vorgesehenen Erfordernis der **gerichtlichen Überprüfung** von Entscheidungen, mit denen Patente widerrufen werden. Die Einspruchsabteilung hatte das betreffende Patent in geänderter Fassung aufrechterhalten; der Patentinhaber und der Einsprechende hatten dagegen Beschwerde eingelegt. Der Beschwerdeführer I (Einsprechende) verwies erstmals im Beschwerdeverfahren auf ein Dokument, das den nächstliegenden Stand der Technik darstellte. Der Beschwerdeführer II (Patentinhaber) beantragte, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, damit eine gerichtliche Überprüfung stattfinden könne, falls die Beschwerdekammer das Dokument zulasse und auf seiner Grundlage einen Widerruf des Patents für angebracht erachte. Er brachte vor, daß der Artikel 32 des TRIPS-Übereinkommens die Möglichkeit vorsehe, jegliche Entscheidung auf Widerruf eines Patents gerichtlich zu überprüfen.

Die Beschwerdekammer stellte fest, daß die EPO nicht Vertragspartei von TRIPS ist, untersuchte aber dennoch, ob das EPÜ dem grundlegenden Gedanken der gerichtlichen Überprüfung nach Artikel 32 TRIPS Genüge tue. Sie gelangte zu dem Ergebnis, daß gegen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung unabhängig vom Ausgang des Verfahrens Beschwerde eingelegt werden könne. Außerdem sei die Beschwerdekammer gemäß Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ in jedem Fall befugt, in der Sache zu entscheiden **oder** den Fall zurückzuverweisen; sie sei nicht auf die zweite Alternative beschränkt, falls die Einspruchsabteilung das Patent aufrechterhalte und der Widerruf erstmalig von der Beschwerdekammer in Erwägung gezogen werde. Es liefere jedenfalls den meisten Rechtssystemen der Vertragsstaaten des EPÜ und auch dem EPÜ selbst zuwider, wenn die

Befugnisse der überprüfenden Instanz so eingeschränkt würden, daß sie - je nach dem Ausgang der angefochtenen Entscheidung - gezwungen wäre, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen. Darüber hinaus sei nicht davon auszugehen, daß die Staaten, die das TRIPS-Übereinkommen ausgehandelt hätten, die Einführung einer solchen Beschränkung beabsichtigt hätten.

Angesichts der in den EPÜ-Vertragsstaaten und im EPÜ selbst üblichen Struktur der gerichtlichen Überprüfung gewährleistete Artikel 32 TRIPS eine Instanz für die gerichtliche Überprüfung in Widerrufsverfahren, verpflichtete die überprüfende Instanz aber nicht dazu, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen, wenn der Widerruf erstmalig von der überprüfenden Instanz in Erwägung gezogen werde.

Etwas anderes sei das Recht der Beteiligten auf ein faires Verfahren, wenn ein relevantes Dokument erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt werde. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordere eine solche Verfahrenslage eine sorgfältige Prüfung. Im vorliegenden Fall befand die Kammer, daß die Einspruchsabteilung die entscheidenden Fragen bereits untersucht habe, so daß eine Zurückverweisung nicht sinnvoll wäre. Die Beschwerdekammer ließ das verspätet vorgelegte Dokument zu und entschied in der Sache: Abweichend vom Standpunkt der Einspruchsabteilung in diesen Fragen hielt sie das Patent in der erteilten Fassung aufrecht.

M. Weitere Verfahrensfragen

1. Patentregister

In der Sache **J 10/93** (ABI. EPA 1997, 91) vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein Rechtsübergang auch nach Eintritt der Rücknahmefiktion in das europäische Patentregister eingetragen werden kann, sofern eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand noch möglich ist und der Rechtsnachfolger zusammen mit seinem Eintragungsantrag geeignete Verfahrensschritte zur Wiederherstellung der Anmeldung unternommen hat.

2. Zustellungen an den Vertreter

Der Beschwerdeführer, ein amerikanisches Unternehmen, behauptete, er werde tatsächlich ordnungsgemäß vertreten durch einen europäischen Patentvertreter, wie der allgemeinen Vollmacht zu entnehmen sei, die zusammen mit einer gleichzeitig anhängigen Anmeldung eingereicht worden sei. Die Kammer stellte jedoch in ihrer Entscheidung **J 11/93** fest, daß weder das für allgemeine Vollmachten empfohlene Formblatt verwendet worden noch in der Vollmacht angegeben war, daß sie als allgemeine Vollmacht und nicht nur für die Anmeldung gedacht war, zu der sie eingereicht worden war (vgl. auch S. 80 ff.). Somit hatte der Beschwerdeführer zu dem Zeitpunkt, als die Eingangsstelle eine Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ erließ, noch keinen zugelassenen europäischen Vertreter bestellt. Infolgedessen konnte die Regel 81 EPÜ nicht zur Anwendung kommen, wonach Zustellungen an den Vertreter gerichtet werden, wenn ein solcher bestellt worden ist. Statt dessen kam die Regel 78 (2) EPÜ zur Anwendung, die vorsieht, daß das zuzustellende Schriftstück als gewöhnlicher Brief unter der letzten bekannten Anschrift zur Post gegeben wird und die Zustellung mit der Aufgabe zur Post als bewirkt gilt.

Die Kammer stellte ferner fest, daß sich der Begriff "Empfänger" auf den Anmelder selbst und nicht auf dessen für die internationale Phase bestellten, aber nicht zum Auftreten vor dem EPA befugten Vertreter bezieht, da jede anderslautende Auslegung eindeutig sowohl gegen den unmißverständlichen Wortlaut der Regel 78 (2) EPÜ in Verbindung mit Regel 81 EPÜ als auch gegen die Artikel 133 (2) und 134 (1) EPÜ verstieße. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, daß dem Anmelder gemäß Regel 78 (3) EPÜ tatsächlich weitere 10 Tage zugestanden hätten, wenn er seinen Sitz in einem Vertragsstaat gehabt hätte. In diesem Fall hätte die Zahlung als rechtzeitig bewirkt gegolten.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Zuerkennung eines Anmeldetags

Die Juristische Beschwerdekammer hatte mit der Entscheidung **J 20/94** (ABI. EPA 1996, 181) der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob es für die Begründung eines

Anmeldetags einer europäischen Patentanmeldung erforderlich ist, daß die eingereichte Anmeldung neben einer Beschreibung zumindest einen Patentanspruch enthält, der gesondert von der Beschreibung formuliert und als solcher erkennbar ist. Falls das verneint würde, sollte geklärt werden, ob es für die Begründung des Anmeldetags im Sinne des Artikels 80 EPÜ genügt, daß zumindest ein Patentanspruch zwar nicht ausdrücklich formuliert, aber aus der beschriebenen Erfindung herleitbar ist, und welche Anforderungen an die Herleitbarkeit eines nicht ausdrücklich formulierten Patentanspruchs zu stellen sind. Die Patentanmeldung wurde jedoch kurz danach zurückgenommen, so daß die Große Beschwerdekammer keine Sachentscheidung mehr treffen konnte.

2. Berichtigung des Namens des Anmelders

In der Sache **J 18/93** (ABI. EPA 1997, ***) wurde befunden, daß eine Berichtigung durch Angabe eines neuen Anmeldernamens nach Regel 88 EPÜ zulässig sei, wenn genügend Beweise vorlägen. Regel 88 Satz 2 EPÜ sei nicht anwendbar. Damit bestätigte die Juristische Beschwerdekammer die Entscheidung J 7/80 (ABI. EPA 1981, 137), mit der die Berichtigung durch Angabe eines neuen Anmeldernamens zugelassen wurde, da keine "außergewöhnlichen" Umstände vorlagen. Auch mit **J 17/96** wurde diese Rechtsprechung bestätigt.

B. Prüfungsverfahren

1. Teilanmeldungen

1.1 Einleitung

Im Verfahren **T 873/94** wies die Kammer darauf hin, daß eine Teilanmeldung sowohl den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ als auch denen des Artikels 123 (2) EPÜ entsprechen muß. Artikel 76 (1) EPÜ regelt die Einreichung einer Teilanmeldung und die Frage, ob sie denselben Anmeldetag zuerkannt bekommt wie die Stammanmeldung und deren Prioritätsrecht genießt. Artikel 123 (2) EPÜ gilt für Änderungen an der Teilanmeldung nach ihrer Einreichung.

In der Sache **T 542/94** hatte die Prüfungsabteilung eine Teilanmeldung zurückgewiesen, weil ihr Gegenstand über den der Stammanmeldung hinausgehe; sie hatte sich dabei auf Artikel 123 (2) EPÜ statt richtigerweise auf Artikel 76 (1) EPÜ bezogen. Die Kammer stellte fest, daß die Voraussetzungen gemäß Artikel 76 (1) EPÜ für die Zulässigkeit der Ansprüche einer Teilanmeldung denjenigen des Artikels 123 (2) EPÜ entsprechen (s. auch T 441/92). Da die Prüfungsabteilung ihrer Argumentation im wesentlichen einen Vergleich zwischen dem Gegenstand der Stammanmeldung und dem des Anspruchs 1 der Teilanmeldung zugrunde gelegt habe, stütze sich ihre Feststellung de facto auf Artikel 76 (1) EPÜ. Der Beschwerdeführer werde also durch die in der angefochtenen Entscheidung unterlaufene fehlerhafte Angabe des Zurückweisungsgrunds nicht benachteiligt, so daß kein Anlaß für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ vorliege.

1.2 Zeitpunkt der Einreichung von Teilanmeldungen

Nach Regel 25 (1) EPÜ kann der Anmelder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll, eine Teilanmeldung einreichen (G 10/92, ABI. EPA 1994, 633).

In der Sache **J 29/95** (ABI. EPA 1996, 489) lehnte es die Eingangsstelle ab, die betreffende Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln. Die Entscheidung wurde damit begründet, daß der Anmelder vor Einreichung dieser Anmeldung sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung der Stammanmeldung erklärt habe.

Der Anmelder hatte jedoch auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ mit einem Änderungsantrag reagiert. Dazu führte die Beschwerdekammer folgendes aus: Im allgemeinen kann die Prüfungsabteilung, wenn sie die vom Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin eingereichten Änderungen zuläßt, unter Zugrundelegung der Änderungen und der dem Anmelder mitgeteilten Fassung der Unterlagen, zu denen keine Änderungen eingereicht worden sind, das Einverständnis des Anmelders mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung nach Regel 51 (6) EPÜ feststellen. Nur wenn der Anmelder Änderungen zu bestimmten Teilen der ihm mitgeteilten Unterlagen einreicht und gleichzeitig erklärt, daß er mit anderen **nicht** einverstanden ist, darf die Prüfungsabteilung diese Feststellung nicht treffen. In diesem Fall kommt jedoch Regel 51 (5) EPÜ zur Anwendung, und

die Anmeldung wird zurückgewiesen.

In der betreffenden Sache fehlte bei den der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beigefügten Unterlagen die Seite 3 der Beschreibung, obwohl sie auf der ersten Seite der Mitteilung ausdrücklich erwähnt war. Der Anmelder hatte in seiner Erwiderung auf das Fehlen der Seite hingewiesen.

Der Kammer zufolge soll mit der Praxis, dem Anmelder eine vollständige Kopie der Unterlagen zur Billigung zu übermitteln, zweifelsfrei sichergestellt werden, daß das Patent nur in der vom Anmelder gebilligten Fassung erteilt wird (Art. 113 (2) EPÜ). Die Erklärung des Einverständnisses mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung sei daher **nur rechtswirksam**, wenn eindeutig feststehe, welche Fassung der Anmelder gebilligt habe. Dies sei nicht der Fall, wenn sich die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf eine angeblich beigefügte, tatsächlich jedoch fehlende Fassung beziehe. Es wäre die Aufgabe der Prüfungsabteilung gewesen, ihm eine Kopie der Seite 3 in der zu erteilenden Fassung zur Billigung zuzusenden. Die Anmeldung sei daher als Teilanmeldung zu behandeln.

In der Sache **J 13/94** kam die Juristische Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß Erklärungen der Anmelder nur dann als rechtswirksame Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ behandelt werden sollten, wenn sie klar und eindeutig seien, was insbesondere heiße, daß sie nicht an Bedingungen geknüpft sein dürften (J 27/94, ABI. EPA 1995, 831) und klar sei, welche Fassung der Anmelder gebilligt habe (**J 29/95**, s. o.). Solange objektiv betrachtet unklar sei, für welche Fassung die Prüfungsabteilung ein Patent zu erteilen beabsichtige, könne der Anmelder sein Einverständnis nicht rechtswirksam erklären.

2. Antrag auf mündliche Verhandlung nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ

In G 7/93 (ABI. EPA 1994, 775) entschied die Kammer, daß die Prüfungsabteilung kraft ihrer rechtlichen Befugnisse auch nach Erhalt der Einverständniserklärung des Anmelders mit der gemäß Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung und auch noch nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nach eigenem Ermessen über die Zulassung einer Änderung der Anmeldung befinden könne, solange noch kein Erteilungsbeschluß ergangen sei.

Im Verfahren **T 556/95** (ABI. EPA 1997, 205) wurde zusammen mit einem auf eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ hin eingereichten Änderungsantrag auch eine mündliche Verhandlung beantragt. Die Kammer hatte darüber zu befinden, ob die Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ befugt war, die Änderungen ohne vorherige mündliche Verhandlung abzulehnen.

Die Kammer befand, daß die in Artikel 123 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 86 (3) EPÜ festgelegten Voraussetzungen für eine Änderung der Anmeldung so lange gälten, wie die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig sei, also auch nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Beschluß über die Zurückweisung der Anmeldung bzw. die Erteilung des Patents getroffen worden sei. Das Recht auf Anhörung in einer mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116 (1) EPÜ bestehe so lange, wie das Verfahren vor dem EPA anhängig sei, und einem Antrag auf mündliche Verhandlung müsse stattgegeben werden, bevor der Antrag eines Verfahrensbeteiligten zu Verfahrens- oder materiellrechtlichen Fragen abgelehnt werde und dieser damit einen Rechtsverlust erleide. Unter solchen Umständen sei also das Ermessen der Prüfungsabteilung im Hinblick auf Artikel 116 (1) EPÜ auszuüben. Die Große Beschwerdekammer sei nicht berechtigt, die Anwendung des Artikels 116 (1) EPÜ dadurch einzuschränken, indem sie einer Prüfungsabteilung empfiehlt, wie sie ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ ausüben sollte.

3. Änderungsanträge nach Abschluß des Verfahrens

In der Sache **T 798/95** war der Beschluß über die Erteilung eines europäischen Patents von der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung zwecks Zustellung an die Poststelle des EPA weitergereicht worden. Am selben Tag um 18.47 Uhr, d. h. nach Abschluß des Verfahrens, wurde der Antrag auf Änderung der Anmeldung nach Regel 86 (3) EPÜ eingereicht. Unter Bezug auf die Entscheidung G 12/91 (ABI. EPA 1994, 285) stellte die Kammer fest, daß ein Änderungsantrag nach Regel 86 (3) EPÜ, der nach Abschluß des Erteilungsverfahrens vor einer Prüfungsabteilung eingereicht werde, selbst dann unberücksichtigt zu lassen sei, wenn die Einreichung des Antrags am selben Tag erfolge wie der Abschluß des Verfahrens.

4. Berichtigung des Erteilungsbeschlusses

In der Sache **T 850/95** vom 12. Juli 1996 (ABI. EPA 1997, 152) gelangte die Kammer zu folgender Auffassung: Ein Erteilungsbeschuß enthält eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne der Regel 89 EPÜ, wenn der für die Erteilung zugrundegelegte Text nicht der Text ist und offensichtlich auch nicht sein kann, der die tatsächliche Absicht der Prüfungsabteilung wiedergibt; der irrtümlich angegebene Text kann durch den Text ersetzt werden, den die Abteilung ihrem Beschuß tatsächlich zugrunde legen wollte (Näheres hierzu s. S. 80).

C. Einspruchsverfahren

1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

1.1 Neue Einspruchsgründe - Auslegung des Artikels 113 (1) EPÜ

Im Verfahren **T 433/93** hatte der Patentinhaber erst durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent wegen unzureichender Offenbarung widerrufen wurde, erfahren, daß dieser Einspruchsgrund geltend gemacht worden war. Die Akte enthielt keinerlei Hinweis darauf, daß er von der Einspruchsabteilung konkret erhoben und in das Verfahren eingeführt worden wäre.

Die Kammer sah im Erlaß der Entscheidung daher einen direkten Verstoß gegen das Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ. Sie verwies dabei auf die Sache T 951/92 (ABI. EPA 1996, 53), in der folgendes festgestellt wurde: "Daher sollte der Begriff "Gründe" in Artikel 113 (1) EPÜ nicht eng ausgelegt werden. Insbesondere ist damit im Kontext des Prüfungsverfahrens nicht nur ein einzelner Grund für die Beanstandung einer Anmeldung im engeren Sinne eines Erfordernisses des EPÜ gemeint, das als nicht erfüllt angesehen wird, sondern es sind darunter auch die wesentlichen Gründe sowohl rechtlicher als auch faktischer Art zu verstehen, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen. Mit anderen Worten, der Anmelder muß vor Erlaß einer Entscheidung über die Gründe unterrichtet werden, die ihm vorgehalten werden, und er muß auch die Möglichkeit erhalten, darauf einzugehen." Die Kammer befand, daß diese Auslegung des Artikels 113 (1) EPÜ gleichermaßen für das Einspruchsverfahren gilt.

Um dem Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ im vorliegenden Fall zu genügen, hätte der

Patentinhaber vor Erlaß der Entscheidung nicht nur von dem neu erhobenen und in das Verfahren eingeführten Einspruchsgrund, also der **Rechtsgrundlage** für die Anfechtung des Patents (s. G 1/95 und G 7/95, ABI. EPA 1996, 615 bzw. 626), sondern auch von den **wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründen** unterrichtet werden müssen, die das Patent in seinem Rechtsbestand gefährden und zum Widerruf führen könnten. Danach hätte der Patentinhaber auch noch ausreichend Gelegenheit erhalten müssen, sich zu diesem neuen Grund zu äußern.

2. Zulässigkeit des Einspruchs

2.1 Formerfordernisse

2.1.1 Einspruchsberechtigung

In der Sache **T 798/93** wies die Kammer darauf hin, daß Artikel 99 (1) EPÜ, dem zufolge das Einspruchsverfahren "jedermann" offenstehe, von der Vermutung ausgehe, daß derjenige, der den Einspruch eingelegt habe, der wahre Einsprechende sei. Das EPÜ und die darauf fußenden Bestimmungen machten die Einspruchsberechtigung **nicht von bestimmten persönlichen Gegebenheiten oder einem bestimmten Interesse abhängig**. Daher seien Anträge, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, zurückzuweisen, wenn dem Einsprechenden wie im vorliegenden Fall entweder ein bestimmtes Faktum wie sein Beruf (zugelassener europäischer Vertreter) oder sein technisches Fachgebiet (anderes Gebiet als beim angefochtenen Patent) oder mangelndes Interesse (Erklärung des Einsprechenden, daß er sich nur fortbilden wolle) vorgehalten werde.

Die Kammer betonte auch, daß das Einspruchsverfahren geschaffen worden sei, damit Dritte in einem zentralen Verfahren vor einem Organ des EPA die Beschränkung oder den Widerruf eines europäischen Patents erreichen könnten. Daher könne es keine Kernaufgabe des Einspruchsverfahrens sein, zu ermitteln, ob der Dritte, der Einspruch eingelegt habe, wirklich im eigenen Namen handle. Hierauf basiere die Vermutung des Artikels 99 (1) EPÜ. Sie entlaste das Amt auch von dem hohen Aufwand, den eine Überprüfung der Verhältnisse und Beweggründe des Einsprechenden mit sich brächte, und erleichtere so die Abwicklung des Verfahrens.

2.1.2 Identifizierbarkeit des Einsprechenden

In der Sache **T 590/94** hat die Kammer die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA bestätigt, wonach im Beschwerdeverfahren die Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs von Amts wegen erfolgt. In dieser Entscheidung bestätigte die Kammer auch, daß eine während der Einspruchsfrist unterlassene Nennung der Einsprechenden nicht nachgeholt werden kann.

Laut Entscheidung **T 798/93** geht Artikel 99 (1) EPÜ von der Vermutung aus, daß "derjenige, der Einspruch einlegt, der wahre Einsprechende ist" (s. T 548/91). Dies entspricht der Praxis des Amts, das vom Einsprechenden keinen Nachweis über die persönlichen Gegebenheiten verlangt und seine diesbezüglichen Angaben nicht überprüft. Die Kammer hat aber auch festgestellt, daß in bestimmten Fällen Zweifel an der Identität des wahren Einsprechenden aufkommen können. Anlaß hierfür dürfen aus den vorstehend dargelegten Gründen natürlich nicht bestimmte fehlende persönliche Gegebenheiten oder fehlendes Interesse des Einsprechenden sein. Berechtigte Zweifel bestehen vielmehr dann, wenn im Laufe des Verfahrens ein Dritter auftaucht, der behauptet, der wahre Einsprechende zu sein. Weshalb der wahre Einsprechende, d. h. derjenige, auf dessen Betreiben der Einspruch eingelegt wird, dem EPA, dem Inhaber des angefochtenen Patents und der Öffentlichkeit ganz allgemein bekannt sein muß, wurde bereits in der Entscheidung T 635/88 (ABI. EPA 1993, 608) unter Nummer 8.4 der Entscheidungsgründe dargelegt. Die dort angeführten Gründe basieren im wesentlichen auf dem von den Beschwerdekammern in ihrer Rechtsprechung aufgestellten Grundsatz, daß "Einsprüche gutgläubig eingereicht und betrieben werden (müssen), wenn ... Rechtsunsicherheiten vermieden werden sollen".

2.1.3 Einspruch durch einen zugelassenen Vertreter

In der Sache **T 798/93** bestätigte der Einsprechende während des Einspruchsverfahrens, daß er im eigenen Namen handle und tatsächlich europäischer Vertreter sei. Da er aber über keinerlei Einspruchserfahrung verfüge und sich auf dem Gebiet der Straßentransportfahrzeuge nicht auskenne, habe er sich entschlossen, gegen das zur Diskussion stehende europäische Patent Einspruch einzulegen, um sich beruflich fortzubilden.

Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und brachte in seinem Hauptantrag vor, daß der Einspruch als unzulässig verworfen werden müsse und hierzu gegebenenfalls vorher alle erforderlichen Nachforschungen zur Ermittlung der Identität des wahren Einsprechenden angestellt werden müßten.

Der Einsprechende machte geltend, daß der Einspruch eines zugelassenen europäischen Vertreters in der Sache T 10/82 (ABI. EPA 1983, 407) unzulässig gewesen sei. Der damalige Einspruch war aber, wie die Kammer klarstellte, nur deshalb als unzulässig verworfen worden, weil der Vertreter im weiteren Verlauf des Verfahrens zugegeben hatte, daß er berufsmäßig als zugelassener europäischer Vertreter tätig geworden war, also nicht im eigenen Namen, sondern für einen Auftraggeber gehandelt hatte, der der wahre Einsprechende war. Im vorliegenden Fall hatte der Einsprechende den Einspruch nicht berufsmäßig als zugelassener europäischer Vertreter, sondern als Privatmann eingelegt, ohne seinen Beruf zu erwähnen. Auch in der Folge bestätigte er immer wieder, daß er im eigenen Namen und nicht für einen Auftraggeber handle. Daher bestand kein Anlaß, den Einspruch aus diesem Grund als unzulässig zu verwerfen.

2.1.4 Widerlegbarkeit der Vermutung des Artikels 99 (1) EPÜ

In der Entscheidung **T 798/93** erklärte die Kammer, daß von der Vermutung des Artikels 99 (1) EPÜ nur dann abgegangen werden kann, wenn während des Verfahrens der Beweis erbracht wird, daß sich ein Dritter als der wahre Einsprechende ausgibt. Die Vermutung ist allerdings nicht gänzlich unwiderlegbar. Die Bedingungen für ihre Aufhebung sind bereits in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern abgesteckt worden (s. T 10/82, ABI. EPA 1983, 407 und T 635/88, ABI. EPA 1993, 608). Im vorliegenden Fall bestanden keine "berechtigten Zweifel", die eine Rechtsgrundlage dafür geboten hätten, demjenigen, der als Einsprechender auftrat, eine eidesstattliche Erklärung abzuverlangen. Die Beweiskraft der vom Beschwerdeführer angeführten Beweisanzeichen war nämlich eine Tatfrage, deren Beurteilung im Ermessen der Kammer lag. Nach deren Auffassung bewiesen die Behauptungen des Beschwerdeführers nicht hinreichend, daß eine andere Firma der wahre Einsprechende war. Die Kammer hielt im vorliegenden Fall an der Vermutung des Artikels 99 (1) EPÜ fest. Sie sah daher keine Notwendigkeit, von Amts wegen Ermittlungen

anzustellen.

2.2 Begründung

In **T 152/95** bezweifelte der Beschwerdeführer, daß die Zulässigkeit eines Einspruchs erstmals im Beschwerdeverfahren bestritten werden könne, wie dies im vorliegenden Fall durch den Beschwerdegegner geschehen war. In der Zwischenentscheidung der Beschwerdekammer wurde klargestellt, daß nach gefestigter Rechtsprechung die gemäß Artikel 99 (1) und den Regeln 55 c) und 56 (1) EPÜ zu überprüfende Zulässigkeit eines Einspruchs als unverzichtbare prozessuale Voraussetzung der sachlichen Prüfung des Einspruchsverfahrens in jedem Verfahrensstadium, also auch im Beschwerdeverfahren, von Amts wegen zu prüfen ist.

Die Kammer verwies auf die Entscheidung T 222/85 (ABI. EPA 1988, 128), der zufolge mit dem Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ sichergestellt werden soll, daß der Standpunkt des Einsprechenden in der Einspruchsschrift so deutlich dargelegt wird, daß sowohl der Patentinhaber als auch die Einspruchsabteilung wissen, worum es bei dem Einspruch geht. Das Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ, wonach die Einspruchsschrift die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten muß, ist in Verbindung mit Artikel 99 (1) EPÜ sachlicher Natur und verlangt eine Begründung, die auf den Kern des Einspruchs eingeht. Dieses Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ ist nur dann erfüllt, wenn die relevanten (d. h. für den Umfang des angefochtenen Patents relevanten) Tatsachen und Beweismittel so ausreichend angegeben sind, daß die angeführten Einspruchsgründe und ihre Stichhaltigkeit von der Einspruchsabteilung und vom Patentinhaber richtig verstanden werden können. Dies ist aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns auf dem Gebiet, auf das sich das angefochtene Patent bezieht, objektiv zu beurteilen.

Die Kammer befand, daß im vorliegenden Fall die einschlägigen Tatsachen und Beweismittel für ein richtiges und objektives Verständnis des Vorbringens des Einsprechenden ausreichend angegeben gewesen seien. Die Frage der Zulänglichkeit der Einspruchsschrift sei von der Frage der Stichhaltigkeit des Vorbringens des Einsprechenden zu unterscheiden, die hier nicht zur Debatte stehe. Aus diesen Gründen wurde die Zulässigkeit des Einspruchs - wie schon in der angefochtenen Entscheidung - bejaht.

3. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs

3.1 Einspruchsgrund, auf den der Einspruch gestützt wird

3.1.1 Rechtsbegriff der "Einspruchsgründe" in Artikel 100 EPÜ

In den Fällen **G 1/95** und **G 7/95** (ABl. EPA 1996, 615 und 626) (gemeinsames Verfahren) mußte die Große Beschwerdekammer vor der Entscheidung der ihr vorgelegten Rechtsfragen zunächst die Bedeutung des in Artikel 100 EPÜ enthaltenen Rechtsbegriffs "Einspruchsgründe" klären. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer soll Artikel 100 EPÜ im Rahmen des EPÜ limitierend regeln, auf welche Rechtsgrundlagen, d. h. auf welche Einwände, ein Einspruch gestützt werden kann. Wie die Kammer darlegte, gibt es zu jedem in Artikel 100 EPÜ genannten "Einspruchsgrund" ein entsprechendes Erfordernis in einem anderen Artikel des EPÜ. Während sich aber die Einspruchsgründe in Artikel 100 b) und c) EPÜ jeweils auf eine einzelne Rechtsgrundlage für einen Einspruch, nämlich unzureichende Offenbarung bzw. unzulässige Erweiterung vor der Erteilung, beziehen, verhält es sich bei Artikel 100 a) EPÜ anders. Artikel 100 a) EPÜ bezieht sich nicht nur auf die allgemeine Definition patentfähiger Erfindungen nach Artikel 52 (1) EPÜ und die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 EPÜ, sondern auch auf eine Reihe von Definitionen, die in den Artikeln 52 (2) bis (4) und 54 bis 57 EPÜ (zu den Begriffen "Erfindung", "Neuheit", "erfinderische Tätigkeit" und "gewerbliche Anwendbarkeit") aufgestellt werden und in Verbindung mit Artikel 52 (1) EPÜ bestimmte Erfordernisse vorgeben und somit gesonderte Einspruchsgründe verkörpern. All diese Artikel 52 bis 57 EPÜ stellen daher in Verbindung mit Artikel 100 a) EPÜ nicht einen (einzigen) Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents, sondern vielmehr eine Sammlung verschiedener Einwände (d. h. Rechtsgrundlagen) dar. Ein Einspruch im Rahmen des Artikels 100 a) EPÜ ist demnach nur dann zulässig, wenn er sich auf mindestens eine der Rechtsgrundlagen für einen Einspruch, d. h. auf mindestens einen der in den Artikeln 52 bis 57 EPÜ behandelten Einspruchsgründe, stützt.

3.1.2 Bedeutung des Begriffs "neuer Einspruchsgrund"

Im Zusammenhang mit der richtigen Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren befaßte sich die Große Beschwerdekammer in den

Entscheidungen **G 1/95** und **G 7/95** auch mit der Bedeutung des in der Stellungnahme G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) unter Nummer 18 verwendeten Rechtsbegriffs "neuer Einspruchsgrund". Sie gelangte zu dem Schluß, daß damit ein Einspruchsgrund gemeint sein muß, der weder in der Einspruchsschrift geltend gemacht und substantiiert noch von der Einspruchsabteilung unter Beachtung der in G 10/91 unter Nummer 16 aufgestellten Grundsätze in das Verfahren eingeführt worden ist. Nachdem die Bedeutung dieser Schlüsselbegriffe geklärt war, entschied die Kammer über die ihr vorgelegten Rechtsfragen.

Ihre Entscheidung in der Sache **G 1/95** hat folgenden Tenor: Ist der Einspruch gegen ein Patent aufgrund der in Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe eingelegt, aber nur mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit substantiiert worden, so gilt der Einwand, daß der Gegenstand nach Artikel 52 (1) und (2) EPÜ nicht patentfähig ist, als neuer Einspruchsgrund und darf nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden.

In der Sache **G 7/95** traf sie folgende Entscheidung: Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift genannten Entgegnungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, so gilt ein auf die Artikel 52 (1) und 54 EPÜ gestützter Einwand wegen mangelnder Neuheit gegenüber diesen Entgegnungen als neuer Einspruchsgrund und darf daher nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden. Die Behauptung, daß die nächstliegende Entgegnung für die Patentansprüche neuheitsschädlich ist, kann jedoch bei der Entscheidung über den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geprüft werden. Die Große Beschwerdekammer entschied nicht, ob eine Beschwerdekammer die neue Behauptung, die Ansprüche seien gegenüber einem erst im Beschwerdeverfahren eingeführten Schriftstück nicht neu, vom Verfahren ausschließen muß, wenn der Patentinhaber sein Einverständnis verweigert.

In der Sache **T 274/95** (ABI. EPA 1997, 99) entschied die Kammer, daß die Einspruchsabteilung dann, wenn ein Einspruchsgrund in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird (hier: Abgabe einer diesbezüglichen Erklärung des Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung), nicht verpflichtet ist, diesen Einspruchsgrund weiter zu prüfen oder auf ihn in ihrer Entscheidung einzugehen, sofern er nicht so relevant ist, daß er der Aufrechterhaltung

des Patents wahrscheinlich entgegensteht (s. G 10/91). Sie befand ferner, daß ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, für den Fall, daß er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden soll, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G 10/91 ist und folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden kann.

3.2 Faktischer Rahmen des Einspruchs

3.2.1 Substantiierung eines neuen Einspruchsgrunds

In der Sache **T 433/93** entschied die Kammer, daß eine Einspruchsabteilung, die beschließt, zusätzlich zu dem oder den vom Einsprechenden in der Einspruchsschrift erhobenen und substantiierten Einspruchsgründen einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einzuführen, dies in aller Regel schriftlich und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt des Verfahrens tun sollte. Die schriftliche Mitteilung, mit der die Einspruchsabteilung den Patentinhaber davon unterrichtet, daß ein neuer Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt wird, soll dabei sicherstellen, daß der Patentinhaber nicht nur den neuen Einspruchsgrund (d. h. die neue Rechtsgrundlage für den Einspruch) kennt, sondern auch die rechtlichen und faktischen Gründe zur Untermauerung (d. h. Substantiierung) dieses neuen Einspruchsgrunds, die das Patent in seinem Rechtsbestand gefährden und zum Widerruf führen konnten, damit er genau weiß, was ihm vorgehalten wird, und hinreichend Gelegenheit hat, sich hierzu zu äußern.

Wenn sich eine Einspruchsabteilung in einem ausgesprochenen Ausnahmefall erstmals in der mündlichen Verhandlung veranlaßt sieht, einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einzuführen, empfiehlt es sich grundsätzlich, daß sie dem Patentinhaber die Einführung des neuen Einspruchsgrunds und die ihn substantiiierenden rechtlichen und faktischen Gründe auch in der mündlichen Verhandlung schriftlich mitteilt. Auf diese Weise kann jedes Mißverständnis vermieden und die Mitteilung in die Akte aufgenommen werden.

4. Zulässigkeit von Änderungen im Einspruchsverfahren

4.1 Allgemeines

Nach der neuen Regel 57a EPÜ müssen Änderungen im Einspruchsverfahren durch die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe veranlaßt sein. Änderungen können demnach nur zugelassen werden, wenn sie zur Ausräumung eines Einspruchsgrunds notwendig sind. Es spielt jedoch keine Rolle, ob der betreffende Einspruchsgrund vom Einsprechenden auch tatsächlich geltend gemacht wurde.

4.2 Zulässigkeit von Änderungen

Mit der neuen Regel 57a EPÜ wurde eine *lex specialis* für Änderungen im Einspruchsverfahren geschaffen. Es handelt sich um eine rein materiellrechtliche Regelung des Änderungsrechts. Über den Zeitpunkt, bis zu dem Änderungen zulässig sind, wird hier keine Regelung getroffen - insoweit verbleibt es bei der bestehenden Praxis. Die inhaltliche Einschränkung des Änderungsrechts trägt dem Sinn des Einspruchsverfahrens Rechnung und erübrigt eine Ermessensregelung, wie sie Regel 86 (3) EPÜ vorsieht (s. Mitteilung vom 1.6.1995 über die Änderung des EPÜ, der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung, ABI. EPA 1995, 409).

In der Sache **T 132/92** hatte der Vorsitzende nach einer ersten Änderung der Ansprüche in der mündlichen Verhandlung festgestellt, daß die Einspruchsabteilung nur noch eine weitere Änderung am Anspruchssatz zulassen würde. Die Beschwerde richtete sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung. Nach Feststellung der Kammer geht aus Regel 57a EPÜ klar hervor, daß der Patentinhaber die Ansprüche im Einspruchsverfahren ändern kann, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ veranlaßt sind. Das EPÜ regelt nicht ausdrücklich, wie oft und bis zu welchem Zeitpunkt im Einspruchsverfahren Änderungen eingereicht werden dürfen. Regel 86 (3) EPÜ, auf die in der angefochtenen Entscheidung verwiesen wurde, betrifft nur Änderungen der europäischen Patentanmeldung im Verfahren vor der Prüfungsabteilung. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist jedoch insbesondere aus Regel 57 (1) EPÜ abgeleitet worden, daß der Patentinhaber nicht in jeder beliebigen Phase des Einspruchsverfahrens grundsätzlich Anspruch darauf hat, Änderungen vorzunehmen. Es liegt im Ermessen der

Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer, Änderungen abzulehnen, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind (T 406/86, ABI. EPA 1989, 302). Dies gilt ganz besonders für späte Änderungen, sofern ihnen nicht das ernsthafte Bemühen zugrunde liegt, einen erhobenen Einwand auszuräumen.

Die Kammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung nur auf Regel 86 (3) EPÜ verwiesen, ansonsten aber nicht begründet habe, weshalb nach der zweiten Änderung in der mündlichen Verhandlung keine weiteren Änderungen mehr zugelassen werden sollten. Durch ihre Ankündigung, keine Änderungen mehr anzunehmen, sah sich der Beschwerdeführer daran gehindert, formal zulässige und den Erfordernissen der Neuheit entsprechende Ansprüche einzureichen. Ob **eine Änderung sachdienlich ist**, kann nach Auffassung der Kammer in der Regel nur anhand ihres Inhalts, also erst dann beantwortet werden, wenn sie tatsächlich vorliegt. Eine pauschale Ablehnung jeglicher weiterer Änderungen ist nur dann vertretbar, wenn nach mehreren erfolglosen Änderungen erkennbar ist, daß sich der Patentinhaber nicht ernsthaft um eine Entkräftung der Einwände bemüht, sondern nur das Verfahren verschleppt.

In der Sache **T 829/93** bestätigte die Kammer die ständige Rechtsprechung des EPA, der zufolge die Einreichung von Änderungen im Einspruchsverfahren nach den Regeln 57 (1) und 58 (2) EPÜ Ermessenssache ist und nur dann zugelassen werden sollte, wenn die Änderungen die Entscheidung über Fragen, die unter Artikel 100 EPÜ fallen, beeinflussen können oder mit einem Gegenstand zusammenhängen, der aufgrund dieses Artikels geändert werden muß. Da die neue Regel 57a EPÜ erst nach Einreichung der hier zur Diskussion stehenden Änderungen in Kraft trat, wurde sie von der Kammer nicht als Rechtsgrundlage für ihre Entscheidung angezogen. Der Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, daß die **neuen abhängigen Ansprüche** seine Antwort auf die Angriffe des Einsprechenden gegen die abhängigen Ansprüche seien. Tatsächlich hatte der Einsprechende das Patent in der Einspruchsschrift wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit als Ganzes angefochten und erklärt, daß die Entgegenhaltungen auch die abhängigen Ansprüche betrafen und der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 2 bis 6 allein nicht patentierbar sei.

Die Kammer befand jedoch, daß die Notwendigkeit und Sachdienlichkeit, also die **Zulässigkeit** von Änderungen keine subjektiv, sondern eine **objektiv zu beurteilende Frage** sei. Nach objektiven Maßstäben sei klar, daß die Aufrechterhaltung des Patents nur durch die

Definition der Erfindung in Anspruch 1 gefährdet sei und neue abhängige Einsprüche keinen Einfluß auf die in Anspruch 1 angegebenen Merkmale der Erfindung hätten, also nicht die richtige Antwort auf die Angriffe des Einsprechenden gegen die erfinderische Tätigkeit seien. Ein nicht erfinderischer Gegenstand in einem unabhängigen Anspruch werde nicht dadurch erfinderisch, daß ein abhängiger Anspruch etwas Erfinderisches enthalte. Die Kammer zeigte zwar durchaus Verständnis für das pragmatische Argument des Beschwerdeführers, daß vorhandene abhängige Ansprüche eine wichtige Absicherung für den Fall darstellten, daß Anspruch 1 nicht gewährbar sei, da sie sich oft besser ohne Umformulierung in einen unabhängigen Anspruch einbauen ließen als Offenbarungen aus der Beschreibung. Sie stellte jedoch klar, daß im Einspruchsverfahren neue abhängige Ansprüche, die nur einer Verbesserung dieser Absicherung dienten, nicht notwendig oder sachdienlich seien. Falls ein unabhängiger Anspruch geändert werden müsse, könnten geeignete Merkmale ebensogut direkt der Beschreibung entnommen werden. Aus rechtlicher Sicht sei jedenfalls nichts damit gewonnen, daß man in zwei Schritten zunächst bestimmte Merkmale aus der Beschreibung in neue abhängige Ansprüche übernehme und diese dann vielleicht später in einen unabhängigen Anspruch übertrage. Deshalb sah die Kammer nach den Regeln 57 (1) und 58 (2) EPÜ keine Veranlassung, die als Hauptantrag eingereichten neuen abhängigen Ansprüche zuzulassen.

4.3 Prüfung von Änderungen

Um Mißverständnissen vorzubeugen, wurde in der Sache G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) betont, daß Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ) zu prüfen sind.

In der Sache **T 740/94** hatte es die Einspruchsabteilung versäumt, in ihrer Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf einen Einwand gegen einen geänderten Anspruch einzugehen. Die Kammer sah hierin einen wesentlichen Verfahrensmangel.

D. Beschwerdeverfahren

1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

1.1 Beitritt

1.1.1 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren

Auch im Berichtsjahr stellte sich die Frage nach der Zahlung von Beschwerdegebühren durch einen Beitretenden.

In der Sache **T 590/94** stellte die Kammer fest, daß eine vorsorglich bezahlte Beschwerdegebühr nach dem Gesetzmäßigkeitsprinzip rückzuerstatten ist, wenn die während des Beschwerdeverfahrens beigetretene Partei nicht die Stellung eines selbstständigen Beschwerdeführers beansprucht.

In der Sache **T 471/93** hatte der Beitretende zusätzlich zur Einspruchsgebühr die Beschwerdegebühr "vorsorglich" entrichtet. Er hatte gleichzeitig die Rückzahlung dieser Gebühr beantragt, weil im EPÜ keine "Einspruchsbeschwerdegebühr" gesetzlich vorgeschrieben sei. Die Kammer schloß sich dieser Auffassung an, weil die Beschwerde im hier zu entscheidenden Fall anhängig und zulässig war und die Frage nach der Rechtsstellung des Beitretenden nicht zu entscheiden war.

2. Rechte der Beteiligten nach Artikel 107 EPÜ

2.1 Reformatio in peius

In einigen Entscheidungen hatten die Beschwerdekammern den Grundsatz inhaltlich zu präzisieren, wonach es nicht zulässig ist, daß das Beschwerdeverfahren für den Beteiligten, der Beschwerde eingelegt hat, zu einer Verschlechterung führt.

In der Entscheidung **T 169/93** legte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, das Patent zu widerrufen. Der Beschwerdeführer machte geltend, die in diesem Beschwerdeverfahren zu behandelnden

Fragen müßten auf die formale Zulässigkeit der Ansprüche und die erfinderische Tätigkeit beschränkt werden, weil keiner der Beschwerdegegner Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hinsichtlich ihrer Feststellung eingelegt habe, der beanspruchte Gegenstand sei ausreichend offenbart und gegenüber der behaupteten Vorbenutzung neu. Er stützte sich dabei auf die Entscheidungen G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408), G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und G 9/92 (ABI. EPA 1994, 875).

Die Kammer stellte fest, den Einsprechenden habe keine Beschwerde gegen die Entscheidung über den Widerruf des Patents zugestanden, da sie sie nicht beschwere. Die Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 bezögen sich nur auf die Beschwerde von Einsprechenden, und die Große Beschwerdekammer habe darin betont, daß geänderte Ansprüche stets in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen seien. Die Entscheidung G 9/92 betreffe die Bindungswirkung, die der Beschwerdeantrag des Beschwerdeführers für das weitere Verfahren entfalte, und den Umstand, daß Anträge nicht beschwerdeführender Parteien, die über den ursprünglichen Beschwerdeantrag des Beschwerdeführers hinausgingen, nicht zugelassen seien. Im vorliegenden Fall könne der Rahmen der Beschwerde nicht überschritten werden, wenn der nicht beschwerdeführende Beschwerdegegner einen Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde stelle, um lediglich das vor der Einspruchsabteilung erzielte Ergebnis zu verteidigen, wobei eine Verschlechterung für den Beschwerdeführer ausgeschlossen sei. Werde gegen eine Entscheidung, ein Patent nach Artikel 102 (1) EPÜ zu widerrufen, Beschwerde eingelegt, so stehe es mithin dem Beschwerdegegner offen, schon vor der Einspruchsabteilung behandelte Sachverhalte erneut vorzutragen.

Das Verhältnis zwischen der Entscheidung G 9/92 und der Prüfung von Änderungen im Beschwerdeverfahren war Gegenstand der Entscheidung **T 752/93**. Die Einspruchsabteilung hatte in einer Zwischenentscheidung das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten. Der Patentinhaber hatte keine Beschwerde eingelegt. In der mündlichen Verhandlung hatte er jedoch neue Ansprüche eingereicht, die auch früher beanspruchte Merkmale beinhalteten. Dies sei jedoch, nach Meinung des Beschwerdeführers (Einsprechenden), im Hinblick auf die Entscheidung G 9/92 unzulässig gewesen, da der lediglich als Verfahrensbeteiligter auftretende Patentinhaber auf eine Verteidigung der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung

beschränkt sei.

Die Kammer wies darauf hin, daß Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter vorschlägt, nach der Entscheidung G 9/92 von der Beschwerdekammer abgelehnt werden können, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich, also nicht durch die Beschwerde veranlaßt worden sind. Dies bedeute, daß der Patentinhaber die Möglichkeit haben solle, fehlerhafte Änderungen zu berichtigen, wenn sie im weiteren Verfahren aufgegriffen werden. In einem solchen Fall kann eine Änderung während des Beschwerdeverfahrens der durch die Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung diese Fassung nicht nur beschränken, sondern auch erweitern, auch wenn der Patentinhaber keine Beschwerde eingelegt hat. Im vorliegenden Fall betrafen die Änderungen gegenüber der aufrechterhaltenen Fassung nur Merkmale, die im Beschwerdeverfahren nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ beanstandet worden waren. Die beanstandeten Merkmale wurden so abgeändert, daß eine vom Beschwerdeführer angedeutete Erweiterung gegenüber der erteilten Fassung rückgängig gemacht und eine gemäß Artikel 123 (2) EPÜ unzulässige Beschränkung zu einer ähnlichen, aber zulässigen Beschränkung umgeformt worden war. Da eine Verschlechterung der Position des einzigen Beschwerdeführers nicht gegeben war, betrachtete die Kammer solche Änderungen als sachdienlich und erforderlich.

2.2 Prüfungsumfang im Inter-partes-Verfahren

2.2.1 Umfang der Anfechtung des Patents

Siehe **T 233/93** unter: Beendigung des Beschwerdeverfahrens - Rücknahme der Beschwerde

2.2.2 Neue Einspruchsgründe

In der Sache **T 27/95** hatte der Beschwerdegegner/Einsprechende erstmals im Beschwerdeverfahren den Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ im Hinblick auf den Anspruch 1 erhoben. Unter Hinweis auf die Entscheidung G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420) vertrat der Beschwerdeführer die Auffassung, daß es genüge, die Zustimmung zur Diskussion des neuen Einspruchsgrunds zu verweigern. Die Kammer konnte sich dieser Auffassung

deshalb nicht anschließen, weil der Anspruch 1 im Beschwerdeverfahren eine Änderung erfahren hatte und die Entscheidung G 10/91 ausdrücklich darauf hinweist, daß die Änderungen vollständig auf die Erfordernisse des EPÜ zu überprüfen sind.

In der Entscheidung **T 274/95** vertrat die Kammer die Auffassung, ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, sei für den Fall, daß er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden solle, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G 10/91 und könne folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden.

3. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

3.1 Rücknahme der Beschwerde

In der Sache **T 233/93** legten die beiden Einsprechenden Beschwerden gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, den Einspruch zurückzuweisen. Der Beschwerdeführer I beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents, soweit es die Erzeugnisansprüche 20 bis 45 betraf. Der Beschwerdeführer II beantragte den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Der Beschwerdeführer II nahm seine Beschwerde, nicht aber den Einspruch zurück.

Die Kammer stellte fest, daß der frühere Beschwerdeführer II aufgrund der Rücknahme seiner Beschwerde nunmehr wieder Verfahrensbeteiligter im Sinne des Artikels 107 Satz 2 EPÜ sei. Als Beschwerdeführer bleibe infolgedessen nur der frühere Beschwerdeführer I übrig, und der Rahmen der Beschwerde werde durch seinen Antrag abgesteckt, den der nicht beschwerdeführende Beteiligte nicht überschreiten dürfe. Die Kammer sei an diesen Antrag gebunden und somit nicht befugt, die Patentierbarkeit der Verfahrensansprüche 1 bis 19 in Frage zu stellen.

3.2 Zurücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens

In der Sache **T 78/95** nahm der Beschwerdegegner (Einsprechende) seinen Einspruch im Beschwerdeverfahren zurück. Die Kammer bestätigte die Rechtsprechung und setzte das Verfahren unter Berücksichtigung der vom Einsprechenden bis zu diesem Zeitpunkt vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel fort.

In **T 958/92** merkte die Beschwerdekammer an, in den Fällen, in denen der Einsprechende Beschwerdegegner sei und während des Beschwerdeverfahrens seinen Einspruch zurücknehme, erfolge die Überprüfung der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht "von Amts wegen", sondern infolge der Beschwerde, also aufgrund des "Antrags" des Beschwerdeführers auf Beseitigung der angefochtenen Entscheidung.

3.3 Antrag auf Widerruf des Patents

In der Sache **T 820/94** erklärte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) im Beschwerdeverfahren, daß er dem Widerruf des europäischen Patents zustimme. Die Kammer verstand diese Erklärung in dem Sinne, daß er an der Aufrechterhaltung seines Patents nicht mehr interessiert sei, und mithin als Antrag auf Widerruf. Sie folgte der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in solchen Fällen und verfügte den Widerruf des Patents, ohne auf die Sachfragen einzugehen.

In der Sache **T 481/96** hatte der Beschwerdeführer/Patentinhaber im Beschwerdeverfahren gegen den Widerruf des Patents durch die Einspruchsabteilung zunächst erklärt, daß er seine Anmeldung zurückziehe. Auf Rückfrage der Geschäftsstelle beantragte der Beschwerdeführer ausdrücklich den Widerruf des Patents. Die Kammer sah in der Erklärung des Beschwerdeführers die Rücknahme der Beschwerde und stellte die dadurch erfolgte Erledigung des Verfahrens fest.

4. Abhilfe

In der Sache **T 691/91** hatte der Anmelder gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, seine Anmeldung zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt; daraufhin stellte die Prüfungsabteilung ein Schriftstück aus, wobei sie das Formblatt 2702 verwendete, das normalerweise bei Abhilfe benutzt wird und mit "Entscheidung über die Abhilfe der

Beschwerde" überschrieben ist. In diesem Schriftstück berichtigte die Prüfungsabteilung formal die erste Entscheidung, hielt aber die sachlichen Einwände gegen den Gegenstand in vollem Umfang aufrecht und bestätigte die erste Entscheidung. Gegen diese Maßnahme der Prüfungsabteilung wurde erneut Beschwerde eingelegt.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das mit "Entscheidung über die Abhilfe der Beschwerde" überschriebene Schriftstück eine abschließende Maßnahme der Prüfungsabteilung mit der Folge sei, daß der Beschwerdeführer aller Rechte an der Erfindung verlustig gehe. Deshalb sei die Beschwerde zulässig. Ferner liege auch ein Verfahrensmangel vor. In Artikel 109 EPÜ seien zwei rechtlich zulässige Alternativen vorgesehen, nämlich die angefochtene Entscheidung aufrechtzuerhalten oder aufzuheben. Im ersten Fall werde die Beschwerde unverzüglich und ohne Stellungnahme der Beschwerdekammer vorgelegt. Im zweiten Fall ergehe eine Entscheidung über die Abhilfe der Beschwerde, was die Erteilung eines Patents oder gegebenenfalls die Wiederaufnahme der Prüfung zur Folge habe, die zur Erteilung eines Patents oder aber zur erneuten Zurückweisung der Patentanmeldung führe. Im vorliegenden Fall habe sich die Prüfungsabteilung für eine dritte Möglichkeit entschieden, nämlich die Aufrechterhaltung der früheren Entscheidung durch Erlass einer Entscheidung über die Abhilfe der Beschwerde. Diese Alternative sei durch Artikel 109 EPÜ nicht gedeckt.

5. Zulässigkeit der Beschwerde

5.1 Zuständige Beschwerdekammer

In der Entscheidung T 850/95 vom 21. November 1995 (ABI. EPA 1996, 455) hatte die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt: "Ist für Beschwerden gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, eine Technische Beschwerdekammer (Artikel 21 (3) a), b) EPÜ) oder die Juristische Beschwerdekammer (Artikel 21 (3) c) EPÜ) zuständig? Wer entscheidet über die Zuständigkeit, wenn die Antwort von der Lage des Einzelfalles abhängt?" (Näheres hierzu siehe RsprBK, 2. Aufl., S. 375 f.). In der Entscheidung **G 8/95** (ABI. EPA 1996, 481) entschied die Große Beschwerdekammer, daß für eine Beschwerde gegen die Entscheidung einer

Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, eine Technische Beschwerdekammer zuständig sei.

5.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

In der Sache **J 16/94** war die Beschwerde in Form eines "zweiten Hilfsantrags" eingelegt worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß eine Beschwerde nur dann Artikel 108 Satz 1 und Regel 64 b) EPÜ entspricht, wenn darin die eindeutige Absicht bekundet wird, eine beschwerdefähige Entscheidung anzufechten. Eine Beschwerde, die in Form eines Hilfsantrags, d. h. unter der Bedingung eingelegt wird, daß die erste Instanz dem Hauptantrag nicht stattgibt, ist deshalb unzulässig.

Wie die Kammer ausführte, dienten die Bestimmungen des Artikels 108 Satz 1 und der Regel 64 b) EPÜ in erster Linie dazu, Rechtssicherheit in der Frage herzustellen, ob eine Entscheidung des EPA angefochten werde oder nicht. Eine Beschwerdeschrift dürfe keinen Zweifel daran aufkommen oder bestehen lassen, daß ein Beteiligter eine Entscheidung wirklich auf dem Beschwerdeweg anfechten wolle. Dies sei nicht nur wegen der Frist nach Artikel 108 Satz 1 und des weiteren Vorgehens der ersten Instanz nach Artikel 109 EPÜ von Bedeutung, sondern vor allem auch wegen der aufschiebenden Wirkung anhängiger Beschwerden nach Artikel 106 (1) letzter Satz EPÜ, die die Rechte Dritter berühren könne. In der Praxis des EPA gelte ein Hilfsantrag im allgemeinen als ein Antrag, der nur unter der Bedingung zum Tragen komme, daß dem Haupt- oder einem höherrangigen Hilfsantrag nicht stattgegeben werde. Es sei sowohl für die Verfahrensbeteiligten als auch für Dritte stets ungewiß, ob ein Hilfsantrag überhaupt relevant werde. Daraus folgt, daß wenn ein Beteiligter eine Beschwerde in Form eines Hilfsantrags einlegt, d. h. unter der Bedingung, daß die erste Instanz dem Hauptantrag nicht stattgibt, er nicht eindeutig seine Absicht bekundet hat, Beschwerde einzulegen.

6. Bindungswirkung

In einigen Fällen hatten die Kammern die Reichweite der Bindungswirkung von Entscheidungen festzulegen.

6.1 Allgemeine Grundsätze

In der Sache **T 167/93** legte der Patentinhaber Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, das Patent zu widerrufen. Der Beschwerdeführer machte geltend, die Einspruchsabteilung sei durch die rechtliche Beurteilung gebunden, die eine andere Beschwerdekammer der Entscheidung T 298/87 zugrunde gelegt habe. Durch diese Entscheidung war die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben worden, die Anmeldung zurückzuweisen, die schließlich zu dem vorliegenden Patent geführt hatte. Die von der Einspruchsabteilung geprüften Fragen, auf denen ihre Entscheidung beruhe, seien *res judicata*, weil in der Entscheidung der ersten Beschwerdekammer über sie befunden worden sei. Dies bedeute auch, daß alle dem rechtsverbindlichen Teil der Entscheidung zugrunde liegenden Tatsachenfeststellungen nicht nochmals geprüft werden dürften und somit ebenfalls rechtsverbindlich seien. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß eine Entscheidung einer Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung in einem späteren Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren im Hinblick sowohl auf das EPÜ als auch den Grundsatz der "*res judicata*" keine Bindungswirkung habe.

6.2 Art der Zurückverweisung

6.2.1 Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens

In der Sache **T 27/94** war durch die Entscheidung über die Erstbeschwerde die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen worden, "die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des in der mündlichen Verhandlung überreichten, formal zulässigen Anspruchs anhand der Druckschriften D3, D4 und D5 durchzuführen". Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent erneut. Während des zweiten Beschwerdeverfahrens änderte der Patentinhaber die Ansprüche. Der Beschwerdegegner (Einsprechende) war der Auffassung, daß die Beschwerdekammer an den Tenor der Entscheidung über die Erstbeschwerde gebunden sei, der den der weiteren Entscheidung zugrunde zu legenden Patentanspruch bezeichne. Die Kammer sei daher nicht berechtigt, über den später eingereichten Patentanspruch zu entscheiden.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Im der Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens nachfolgenden Einspruchsverfahren könne sich die tatsächliche Grundlage einer Beschwerdeentscheidung durch eine Änderung der Patentansprüche verändern. In diesem Falle sei die Bindung nach Artikel 111 (2) EPÜ nicht mehr gegeben. Artikel 111 (2) EPÜ gehe davon aus, daß in der Entscheidung über die Erstbeschwerde eine oder mehrere Teilentscheidungen enthalten seien, die Angelegenheit jedoch im übrigen zur weiteren Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen werde. Das Einspruchsverfahren werde in einem solchen Fall für den noch zu entscheidenden zurückverwiesenen Teil - im vorliegenden Fall die Frage der erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf die Dokumente D3 bis D5 - vor der Vorinstanz fortgesetzt. Dabei sei es selbstverständlich, daß der Patentinhaber auch in dieser Phase des Verfahrens die Möglichkeit haben müsse (vgl. Regel 57a EPÜ), sein Patentbegehren anzupassen, um diesem neuen Stand der Technik Rechnung zu tragen.

Die Kammer war außerdem der Auffassung, daß sich die Sache anders verhalte, wenn die Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung erfolge. In diesem Fall sei die Vorinstanz an die rechtliche Beurteilung, die der Entscheidung der Beschwerdekammer zugrunde liege, gebunden. Über die Patentfähigkeit der Patentansprüche sei in diesem Fall endgültig entschieden. In eine Prüfung der Patentfähigkeit dürfe die Einspruchsabteilung nicht mehr eintreten, auch nicht, wenn sich der Tatbestand geändert habe.

Die Kammer bestätigte in der Entscheidung **T 690/91**, daß sie im zweiten von zwei aufeinanderfolgenden Ex-parte-Beschwerdeverfahren im Hinblick auf Tatsachen, die gleich geblieben sind, an die ratio decidendi der Entscheidung im ersten Beschwerdeverfahren gebunden ist. War von der ersten Kammer festgestellt worden, daß ein Prioritätsrecht nicht besteht, und ist diese Feststellung für die Entscheidung maßgebend, so stellt sie einen Teil der ratio decidendi dar. Wird im zweiten Verfahren der Anspruch geändert, besteht jedoch kein Zusammenhang zwischen dem geänderten Merkmal und den Feststellungen zur Priorität, die in der ersten Beschwerdekammerentscheidung gemacht worden sind, dann ist davon auszugehen, daß der Sachverhalt gleich geblieben und die erste Entscheidung somit bindend ist.

In der Entscheidung **T 720/93** beschäftigte sich die Kammer mit der Frage der Rechtskraftwirkung der ersten Entscheidung im Fall sogenannter aufeinanderfolgender Inter-partes-Beschwerdeverfahren.

Der Patentinhaber hatte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen, Beschwerde eingelegt. Im daraufhin folgenden ersten Beschwerdeverfahren T 500/88 lehnte die Kammer den Hauptantrag und die ersten zwei Hilfsanträge ab und verwies die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurück, die Ansprüche gemäß dem dritten Hilfsantrag zu prüfen. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags enthielt zusätzliche Merkmale im Vergleich zu den abgelehnten Ansprüchen und war ein Verfahrensanspruch, während die abgelehnten Ansprüche Vorrichtungsansprüche waren. Die Einspruchsabteilung widerrief erneut das Patent wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit. Auch gegen diese Entscheidung legte der Patentinhaber Beschwerde ein. Im zweiten Verfahren T 720/93 hatte die Kammer zu entscheiden, ob und gegebenenfalls inwiefern sie durch die Entscheidung T 500/88 gebunden ist: Zunächst stellte sie fest, daß der vor ihr anhängige Anspruch einen anderen Tatbestand darstellte als im ersten Verfahren, da es sich um einen Anspruch einer anderen Kategorie handelte, der teilweise andere Merkmale aufwies. Jedoch war sie der Meinung, daß trotz der Verschiedenheit der Sachverhalte folgende, in der ersten Entscheidung enthaltene Feststellungen als bindend für das zweite Verfahren anzusehen waren: Der Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags verletze Artikel 123 (2) und (3) EPÜ nicht. Der Anspruch 1 sei neu im Hinblick auf den dort zitierten Stand der Technik. Tatsachenfeststellungen, die dem rechtsverbindlichen Teil der Entscheidung zugrunde liegen, z. B. die Feststellung, daß sich für den Fachmann ein bestimmtes Dokument des Standes der Technik als Lösung des Problems anbiete, die Feststellung, daß der Fachmann in einer bestimmten Art und Weise vorgehen würde, und wie das Dokument auszulegen sei, wurden ebenfalls als bindend angesehen. Die Feststellung dagegen, daß die übrigen Ansprüche so mit dem Anspruch 1 verbunden seien, daß sie ebenfalls nicht gewährbar seien, sei dagegen nicht bindend, weil sie so zu verstehen sei, daß dem betreffenden Antrag deswegen nicht stattgegeben werden könne, weil schon der Vorrichtungsanspruch 1 nicht gewährbar sei, und daß eine selbständige Prüfung der weiteren Ansprüche noch nicht stattgefunden habe.

7. Einreichung geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

7.1 Wiederherstellung der alten Fassung von Ansprüchen im Beschwerdeverfahren

Die Große Beschwerdekammer hatte sich in ihrer Entscheidung G 9/92 (ABI. EPA 1994, 875) mit der Frage befaßt, ob ein Patentinhaber, der keine Beschwerde eingelegt hat, - nach einer Aufrechterhaltung des Patents in beschränktem Umfang - die Ansprüche im Beschwerdeverfahren wieder in der erteilten Fassung verteidigen kann. Sie wies darauf hin, daß ein lediglich als Verfahrensbeteiligter auftretender Patentinhaber primär auf die Verteidigung der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung beschränkt sei; Änderungen könnten von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder erforderlich noch sachdienlich, also nicht durch die Beschwerde veranlaßt seien.

In der Entscheidung **T 752/93** sah die Kammer in der G 9/92 keine Basis für ein allgemeines Verbot, von dem im Einspruchsverfahren geänderten Wortlaut eines Merkmals zu dessen Formulierung in den erteilten Ansprüchen zurückzukehren. Änderungsvorschläge, die ausgehend von der aufrechterhaltenen Fassung den vorgebrachten relevanten Patentierungshindernissen Rechnung tragen, könnten durch die Kammer als zulässig betrachtet werden und seien nicht von vornherein abzulehnen. Zwar müsse der Patentinhaber primär die aufrechterhaltene Fassung verteidigen, doch sollte er die Möglichkeit haben, fehlerhafte Änderungen, wenn sie im weiteren Verfahren aufgegriffen werden, zu berichtigen. Dies bedeutet aber nicht nur, daß eine Änderung in Form einer erforderlichen Beschränkung des im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen, unabhängigen Anspruchs erlaubt ist, sondern auch, daß unter denselben Voraussetzungen (Sachdienlichkeit und Erforderlichkeit, d. h. die Änderung ist durch die Einwände im Beschwerdeverfahren veranlaßt), gerade im Hinblick auf die Vermeidung einer Verletzung von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ, eine Änderung in Form einer Erweiterung des der Kammer vorgelegten, aufrechterhaltenen Anspruchs ebenfalls erlaubt ist (weitere Ausführungen zu dieser Entscheidung sind auf S. 75, 110 enthalten). Dieselbe Auffassung wurde auch in **T 815/94** vertreten.

7.2 Berücksichtigung spät eingereichter Ansprüche

In der Entscheidung **T 152/95** berücksichtigte die Beschwerdekammer die vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) erst während der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge, da über die Relevanz eines Dokuments abweichend von der Vorinstanz und erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer entschieden und damit mangelnde erfinderische Tätigkeit für den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag festgestellt wurde. Da die vorgelegten **Anspruchsfassungen** noch überprüft werden mußten, entschied die Kammer, insoweit das Verfahren schriftlich fortzusetzen und zu den Hilfsanträgen eine **separate Entscheidung** zu erlassen.

In der Sache **T 610/94** legte der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung einen neuen Anspruchssatz vor. Er brachte vor, daß er den Anspruch 1 wegen des erst kurz vor der Verhandlung genannten Standes der Technik aus D12 eingeschränkt hätte und daß die neuen Ansprüche den von der Kammer in der Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung genannten Mängeln Rechnung tragen würden. Der Beschwerdegegner machte geltend, daß er durch die spät vorgelegten Ansprüche überrascht worden sei. Die Kammer entschied, die neuen Ansprüche zuzulassen und die mündliche Verhandlung nach einer Unterbrechung von etwa eineinhalb Stunden fortzusetzen. In ihrer Entscheidung wies sie darauf hin, daß der Beschwerdegegner mit einem geänderten eingeschränkten Anspruch habe rechnen müssen, da D12 von ihm selbst kurz vor der mündlichen Verhandlung erstmalig genannt worden sei. Die Beschwerdekammer hielt den neuen Anspruch für gewährbar und stellte fest, daß bei einer solchen Sachlage derartige Änderungen regelmäßig auch noch in der mündlichen Verhandlung zuzulassen sind. Nicht unwesentliche Änderungen können sogar dann noch in der mündlichen Verhandlung erlaubt werden, wenn die ordnungsgemäß geladene Partei (Einsprechender) nicht erscheint (s. auch T 133/92 und T 202/92).

In der Sache **T 69/94** ließ die Kammer sechs Hilfsanträge mit sechs erst am Vortag der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchssätzen zu, die ihres Erachtens eng an die erteilten Ansprüche angelehnt waren und den ernstzunehmenden Versuch darstellten, die nach Artikel 54 und 56 EPÜ erhobenen Einwände auszuräumen.

7.3 Nichtberücksichtigung spät eingereichter Ansprüche

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann es die Kammer ablehnen, geänderte Ansprüche oder neue Ansprüche zu berücksichtigen, wenn sie ohne triftigen Grund in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium eingereicht werden und nicht eindeutig zu einem gewährbaren Patentbegehren führen (s. T 95/83, ABI. EPA 1985, 75, T 153/85, ABI. EPA 1988, 1 und T 406/86, ABI. EPA 1989, 302).

Im Verfahren **T 680/94** (inter partes) wies die Kammer darauf hin, daß bei der Ausübung dieses Ermessens auch berücksichtigt werden müsse, ob es einen triftigen Grund für das verspätete Vorbringen einer Änderung gebe und ob die geänderten Unterlagen eindeutig zulässig seien, d. h. ob erstens die formalen Erfordernisse des EPÜ erfüllt seien und zweitens zumindest eine gute Aussicht bestehe, daß die sachlichen Einwände gegen die bis dahin in der Akte enthaltenen Unterlagen auszuräumen seien. In der betreffenden Sache war aus der Art und Weise, in der der Beschwerdeführer die Beschwerde bis zum Tag der mündlichen Verhandlung betrieben hatte, nicht mit der Änderung zu rechnen. Die Kammer stellte fest, daß es dem Beschwerdegegner gegenüber **unbillig** gewesen wäre, den Hilfsantrag in diesem fortgeschrittenen Stadium noch zuzulassen.

In der Sache **T 231/95** (inter partes) wurde der Hilfsantrag 2 erst am **Ende der mündlichen Verhandlung** eingereicht mit der Begründung, daß sich die Notwendigkeit einer weiteren Einschränkung des beanspruchten Gegenstandes erst während der mündlichen Verhandlung gezeigt habe. Die Kammer stellte jedoch fest, daß sich die Diskussionen in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen auf die schon vorher im schriftlichen Verfahren vorgebrachten Einwände beschränkt hatten, ohne daß irgendwelche überraschenden neuen Aspekte aufgeworfen wurden, die eine für den Beschwerdegegner neue Sachlage hätten begründen können. Für die verspätete Einreichung lag daher **kein triftiger Grund** vor.

In **T 583/93** (ABI. EPA 1996, 496) reichte der Beschwerdeführer **einen Tag vor der mündlichen Verhandlung** zwei weitere Anträge ein. Beide enthielten Ansprüche, die breiter waren als diejenigen in seinem früheren, einzigen Antrag. Wie die Kammer befand, liegt die Entscheidung darüber, ob verspätet eingereichte Unterlagen - auch Anträge - im Beschwerdeverfahren zugelassen werden, im Ermessen der Kammer, die dieses unparteiisch auszuüben und den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/91

(ABI. EPA 1993, 408) und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) in vollem Umfang Rechnung zu tragen hat. So könnten auch eindeutig gewährbare Anträge vom Verfahren ausgeschlossen werden, wenn die Gründe für das verspätete Vorbringen in Anbetracht der Sachlage nicht stichhaltig seien. **Mangelnde Kommunikation** zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer sei für die Kammer kein hinreichender Anlaß, in Ausübung ihres Ermessens extrem spät eingereichte Anträge zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Im Verfahren **T 575/94** (inter partes) wurden die Hilfsanträge nach der einmonatigen Frist, die die Kammer in einer Mitteilung gesetzt hatte, kurz vor dem Tag der mündlichen Verhandlung eingereicht. Begründet wurde die Verspätung damit, daß sich bei den Aktivitäten und Kontakten zwischen dem Vertreter und den Patentinhabern im Vorfeld der unmittelbar bevorstehenden mündlichen Verhandlung neue Anweisungen ergeben hätten. Die Kammer ließ dies in Anbetracht ihrer frühzeitig verschickten Mitteilung nicht gelten, zumal spezifische Schwierigkeiten bei den Kontakten zwischen dem Beschwerdegegner und seinem Vertreter nicht substantiiert wurden. Abgesehen davon waren die Hilfsanträge nicht eindeutig gewährbar.

7.4 Zurückverweisung an die erste Instanz wegen wesentlicher Anspruchsänderungen

In der Sache **T 462/94** wurde das Patent mit der Begründung widerrufen, daß der Gegenstand in der erteilten Fassung nicht erfinderisch sei. In seiner Beschwerdebegründung reichte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) neue Ansprüche ein. Wie die Kammer feststellte, sollten die Beteiligten in einer Sache, bei der im Beschwerdeverfahren durch Änderungen eine **völlig neue Situation** geschaffen werde, die Gelegenheit erhalten, ihre Ansprüche und Vorbringen vor zwei Instanzen geltend zu machen. Die Sache wurde zur weiteren Bearbeitung an die erste Instanz zurückverwiesen.

In der Entscheidung **T 125/94** verwies die Kammer die Sache an die erste Instanz zurück, weil die geänderten Ansprüche nicht nur den faktischen Rahmen der angefochtenen Entscheidung wesentlich veränderten, sondern zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik möglicherweise eine Recherche in einer weiteren

Klassifikationseinheit erforderlich machten.

8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

8.1 Einleitung

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.

8.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

8.2.1 Antrag auf mündliche Verhandlung

In der Sache **T 671/95** wertete die Kammer die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung die vom Beschwerdeführer eindeutig beantragte mündliche Verhandlung infolge eines Versehens nicht abhielt, als wesentlichen Verfahrensmangel, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigte.

Auch in der Sache **T 405/96** wurde entschieden, daß die Nichtanberaumung einer mündlichen Verhandlung selbst dann einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, wenn der diesbezügliche Antrag im Amt verlegt wurde und mithin die erste Instanz davon keine Kenntnis hatte, aber nachweislich feststeht, daß das Antragschreiben beim Amt eingegangen war, weil der Beschwerdeführer eine Empfangsbescheinigung des Amts vorlegen konnte. Daß die erste Instanz für den Verlust nicht verantwortlich gemacht werden konnte, spielte nach Ansicht der Kammer dabei keine Rolle.

8.2.2 Anspruch auf rechtliches Gehör

Es liegt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und damit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn aus den vorausgegangenen Bescheiden nicht hervorgeht, auf welche Gründe die Prüfungsabteilung ihre spätere Entscheidung stützte, mit der sie dem betreffenden Merkmal die Neuheit aberkannte. Somit hatte der Anmelder in der

Sache **T 1102/92** keine Möglichkeit, vor Ergehen der Entscheidung zu den Zurückweisungsgründen Stellung zu nehmen. Da sich dieser wesentliche Verfahrensmangel auf die Begründung der angefochtenen Entscheidung bezog und die Beschwerde in engem Zusammenhang mit diesem Verfahrensmangel stand, hielt es die Kammer für billig, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

8.2.3 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In der Sache **T 740/93** war der ersten Beschwerde des Beschwerdeführers wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels (nicht ordnungsgemäße Besetzung der Einspruchsabteilung) stattgegeben und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen worden. Die Entscheidungen der beiden verschiedenen Einspruchsabteilungen waren fast identisch. In der zweiten Entscheidung war weder ein Hinweis auf die Begründung der ersten Entscheidung noch eine Stellungnahme zu den dort behandelten wichtigen Streitfragen zu finden. Daher hielt es die Kammer für erforderlich, unabhängig von der letztlich getroffenen Entscheidung und deren Wortlaut festzustellen, ob die Einspruchsabteilung nach der Zurückverweisung die Argumentation des Beschwerdeführers ausreichend berücksichtigt hat.

Nach Auffassung der Kammer verlangt es der allgemeine Grundsatz des Vertrauensschutzes und der fairen Verfahrensführung, daß begründete Entscheidungen zumindest eine kurze wertende Stellungnahme zu den im Verfahren vorgebrachten strittigen Schlüsselfragen enthalten, sofern sich diese nicht klar aus der Gesamtbegründung ergibt, damit die betreffende Partei weiß, weshalb ihr Vorbringen die Kammer nicht überzeugen konnte. Dies gilt insbesondere für Fälle wie den hier vorliegenden, der wegen eines Verfahrensmangels mit der Auflage an die erste Instanz zurückverwiesen worden war, daß die Angelegenheit von einer ordnungsgemäß besetzten Einspruchsabteilung weiterbehandelt werden soll. Da die zweite Entscheidung mit der ersten nahezu identisch war, erfüllte sie die Anforderungen der Regel 68 (2) EPÜ insofern nicht, als sie nicht ausreichend begründet war, was wiederum einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte.

Im Zusammenhang mit der Sache **T 850/95** stellte die Kammer in ihrer Entscheidung vom

12.7.1996 (ABI. EPA 1997, 152) fest, daß das für die Ablehnung der Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen verwendete Formblatt (Regel 89 EPÜ) eine vorgedruckte Begründung enthält, die sehr allgemein gehalten ist und zudem offensichtlich nicht die Möglichkeit vorsieht, detailliertere Gründe unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Falls hinzuzufügen, was der Prüfungsabteilung leicht den Eindruck vermittelte, daß eine weitere, ausführlichere Begründung nicht nötig ist. Auch die Richtlinien enthalten keinen Anhaltspunkt dafür, daß eine ausführliche Begründung erforderlich ist. Eine ordnungsgemäß begründete Entscheidung hätte eine breitere, auf Tatsachen beruhende Grundlage für dieses Beschwerdeverfahren geschaffen und sowohl dem Beschwerdeführer als auch der Kammer geholfen. Nach Auffassung der Kammer wäre die Prüfungsabteilung verpflichtet gewesen, die Entscheidung über den Berichtigungsantrag materiellrechtlich zu begründen und auf den konkreten Sachverhalt dieses Falls einzugehen. Deshalb entschied sie, daß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

8.2.4 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz

Gemäß der Entscheidung in der Sache **T 227/95** kommt es im Hinblick auf Artikel 111 EPÜ einem wesentlichen Verfahrensmangel gleich, wenn die Einspruchsabteilung die Anordnung der Beschwerdekammer nicht ausführt. In dem zugrundeliegenden Fall hatte die Kammer beschlossen (T 527/92), die Angelegenheit an die erste Instanz (Einspruchsabteilung) zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen, nicht aber zur Aufrechterhaltung des Patents, wie die Einspruchsabteilung annahm. Die Sache wurde erneut an die erste Instanz zurückverwiesen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt.

Unter Berufung auf die Entscheidung G 10/91, Nummer 19 der Begründung zur Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 420), hielt die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung **T 740/94** die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht auf einen Einwand eingegangen war, der aufgrund des Artikels 100 b) EPÜ gegen einen geänderten Anspruch erhoben worden war, ganz klar für einen wesentlichen Verfahrensmangel.

8.3 Abhilfe

Wie in der Entscheidung **T 691/91** dargelegt, sind die Fälle eng begrenzt, in denen die Prüfungsabteilung aufgrund des Artikels 109 EPÜ ermächtigt ist, einer Beschwerde abzuhelpen. In diesem Artikel sind nur zwei rechtlich zulässige Fälle vorgesehen, nämlich zum einen die Aufrechterhaltung der angefochtenen Entscheidung und ihre Vorlage an die Beschwerdekammern und zum anderen die Aufhebung der Entscheidung und die Erteilung des Patents oder ggf. die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens. Im hier vorliegenden Fall hatte die Prüfungsabteilung einen dritten Weg gewählt: die Aufrechterhaltung der früheren Entscheidung im Wege eines Berichtigungsbeschlusses. Diese Alternative ist in Artikel 109 EPÜ nicht vorgesehen. Daß die Prüfungsabteilung hierzu den Standardtext des Berichtigungsformblatts 2702.2 durch Streichung des Wortes "aufgehoben" und ersatzweises Einfügen der Worte "in geändertem Umfang aufrechterhalten" ändern mußte, hätte ihr ein warnender Hinweis sein müssen, daß sie damit ihre Befugnisse überschritt. Richtig wäre es gewesen, die Sache der Beschwerdekammer vorzulegen. Die Vorgehensweise der Prüfungsabteilung hatte zur Folge, daß der Beschwerdeführer eine zweite Beschwerde gegen den Berichtigungsbeschuß einlegen mußte. Die Kammer ordnete die Rückzahlung beider Beschwerdegebühren an, der ersten, weil der Berichtigungsbeschuß ultra vires ergangen war, und der zweiten, weil im Prüfungsverfahren gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verstoßen worden war.

In der Sache **T 183/95** wurde der Beschwerde nicht nach Artikel 109 EPÜ abgeholfen, sondern diese der Kammer vorgelegt. Der Beschwerdeführer beantragte deshalb die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Ein wesentlicher Verfahrensmangel hätte vorgelegen, wenn die erste Instanz irrtümlich übersehen hätte, daß die Eingaben des Anmelders ihren eigenen Vorschlägen entsprachen. Die Kammer erinnerte jedoch im vorliegenden Fall daran, daß die Weigerung, der Beschwerde abzuhelpen, verfahrensrechtlich eindeutig falsch sein müsse, um als wesentlicher Verfahrensmangel gelten zu können. Ob und aus welchen Gründen die erste Instanz eine Abhilfe gewähre, liege aber im Rahmen des Ermessensspielraums, der ihr bei der Prüfung der Berechtigung einer Beschwerde zustehe. Man könne deshalb nicht sagen, daß die Weiterleitung der Beschwerde verfahrensrechtlich offensichtlich falsch gewesen sei.

VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

1. Das EPA als IPEA

1.1 Zusammensetzung der Überprüfungsstelle

In **W 4/95** reichte die Anmelderin in Einklang mit den PCT-Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung (März 1993), Kapitel VI, 5.7, nach Erhalt des Ergebnisses der in Regel 68.3 c) PCT vorgesehenen vorherigen Überprüfung eine ergänzende Begründung ein. Insbesondere war die Zusammensetzung des mit der Überprüfung beauftragten Ausschusses beanstandet worden. Die Anmelderin hatte bemängelt, daß derjenige Prüfer, der den mit dem Widerspruch angefochtenen Bescheid erlassen hatte, auch bei der Überprüfung mitwirkte; dies sei nach Regel 68.3 d) PCT nicht zulässig.

Die Kammer stellte jedoch fest, Regel 68.3 d) PCT beziehe sich auf die Prüfung des Widerspruchs an sich und nicht auf die in Regel 68.3 e) erwähnte vorherige Überprüfung. Absatz d betreffe ausdrücklich den in Absatz c genannten, aus drei Mitgliedern bestehenden Ausschuss. Für das Europäische Patentamt als IPEA sei nach Artikel 155 (3) EPÜ i. V. mit Artikel 34, Absatz 3, Buchstabe a PCT dieser Ausschuss die Beschwerdekammer. Wer die in Absatz e erwähnte vorherige Überprüfung durchführe, sei weder im PCT noch in dessen Ausführungsordnung, geregelt. Aus den PCT-Richtlinien, Kapitel VI, Absatz 5.7 gehe jedoch hervor, daß die Überprüfung nicht von dem mit der vorläufigen Prüfung beauftragten Bediensteten allein durchgeführt werden dürfe; dieser könne aber Mitglied einer (mehrköpfigen) Kommission sein.

1.2 Zusätzliche Gebühren - Teilerstattung

In **W 4/95** erließ das EPA, handelnd als IPEA, eine Aufforderung gemäß Artikel 34 (3) a und Regel 68(2) PCT. Mit dem Widerspruch hatte die Anmelderin geltend gemacht, daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei. Gemäß Regel 68.3 c), zweiter Satz, kann bei begründetem Widerspruch eine "völlige oder teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr" (vgl. deutsche und englische Fassung;

abweichend die französische: "des taxes additionnelles") angeordnet werden. Somit war nach Auffassung der Anmelderin die Voraussetzung gegeben, einen Bruchteil einer einzelnen Gebühr zurückzuerstatten.

Die Kammer führte u. a. aus, daß in Artikel 34 (3) a und in Regel 68.2 PCT von mehreren Gebühren die Rede sei. Dies liege daran, daß eine uneinheitliche Anmeldung mehr als eine zusätzliche Erfindung umfassen könne (vgl. die PCT-Richtlinien, Kapitel VI, 5.5). Ferner beziehe sich Regel 68 PCT auf Artikel 34 (3) a PCT; da offensichtlich an beiden Stellen von den gleichen Gebühren die Rede sei, sei Regel 68.3 mit Artikel 34 sowie Regel 68.2 PCT in Einklang zu bringen. Nach Auffassung der Beschwerdekammer war somit eine "teilweise Rückzahlung" lediglich als Erstattung von einigen (aber nicht allen) zusätzlichen Gebühren zu verstehen. Eine "teilweise Rückzahlung" könne somit nur dann in Frage kommen, wenn mindestens zwei zusätzliche Gebühren entrichtet worden seien. Die Rückzahlung eines Bruchteils einer einzigen Gebühr sei im PCT nicht vorgesehen.

VIII. INSTITUTIONELLE FRAGEN

Gemäß Artikel 33 (1) b) EPÜ änderte der Verwaltungsrat die Regel 71 EPÜ durch die Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen unter Regel 71a EPÜ u. a. dahingehend, daß zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung des EPA ergehen muß. Im Gegensatz zu diesem Erfordernis der Regel 71a (1) EPÜ steht es nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) in deren Ermessen, einer solchen Ladung eine Mitteilung beizufügen. In der Sache **G 6/95** (ABI. EPA 1996, 649) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß die Regel 71a (1) EPÜ nicht für die Beschwerdekammern gelte. Diese Auslegung beruhte auf der Überlegung, daß die Artikel 23 (4) und 33 (1) b) EPÜ zwei unterschiedliche, eigenständige Quellen gesetzgeberischer Zuständigkeit oder Befugnis darstellen.

Die Große Beschwerdekammer verwies auf den Artikel 23 EPÜ, der Bestimmungen enthalte, die die "Unabhängigkeit der Mitglieder der Kammern" - so die Überschrift dieses Artikels - gewährleisten sollten. Die Unabhängigkeit des Richters werde als wesentliches Prinzip des Richteramts in allen Vertragsstaaten der Europäischen Patentorganisation anerkannt und angewandt. Die die Beschwerdekammern betreffenden Bestimmungen des

EPÜ müßten deshalb anhand dieses allgemeinen Grundsatzes ausgelegt werden.

Die Große Beschwerdekammer befaßte sich auch mit der Frage, welches Organ zur Änderung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern befugt sei. Sie befand, daß die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern nach Artikel 23 (4) EPÜ "nach Maßgabe der Ausführungsordnung erlassen" werde. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer bezieht sich diese Aussage eindeutig auf den Mechanismus nach Regel 11 EPÜ, der zufolge das in Regel 10 (2) EPÜ genannte Präsidium die VOBK "erläßt". Die Große Beschwerdekammer ließ die vom Präsidenten des EPA vorgeschlagene Auslegung des Begriffs "nach Maßgabe der Ausführungsordnung" in Artikel 23 (4) EPÜ nicht gelten, wonach die VOBK immer der jeweils geltenden Fassung der Ausführungsordnung Genüge tun muß. Sie stellte fest, daß die Befugnis nach Artikel 23 (4) EPÜ zur Änderung der VOBK nach deren Erlaß und Genehmigung dem Präsidium der Beschwerdekammern zustehe und die Änderung der Genehmigung des Verwaltungsrats bedürfe. Der Mechanismus für den Erlaß der VOBK durch das Präsidium der Beschwerdekammern nach Artikel 23 (4) EPÜ erlange im Licht des Grundsatzes der richterlichen Unabhängigkeit, der in Artikel 23 (3) EPÜ festgeschrieben sei, seine volle Bedeutung und zeige, daß sich dieser Grundsatz auch auf das Verfahren erstrecke, das solchen Beschlußfassungen vorausgehe oder auf sonstige Weise damit in Zusammenhang stehe.

Außerdem befand die Große Kammer, daß der Verwaltungsrat nach Artikel 33 (1) b) EPÜ befugt sei, die Ausführungsordnung zu ändern. Der Ausübung seiner Befugnisse seien jedoch offensichtlich Grenzen gesetzt. Deshalb dürfe der Verwaltungsrat die Ausführungsordnung nicht dergestalt ändern, daß eine geänderte Regel den Vorschriften des EPÜ selbst widerspreche (Artikel 164 (2) EPÜ).

Die Große Beschwerdekammer befand, daß bei richtiger Auslegung der Regel 71a (1) EPÜ deren zwingende Verfahrenserfordernisse für die erstinstanzlichen Organe des EPA, **nicht** aber für die Beschwerdekammern gälten. Würde die Regel 71a (1) EPÜ so ausgelegt, daß sie für alle Organe des EPA einschließlich der Beschwerdekammern gelte, so stünde sie unmittelbar im Widerspruch zu Artikel 11 (2) VOBK, der als Ausfluß der Unabhängigkeit der Beschwerdekammern nach Artikel 23 (4) EPÜ erlassen worden sei.

Es sei jedoch zu unterstellen, daß der Verwaltungsrat die Grenzen seiner eigenen Befugnis kenne. Daher bestehe begründeter Anlaß zu der Annahme, daß es nicht in seiner Absicht gelegen habe, mit einer Änderung der Regel 71 EPÜ eine Kollision mit einer zuvor von ihm selbst genehmigten Verfahrensbestimmung der Beschwerdekammern herbeizuführen. Somit sei es weiterhin - wie in Artikel 11 (2) VOBK vorgesehen - in das Ermessen der Beschwerdekammern gestellt, ob der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beigefügt werde oder nicht.

d12001.97

TEIL I

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1996

1. Einleitung

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1996 1 185 (1995: 1 076). Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs des Eingangs um 10,1%.

Von 1978 bis zum 31. Dezember 1996 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 11 710 Verfahren (bis zum 31. Dezember 1995: 10 525 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 6.

2. Geschäftslage

2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern

2.1.1 Große Beschwerdekammer

Im Berichtsjahr wurden der Großen Beschwerdekammer keine Rechtsfragen vorgelegt (1995: 8 Fälle).

2.1.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Zahl der Geschäftsfälle der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum

30 (1995: 36 Beschwerden).

2.1.3 Technische Beschwerdekammern

Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 127 (gegenüber 1995: 1 016).

Die technischen Verfahren (ohne Widersprüche) betragen 1120 (gegenüber 1010 im Jahr 1995). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) beträgt 782 (69,8 %); sie ist damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren, die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten (338; 30,2 %). Der prozentuale Anteil der Einspruchsbeschwerdeverfahren ist im Berichtsjahr leicht gestiegen (1995: 68,1 %).

Die im Jahr 1996 eingegangenen 1 120 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der **Mechanik** mit 457 (40,8 %) Beschwerden (1995: 413; 40,9 %), gefolgt von dem der **Chemie** mit 331 (29,5%) (1995: 306; 30,3 %). 209 (18,7 %) Beschwerden entfielen auf das Gebiet der **Physik** (1995: 175; 17,3 %) und 123 (11,0 %) auf das Gebiet der **Elektrotechnik** (1995: 116; 11,5 %).

Im Jahr 1996 waren für das Gebiet der **Mechanik** fünf Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.5), 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 - gegenüber dem Vorjahr unverändert - 13.

2.1.4 Widerspruchsverfahren

Die Zahl der eingegangenen Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) liegt etwa auf dem Niveau des Vorjahres (1996: 7; 1995: 6).

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

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 28 (1995: 16) neue Beschwerden vorgelegt. 25 dieser Beschwerden richten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung, 1 Beschwerde richtet sich gegen eine Entscheidung des Sekretariats der Prüfungskommission, 2 betreffen das Standesrecht der zugelassenen Vertreter.

2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1996 abgeschlossenen Verfahren beträgt 911 und liegt damit unter den Erledigungen des Vorjahres (1995: 984). Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1996 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 9 086 an.

2.2.1 Große Beschwerdekammer

Die **Große Beschwerdekammer** hat im Berichtsjahr die 7 Verfahren, die am Jahresende 1995 noch anhängig waren, abgeschlossen.

In all diesen Fällen war die Rechtsfrage von einer Beschwerdekammer vorgelegt worden:

- Vortrag durch nicht zugelassenen Vertreter in der mündlichen Verhandlung (G 2/94ⁱ);
- Auslegung des Begriffs "neuer Einspruchsgrund" (G 1/95ⁱⁱ);
- Austausch der Anmeldeunterlagen (G 2/95ⁱⁱⁱ);
- Vortrag durch nicht zugelassenen Vertreter in der mündlichen Verhandlung (G 4/95^{iv});

- Anwendbarkeit der Regel 71a EPÜ im Verfahren vor den Beschwerdekammern (G 6/95^v);
- Auslegung des Begriffs "neuer Einspruchsgrund" (G 7/95^{vi});
- Zuständigkeit der Juristischen oder der Technischen Beschwerdekammer im Falle einer Beschwerde gegen die Ablehnung der Berichtigung nach Regel 89 EPÜ der Entscheidung, durch die das Patent erteilt wird (G 8/95^{vii}).

Am 31. Dezember 1996 waren somit keine Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer mehr anhängig.

Näheres zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer siehe in Teil II.

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 30 Verfahren (1995: 31) abgeschlossen. In 9 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 6 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 15 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

2.2.3 Technische Beschwerdekammern

Die Erledigungen von Beschwerden sind gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen (1996: 862; 1995: 938).

Der Anteil der **zweiseitigen Verfahren** betrug dabei 64,3 % (Vorjahr: 61,8 %), der Anteil der **einseitigen Verfahren** 35,7 % (Vorjahr: 38,2 %).

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 356 Fälle (41,3 %), **Chemie** 253 Fälle (29,3 %), **Physik** 143 Fälle (16,5 %) und **Elektrotechnik** 111 Fälle (12,9 %).

Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.), hatten 74,3 % ganz oder teilweise Erfolg. In 25,7 % dieser Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden

wurde in 65,4 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 34,6 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, wurde in 44,9 % die Beschwerde zurückgewiesen. 55,1 % der Beschwerden hatten dagegen ganz oder teilweise Erfolg. In 22 Fällen wurde das Patent unverändert, in 133 Fällen in geändertem Umfang aufrechterhalten. Widerrufen wurde das Patent in 49 Fällen. Die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 34 Fällen angeordnet.

2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 5 Verfahren abgeschlossen worden (1995: 8). In 2 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 3 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt.

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1996 7 Verfahren abschließen. Alle Verfahren betrafen Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung.

2.3 Anhängige Verfahren

Am 31. Dezember 1996 erreichte der Gesamtbestand an anhängigen Verfahren die Zahl von 2 616, davon 2 521 technische Beschwerdeverfahren (Ex-parte-Verfahren: 741; Inter-partes-Verfahren: 1 775). Zum Jahresende 1995 waren 2 341 Verfahren, davon 2 265 technische, anhängig.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden blieb gegenüber dem Vorjahr konstant bei 26 Monaten (Ex-parte-Verfahren: 24 Monate; Inter-partes-Verfahren: 27 Monate). Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 1994 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes

Bild: 1990: 2; 1991: 8; 1992: 33; 1993: 206; 1994: 463.

2.4 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 1996 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 64 % Englisch, zu 29 % Deutsch und zu 7 % Französisch.

Die Gesamtzahl der durchgeführten mündlichen Verhandlungen im Jahre 1996 betrug 454.

Bei den mündlichen Verhandlungen verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 56 %, Deutsch 38 % und Französisch 6 %.

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 (ABl. EPA 1989, 361, 362).

Im Berichtsjahr wurde von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht.

2.6 Stellungnahmen Dritter in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung haben Dritte die Möglichkeit, in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer schriftlich Stellung zu nehmen (ABl. EPA 1994, 443). 1996 wurden zwei sogenannte "amicus curiae briefs" eingereicht (Verfahren G 7/95).

3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

1996 fand ein Wechsel an der Spitze der Generaldirektion 3 statt. Nach über zehnjähriger Tätigkeit ist Paolo Gori in den Ruhestand getreten. Zu seinem Nachfolger bestimmte der

Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation den Schweizer Peter Messerli, der auch den Vorsitz der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten übernimmt.

Im Berichtsjahr wurde vom Präsidenten des EPA eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die untersuchen soll, ob die Unabhängigkeit der Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des EPA institutionell stärker abgesichert und auch deutlicher nach außen hervorgehoben werden sollte. Diese Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Frau Antje Sedemund-Treiber, Präsidentin des deutschen Bundespatentgerichts, in der unter anderem auch weitere nationale Richter mitwirken, hat ihre Arbeit im Oktober des Berichtsjahres aufgenommen.

4. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.1996 die Zahl von 78 (1995: 79). 50 technische und 14 juristische Mitglieder verteilten sich auf 13 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

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

Am 31. Dezember 1996 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 117 (31. Dezember 1995: 118).

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern

Herausragendes Ereignis war das 8. Patentrichtersymposium, das diesmal auf Einladung der schwedischen Regierung in Stockholm stattfand. Mehr als 70 Patentrichter aus den EPÜ-Vertragsstaaten und einer Reihe weiterer europäischer Staaten, aus den USA, Japan und China sowie Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA diskutierten Fragen der Neuheit, der Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren und mit dem Verbot der Erweiterung des Schutzbereichs verbundene Probleme der Änderung von Patenten. Die Teilnehmer waren sich über die Bedeutung einer Harmonisierung der patentrechtlichen Praxis einig. Eine

praktische Fallstudie, Berichte über nationale Rechtsentwicklungen und das Plädoyer einer Vertreterin der Industrie für eine Harmonisierung des Verfahrensrechts für Patentstreitigkeiten rundeten die gelungene, exzellent organisierte Tagung ab. Die Referate und ein Tagungsbericht werden in den Zeitschriften GRUR Int. (auf Deutsch), IIC (auf Englisch) und PIBD (auf Französisch) veröffentlicht.

Beschwerdekammermitglieder besuchten auch ihre Richterkollegen an den Gerichten in Turin und nahmen an einem Kolloquium französischer Richter in Lyon über grenzüberschreitende Unterlassungsverfügungen in Patentverletzungsprozessen teil. Die Außenkontakte der Beschwerdekammern wurden des weiteren durch Teilnahme an verschiedenen Tagungen, durch Firmenbesuche und eine Reise zum Europäischen Parlament in Straßburg gepflegt. Zwei Beschwerdekammermitglieder wurden als Experten nach China entsandt, wo sie das System der gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen sowie der Rechtsabteilung des EPA erläuterten.

6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Im Berichtsjahr wurden 36 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1995: 42).

Zum 31. Dezember 1996 standen nur noch 15 Entscheidungen zur Veröffentlichung an. Im Vorjahr betrug diese Zahl zum gleichen Zeitpunkt 21. Voraussichtlich kann im kommenden Jahr die Veröffentlichung neuer Entscheidungen im Schnitt schon innerhalb von ungefähr 6 Monaten nach Abfassung der schriftlichen Entscheidung und nur noch 1-2 Monate nach Fertigstellung des Leitsatzes erfolgen. Angesichts dieser erheblichen Verkürzung der Veröffentlichungsdauer gegenüber früheren Jahren konnte nun darauf verzichtet werden, die Leitsätze vorab zu veröffentlichen. Vierteljährlich wird ein Verzeichnis der bereits veröffentlichten und der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen im ABI. EPA abgedruckt.

6.2 Volltext-Datenbank PALDAS

Diese EPA-interne 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 mit den Aktenzeichen T nnnn/nn sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer in der Verfahrenssprache. Die Texte sind nach Artikeln und Regeln, Stichworten und im Volltext nach beliebigen Suchbegriffen recherchierbar. Die Datenbank wird von Angehörigen sämtlicher Generaldirektionen genutzt. Auf sie greifen Mitglieder der Beschwerdekammern und Bedienstete, die am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt sind, nämlich die Sach- und Recherchenprüfer der Generaldirektionen 1 und 2, Angehörige der Eingangsstelle und Formalsachbearbeiter, Juristen der Generaldirektion 5 sowie Mitarbeiter des Sprachendienstes zu. Im Berichtsjahr wurde die Datenbank nochmals weiter ausgebaut. Durch Erweiterung der benutzerfreundlichen Oberfläche und die Schaffung der Möglichkeit, auf gespeicherte Recherchestrategien zu bestimmten Problemen elektronisch zuzugreifen, wird das Auffinden einschlägiger Entscheidungen weiter erleichtert.

6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

Die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen und alle dort nicht veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern mit den Aktenzeichen T nnnn/nn sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer, ferner die Richtlinien für die Prüfung beim EPA, wichtige internationale Verträge und die zweite Auflage des Berichts "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA" 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 eine neue Ausgabe auf dem aktuellen Stand gehalten. Nähere Informationen sind bei der Dienststelle Wien des EPA zu erhalten.

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

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

6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

Ein Jahrzehnt Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer waren der Anlaß, deren ehemalige und aktive Mitglieder einzuladen, über ihre Arbeit zu berichten. Die auf diese Weise entstandene Sammlung von Beiträgen, die unter dem Titel "**Zehn Jahre Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer im Europäischen Patentamt - Beiträge zur Entwicklung der Rechtsprechung zum Europäischen Patentübereinkommen**" veröffentlicht wurde, vermittelt ein eindruckvolles Bild der Tätigkeit der Großen Beschwerdekammer.

Unter dem Titel "**Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts**" wurde 1996 eine die Jahre 1978-1995 umfassende Darstellung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern veröffentlicht, die über das EPA und den Buchhandel zu beziehen ist. Eine jährliche Aktualisierung erfährt dieser Bericht durch die **Sonderausgaben des Amtsblatts des EPA**: In der vorliegenden Ausgabe werden interessante Entscheidungen insbesondere des Jahres 1996 in einem systematisch gegliederten Bericht dargestellt.

Die **Sammlung wichtiger Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen** ist über das EPA und den Buchhandel zu beziehen.

ⁱ ABI. EPA 1996, 401.

ⁱⁱ ABI. EPA 1996, 615.

ⁱⁱⁱ ABI. EPA 1996, 555.

^{iv} ABI. EPA 1996, 412.

^v ABI. EPA 1996, 649.

^{vi} ABI. EPA 1996, 626.

^{vii} ABI. EPA 1996, 481.

e12000.97

EPO BOARD OF APPEAL CASE LAW 1996

Contents

Foreword by the Vice-President

PART I

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1996

1. Introduction
2. Volume of work
 - 2.1 Appeals filed and other proceedings before the boards of appeal
 - 2.1.1 Enlarged Board of Appeal
 - 2.1.2 Legal Board of Appeal
 - 2.1.3 Technical boards of appeal
 - 2.1.4 Protests
 - 2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination
 - 2.2 Appeals settled
 - 2.2.1 Enlarged Board of Appeal
 - 2.2.2 Legal Board of Appeal
 - 2.2.3 Technical boards of appeal
 - 2.2.4 Protests
 - 2.2.5 Disciplinary matters and the European qualifying examination
 - 2.3 Appeals pending
 - 2.4 Breakdown of appeals and oral proceedings by language
 - 2.5 Involvement of the President of the EPO in appeal proceedings
 - 2.6 Statements by third parties in proceedings before the Enlarged Board
3. Developments in Directorate-General 3
4. Number of staff and distribution of responsibilities

5. Contact with national courts, applicants and professional representatives
6. Information on board of appeal case law
 - 6.1 Publication of decisions in the Official Journal
 - 6.2 PALDAS full-text database
 - 6.3 Case law data on CD-ROM
 - 6.4 Headnotes and texts of decisions on microfiche
 - 6.5 Further publications by DG 3

PART II

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1996

I. PATENTABILITY

A. Patentable inventions

1. Computer-related inventions
2. Presentation of information
3. Medical methods
 - 3.1 Therapeutic methods
 - 3.1.1 Patentability of products with both therapeutic and non-therapeutic indications
 - 3.2 Diagnostic methods

B. Novelty

1. State of the art
 - 1.1 Issues of proof
2. Disclosed content of prior publications
 - 2.1 Relevant point of time
 - 2.2 Mistakes in a disclosure
 - 2.3 Comparison of technical principles
 - 2.4 Implicit disclosure
 - 2.5 Relation between disclosure and scope of protection

3. Availability to the public

3.1 The concept of "the public"

3.1.1 General principles

3.1.2 Obligation to maintain secrecy

3.2 The notion of "making available"

4. Assessment of novelty

4.1 Broad claims

4.2 Product claim with process features

5. Chemical inventions and selection inventions

5.1 Novelty of chemical compounds and groups of compounds

5.2 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges

6. Novelty of use

6.1 Second (further) medical use - Process of manufacture of a medicament

C. Inventive step

1. Closest prior art - choice of the closest starting point

2. Technical problem

2.1 Determination of the technical problem

2.2 Reformulation of the problem

2.3 Alternative solution to a known problem

3. Skilled person

3.1 Definition

3.2 Neighbouring field

3.3 Skilled person - level of knowledge

4. Proof of inventive step

4.1 Disclosure in cited documents

4.2 Combination inventions

4.3 Biotechnology - expectation of success

4.4 Chemical compounds - structural similarity

4.5 Broad claims

4.6 Disclaimer

4.7 Examples of the denial of inventive step

4.7.1 Routine experiments

4.7.2 Incentive to try the latest product on the market

5. Secondary indicia

5.1 Bonus effect - one-way street

5.2 Competitor

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Reproducibility without undue burden

2. Average knowledge of the skilled person

3. Biotechnology

3.1 Reproducibility of biological inventions

4. Evidence

B. Claims

1. Clarity

1.1 Text of the claims

1.1.1 Categories of claim

1.2 Exceptions to the principles

1.2.1 Admissibility of disclaimer

2. Claims supported by the description

C. Unity of invention

Conditions for assessing unity of invention

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. Content of the application as originally filed
 - 1.1 Disclosure in drawings
 - 1.2 Disclaimers
 - 1.3 Amendments in the description of the prior art
2. Divisional applications
3. "Tests" for the allowability of an amendment
 - 3.1 The "novelty test"
 - 3.2 The "is it essential" test
 - 3.3 Derivability of amendments from application as filed
4. Cross-references
5. Correction at the discretion of the EPO

B. Standard of proof for allowing amendments and corrections

IV. PRIORITY

1. Identity of invention
 - 1.1 Disclosure in previous application
 - 1.2 Limitation of scope of protection
 - 1.3 Enabling disclosure and support for broad claim
2. Partial and multiple priorities
 - 2.1 General
 - 2.2 Multiple priorities for one claim

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS - GENERAL PRINCIPLES

A. The principle of the protection of legitimate expectations

1. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies

B. Oral proceedings

1. Right to oral proceedings

2. Fixing or postponing the date for oral proceedings
3. Communication under Article 11(2) RPBA

C. Right to be heard

D. Time limits

E. Re-establishment of rights

1. Department competent to decide
2. Exclusion of time limits under Article 122(5) EPC - Period of grace under Rule 85b EPC
3. Two-month time limit under Article 122(2) EPC
4. Removal of the cause of non-compliance
5. Due care on the part of the professional representative

F. Late submission

1. Rule 71a EPC
2. Examination as to relevance
3. Documents cited in the patent or the search report

G. Procedural steps

H. Withdrawal of application and surrender of patent

1. Abandonment of parts of an application or patent
 - 1.1 Abandonment of subject-matter of the application or patent

I. Law of evidence

1. Introduction
2. Taking of evidence
 - 2.1 Procedure

2.2 Admissibility of evidence

3. Evaluation of evidence

4. Standard of proof

5. Burden of proof

J. Professional representatives

1. Oral submissions by an accompanying person

2. General authorisations

K. Decisions of EPO departments

1. Right to a decision

2. Composition of opposition divisions

3. Suspected partiality

4. Date of decision - Completion of the internal decision-making process

5. Reasons for the decision

6. Correction of errors in decisions

L. General issues

1. Interpretation of the EPC

2. EPC and TRIPS

M. Other procedural questions

1. Register of Patents

2. Notifications to the representative

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Preliminary and formalities examination

1. Accordance of a date of filing
2. Correction of applicant's name

B. Examination procedure

1. Divisional applications
 - 1.1 Introduction
 - 1.2 Time of filing of divisional applications
2. Request for oral proceedings after the issue of a Rule 51(6) EPC communication
3. Requests for amendment after completion of the proceedings
4. Correction of decision to grant

C. Opposition procedure

1. Right to be heard in opposition proceedings
 - 1.1 New grounds of opposition - Interpretation of Article 113(1) EPC
2. Admissibility of opposition
 - 2.1 Formal requirements
 - 2.1.1 Entitlement to file an opposition
 - 2.1.2 Identifiability of opponent
 - 2.1.3 Opposition by a professional representative
 - 2.1.4 Rebuttable presumption of Article 99(1) EPC
 - 2.2 Substantiation of the grounds of opposition
3. Legal and factual framework of opposition
 - 3.1 Ground on which the opposition is based
 - 3.1.1 Legal concept of "grounds for opposition" under Article 100 EPC
 - 3.1.2 Meaning of a "fresh ground for opposition"
 - 3.2 Factual framework of opposition
 - 3.2.1 Substantiation of new ground for opposition
4. Admissibility of amendments in opposition proceedings
 - 4.1 General
 - 4.2 Admissibility of amendments
 - 4.3 Examination of amendments

D. Appeal procedure

1. Procedural status of the parties
 - 1.1 Intervention
 - 1.1.1 Intervener's rights, fees payable
2. Rights of parties under Article 107 EPC
 - 2.1 "Reformatio in peius"
 - 2.2 Extent of scrutiny in opposition appeal proceedings
 - 2.2.1 Extent to which the patent is contested
 - 2.2.2 New grounds for opposition
3. Termination of appeal proceedings
 - 3.1 Withdrawal of an appeal
 - 3.2 Withdrawal of the opposition during appeal proceedings
 - 3.3 Request for revocation of a patent
4. Interlocutory revision
5. Admissibility of the appeal
 - 5.1 Board competent to hear a case
 - 5.2 Form and content of appeal
6. Binding effect
 - 6.1 General principles
 - 6.2 Type of remittal
 - 6.2.1 Remittal for the continuation of proceedings
7. Filing of amended claims in appeal proceedings
 - 7.1 Reinstatement of claims in appeal proceedings
 - 7.2 Consideration of late-filed claims
 - 7.3 Non-consideration of late-filed claims
 - 7.4 Remittal to the department of first instance because of substantial amendments to claims
8. Reimbursement of appeal fees
 - 8.1 Introduction
 - 8.2 Substantial procedural violation
 - 8.2.1 Request for oral proceedings
 - 8.2.2 Right to be heard

8.2.3 Inadequate reasons given in the decision at first instance

8.2.4 Error of judgment by a department of first instance

8.3 Interlocutory revision

VII. THE EPO ACTING AS PCT AUTHORITY

1. The EPO acting as IPEA

1.1 Composition of a review panel

1.2 Additional fees - Partial reimbursement

VIII. INSTITUTIONAL MATTERS

Annex 1

Decisions delivered in 1996 and discussed in the Case Law Report for 1996

Annex 2

Cited decisions

Annex 3

Headnotes to decisions delivered in 1996 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication

FOREWORD by the Vice-President

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

In 1996, the boards of appeal again settled nearly 1 000 cases. Part I of the 1996 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 jurisprudence 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.

Peter Messerli

Vice-President DG 3

Chairman of the Enlarged Board of Appeal

e12002.97

PART II

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1996

I. PATENTABILITY

A. Patentable inventions

1. Computer-related inventions

In **T 953/94**, claim 1 of the main request related to a method of generating with a digital computer a data analysis of the cyclical behaviour of a curve represented by a plurality of plots relating two parameters to one another. The board held that such a method could not be regarded as a patentable invention, because an analysis of the cyclical behaviour of a curve was clearly a mathematical method excluded as such from patentability. The reference to a digital computer only had the effect of indicating that the claimed method was carried out with the aid of a computer, ie a programmable general-purpose computer, functioning under the control of a program excluded as such from patentability. The fact that the description disclosed examples in both non-technical and technical fields confirmed that the problem solved by the claimed mathematical method was independent of any field of application and could thus lie, in the case at issue, only in the mathematical and not in a technical field. A mere "reference" to a mathematical method as such did not necessarily exclude the claim from patentability but the board was also unable to identify a "technical" effect that would be achieved by the claimed method.

The fifth auxiliary request read as follows:

"A method of controlling a physical process based on analysing a functional relationship between two parameters of the physical process comprising the steps of:

measuring the values of the two parameters, and generating with a digital computer a data analysis of the cyclical behaviour of a curve represented by a plurality of plots relating the two parameters to one another, ..."

The last feature was worded as follows:

"(h) extending the range of said one parameter in accordance with the data generated for displaying on a visual display unit the prolongation of said curve for use in the control of said physical process."

The board held that the term "physical" could be interpreted as meaning that the method in which the mathematical method of analysing a curve was said to be used was a process in which the parameters were of a physical nature or were physical "entities" and did not include processes in which the parameters were not of a physical nature, such as "financial" parameters. However, the board emphasised that claim 1 of the fifth auxiliary request was not excluded from patentability only because of the insertion of the expression "for use in the control of said physical process" .

Contrary to the decision of the opposition division the board decided that this wording limited the claim in a technical sense. Claim 1 no longer referred to the mere possibility of using the mathematical method in a technical or physical process. It was agreed that if the expression "for use" were understood as merely indicating that the claimed extension of the range of a parameter for displaying the prolongation of the curve would be "suitable" for use in the process control, such an interpretation might cast doubt on the effectiveness of the limitation of the claim. However, in conjunction with the expressly intended restriction of the claimed method to a "method of controlling a physical process" the word "for", in the board's view, could no longer be interpreted as merely meaning "suitable" but as "used to control a physical process". The board concluded that the subject-matter of the fifth auxiliary request in its proper interpretation was not excluded from patentability.

2. Presentation of information

In **T 599/93** a configuration for simultaneously displaying several images on one (computer)

screen was claimed. The screen was divided into four sections, for example by means of one horizontal and one vertical demarcation line. The size of the sections could be altered by moving a setting mark located at the intersection of the demarcation lines. The surfaces of the setting mark located inside the windows could each be selected separately to indicate particular contents of the window concerned, eg by a change of colour, even if the window in question was not, or not fully, visible at the time.

The board was of the view that imparting information on events in a screen window by changing the colour of the relevant surface of the setting mark was not of a technical nature (no information was given for example on the operating status of the claimed configuration), but merely drew the user's attention to particular contents of the relevant images and thus served to present information within the meaning of Article 52(2)(d) EPC. This feature therefore could not contribute to inventive step. Nor could inventive step be recognised in the other characterising features: none could be discerned in the problem set, because those features of the configuration not derivable from the prior art served merely to ease the task of the user, who would readily recognise the necessity and usefulness of such features during use, and there was a lively exchange of ideas between the users and the developers of such systems; the new features were restricted to equipment functions that suggested themselves in practice and in view of the result to be achieved; and the adjustment of existing circuits and the means necessary for achieving such equipment functions were obvious to the skilled person.

3. Medical methods

3.1 Therapeutic methods

3.1.1 Patentability of products with both therapeutic and non-therapeutic indications

In **T 1077/93** the opposition division had concluded that the claimed invention was not a non-patentable therapeutic method within the meaning of Article 52(4) EPC, but a cosmetic treatment. Claims 1 and 11 related to the use of the cupric complex of 3,5-Diisopropyl salicylic acid (referred to in the following as CuDIPS) as a cosmetic product or in a cosmetic composition, and to a cosmetic treatment process, based on the use of this complex, for the

protection of the human epidermis. The purpose of the patented composition was to protect the human epidermis against ultraviolet radiation: notably, to reduce the intensity of erythema, recognised as the most spectacular form of damage to the skin by sunlight, and of skin-level cellular changes such as the formation of degenerated and necrotised keratinocytes, generally known by the term "sunburn cells (SBC)". The appellant lodged an appeal against this decision by the opposition division.

In its ruling, the board cited the point, already explored in T 820/92, that exclusion from patentability under Article 52(4) EPC could not be prevented by a purely formal rewording of the claim to qualify the purpose of the process, in its indivisible entirety, as non-therapeutic. The board took the view that the examination as to patentability of claims 1 and 11 necessitated an examination of the mechanism by which CuDIPS acted, and of the relationship between all its effects. The board concluded that at least part of the protective effect did not derive from a simple filtering at the level of the skin surface, but rather from an interaction with the cellular mechanisms in the epidermis, with the purpose of preventing a pathological state (erythema); therefore the process had a genuine therapeutic effect.

3.2 Diagnostic methods

In **T 530/93** the board confirmed the established case law of the EPO boards of appeal and found that methods which only comprised the data-gathering phase of a diagnosis and only provided interim results which would require a further step in order to attribute the data to a particular clinical picture, were not diagnostic methods within the meaning of Article 52(4) EPC. The method according to claim 1 corresponded to this definition and was therefore not excluded from patentability under Article 52(4) EPC.

B. Novelty

1. State of the art

1.1. Issues of proof

In **T 795/93** the board was of the opinion that a document as a means of disclosing the state

of the art was a means of proof with a variety of functions. It was intended first to prove what had been made available to the public in the written description it contained, ie what contribution in the form of information, knowledge, teaching, etc. it made to the state of the art, and also served to prove when such information had been made available.

In **T 32/95** the board found that once the applicant had shown sound reasons for doubting whether a cited document belonged to the state of the art, the examiner should act as recommended in the Guidelines C-IV, 5.2, ie when any further investigation did not produce evidence sufficient to remove that doubt, he should not pursue the matter further.

2. Disclosed content of prior publications

2.1 Relevant point of time

The general knowledge of the person skilled in the art, which is to serve as the basis for interpreting citations, changes over time. **T 590/94** confirmed existing case law on the relevant point of time for determining such expert knowledge: if a statement in a citation has to be interpreted for comparison with the claimed invention, this interpretation must be based on the general knowledge of the skilled person at the date of publication of the citation. The statement concerned may only be assigned such elements as are indicated beyond all doubt.

T 305/94 confirmed **T 205/91**, finding that the interpretation of a citation using knowledge first made available to the experts between the date of publication of the citation and the filing or priority date of a contested application or patent did not meet the criteria on determining disclosure when testing for novelty, but came under examination for inventive step.

2.2 Mistakes in a disclosure

In case **T 412/91** claim 1 of the patent as granted referred to an alloy steel powder consisting inter alia of 0.2-0.5% by weight of copper. The opponent relied in particular on document (1), a UK-patent, and on document (1a), the US equivalent of document (1). Document (1) defined a composition of an alloy intended for use in powder metallurgy. The ranges of the components were broadly defined. In particular, that for copper was 0.15 - 2.25%. There was,

however, an inconsistency between the claim and the description. The board held that this uncertainty would have had the effect that someone, seeking to establish the true intention of document (1), would have searched for, and readily found, the US equivalent. The latter was easy to find because document (1) identified the patentee, the number of the Convention Application, and the date of filing in the USA. Comparing the two documents the skilled person would have noticed that the latter document set the lower limit for copper at 0.75%. He would thus have reached the firm conclusion that document (1) contained an error. The board held that for the purposes of Article 54 EPC the erroneous teaching of document (1) did not form the state of the art. It stated that in principle, what constitutes the disclosure of a prior art document is governed not merely by the words actually used in its disclosure, but also by what the publication reveals to the skilled person as a matter of technical reality. If a statement is plainly wrong, whether because of its inherent improbability or because other material shows that it is wrong, then - although published - it does not form part of the state of the art. Conversely, if the skilled person would not recognise that it was wrong, the teaching would belong to the state of the art.

2.3 Comparison of technical principles

In **T 826/94** the board was of the opinion that a claimed measuring device, which showed all the constructive features of a known measuring device and differed from the latter only in name, ie in the dimensions to be measured, was novel within the meaning of Article 54 EPC if it was only at the level of abstract thought, when the basic principles of the two measuring devices were compared with each other, that the conclusion could be drawn that the two measuring instruments were of the same type.

2.4 Implicit disclosure

In **T 378/94** the subject-matter of the contested patent differed from the known seed drill in that each earth leveller had only one levelling element. The appellant/opponent submitted that claim 1 of document D1, which represented the closest state of the art, disclosed the general concept "leveller with levelling elements", and claimed that either "leveller with two levelling elements" or "leveller with only one levelling element" would come under that general concept. Since levellers with two levelling elements had already been disclosed in dependent claim 7

of D1, it followed conversely from a joint consideration of claims 1 and 7 that the feature that each leveller had only one levelling element was implicitly disclosed since this feature represented the only embodiment - other than that according to claim 7 - that was still possible according to claim 1.

The board rejected this argument on the grounds that facts which could be inferred from a source of information only by a process that could be described as "obverse inference" were not immediately recognisable. A subject-matter could be regarded as having been disclosed by a specific information source only if it could be directly and unambiguously inferred from that source. Furthermore, the most that could be inferred from joint consideration of claims 1 and 7 by obverse inference was the concept "not a leveller consisting of two braces, each provided with one levelling element". This concept was not identical to the concept "a leveller consisting of only one levelling element" contained in claim 1 of the contested patent. The board also found that other embodiments too came under the general concept mentioned above.

2.5 Relation between disclosure and scope of protection

In **T 378/94** (see above) the board explained the relationship between the scope of protection of the claims and their disclosure. The board was of the opinion that the scope of protection of a patent claim giving the technical features of an invention, which claim consisted of one or several concepts serving mostly to generalise one or several specific examples disclosed in the description and drawings, could not be equated with the disclosure resulting directly from the wording of that claim. The scope of protection was connected with the extent of the concept or concepts defined in the claim, ie with the totality of every individual subject-matter showing all the features of such concept(s), whereas the disclosure was connected with the content of such concept(s), ie with the totality of features that made it possible to group together at an intellectual level each individual subject-matter. If a claim dealt with general concepts, it disclosed only these general concepts and not all the specific examples that came under these general concepts.

3. Availability to the public

3.1 The concept of "the public"

3.1.1 General principles

Over the years, the boards have arrived at a clear definition of "the public". Information is said to be "available" to the public if only a single member of the public is in a position to gain access to it and understand it, and if there is no obligation to maintain secrecy.

In **T 739/92** an oral description of the invention had been given in a conference. The question was whether the participants at this conference were bound to secrecy and could therefore not be seen as the public within the meaning of Article 54(2) EPC.

The list of participants showed that the conference was open to every specialist active in the relevant field. The participants were not prohibited from disseminating oral information from the conference, or from publishing information from it provided that they omitted any reference to the conference. Recording the lectures on tape, etc. and photographing slide material were prohibited. Guests were not permitted to attend the conference lectures and discussions.

The board held that under these conditions the participants at this conference were to be regarded as normal members of the public since there was no secrecy agreement. In contrast to the situation in T 300/86, the participants were not licensees of the organisers, nor subject to a blanket contractual prohibition from communicating the information they obtained to third parties.

3.1.2 Obligation to maintain secrecy

In **T 818/93** the relevant prior art document was a declaration made by the inventor before the US Patent and Trademark Office plus Exhibits 1 and 4 mentioned therein. Several companies were contacted in an (unsuccessful) attempt to interest them in developing and funding research for the intraluminal graft outlined in Exhibit 1. Exhibit 4 was sent to the inventor's superior, a professor at the University of Texas Health Science Center at San Antonio, after which discussions were held with him and a research assistant at this university with a view to obtaining the necessary equipment for carrying out the research and fabrication and for testing the graft.

In the board's judgment, all these steps and approaches were taken within the context of business relationships which were necessary to bring the project to a successful conclusion. Such negotiations were confidential by nature in view of the comparable interests of the parties involved and implied a secrecy agreement. In the board's view and contrary to the respondent's assertion, a written agreement was not necessary to rule out any involvement of a third party so that, in the case at issue, implicit confidentiality had not been breached by the meetings and negotiations prior to the filing date of the contested patent.

In **T 480/95** the document relied upon by the opposition division as a prepublication decisive for the evaluation of inventive step was a letter from the opponent to a customer written in connection with a contractual relationship between the two firms. In this letter the opponent gave advice as to the way in which a certain programmed memory solved specific processing problems. The board considered this letter as a typical example of correspondence between contracting firms, which was confidential by its very nature and had to be distinguished from the case of a product sold to another firm, where, depending on the circumstances, the product might or, more usually, might not be kept concealed from the public. Since confidentiality was implicit in the nature of such a letter, the onus would have been on the respondents (opponent) to show that it had nevertheless been available to the public. They did not do so. The appellants (patent proprietor), on the other hand, had filed a declaration by a witness who had been involved in dealing with the said contract between the opponent and the customer showing that letters of this type were kept confidential.

3.2 The notion of "making available"

In the field of microbiology, the board stated in **T 128/92** that for a complex biochemical to be made available to the public, the minimum that would seem to be required for publication was a notice to those in the field that samples of the biochemical could be obtained on request, and clear evidence of exactly what the biochemical was.

4. Assessment of novelty

4.1 Broad claims

In **T 607/93** the board decided that when novelty and inventive step were being assessed, there was no reason for using the description to interpret an excessively broad claim more narrowly if it was a question not of understanding concepts that required explanation but rather of assessing an excessively broad request in relation to the state of the art.

4.2 Product claim with process features

T 815/93 and **T 141/93** concerned claims containing both pure product features and manufacturing (process) features, with in both cases only the latter features distinguishing the invention from the prior art. Following the case law on the novelty of product-by-process claims, the board found that process features not previously described could establish the novelty of the claimed product only if they caused it to have different properties from the products previously described. Neither the patent proprietor in the first case nor the applicant in the second case could demonstrate this.

5. Chemical inventions and selection inventions

5.1 Novelty of chemical compounds and groups of compounds

In **T 352/93** it was decided that a claim for an ionic compound (salt) that was defined only by structural parameters, ie the structural formulae of the cation and anion of the compound, was not novel over prior art disclosing an aqueous solution that contained a base corresponding to the cation and an acid corresponding to the anion.

5.2 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges

In **T 660/93**, the board followed the principle established in **T 26/85** (OJ EPO 1990, 22) since there were only minor differences between that case and the case at issue. The board had reached this finding by comparing first the percentage of overlap of the claimed ranges with the ranges disclosed in the prior art and second how far removed the preferred examples were from the nearest limits of the overlapping ranges. The appellant (patentee) argued that the skilled person would not have seriously contemplated applying the technical teachings of the

prior art document in the range of overlap because there were considerable difficulties in realising a gas sensor with micro-compartments smaller than 5 micrometer in size. The board disagreed, finding that the prior art document suggested that a certain mean diameter should be selected and that the mean diameter might vary between several micrometers and a few tens of micrometers, but nowhere stated that a certain range was particularly preferred or should be excluded. Moreover, it was in the skilled person's knowledge that the sensitivity of the gas sensor increased with decreasing diameter of the droplets. It was thus evident that the lower part of the range of the prior art document would be preferred. The effect that reducing the diameter led to faster and more effective gas exchange was not unexpected. Contrary to the appellant the board saw no difficulties, when starting from the relevant embodiment of the prior art document, in realising a gas sensor with all the features of claim 1 of the contested application. Thus no novelty existed in the range of overlap.

In **T 209/94**, in spite of the fact that the temperature ranges of pyrolysing steps to be carried out for preparing fibres overlapped ("greater than about 1600°C" according to the invention at issue and "from 900 to 1800" according to the prior art document), the functional limitation of the pyrolysing step established by the statement introduced into claims 1 and 2 of the application at issue - "for a period of time sufficient to reduce oxygen and/or nitrogen content of the fibres to below about 0.5 % by weight" - distinguished the claimed process from the process according to the prior art document. Indeed, from the latter document the board concluded that the presence of nitrogen (and boron) in the fibres in certain amounts was essential for their temperature stability. Since such improved thermal stability of the fibres was the very object of the invention disclosed in the prior art, fibres which would not have met this requirement could not have been considered to be within the teaching of this document. This meant, by implication, that fibres having a nitrogen and/or oxygen content which was too low to produce the desired thermal stability were not within the scope of the invention disclosed in the prior art: the lowest value disclosed in the prior art document was 3.89%, whereas according to the application at issue the maximum amount permitted was 0.5%.

In case **T 653/93**, the appellant (applicant), whose patent was refused by the examining division, argued that the process of claim 1 was novel as it referred to a combination of three process features with selected ranges and product features with specific limits, which combination was not disclosed in the prior art document.

The board of appeal emphasised that in such situations the question of novelty could not be answered by contemplating the ranges of the various parameters separately. This would, in the board's judgment, be an artificial and unjustified approach, since it was not the specified ranges of the three parameters or their agglomeration that formed the subject-matter of claim 1, but the group of processes defined by the combination of these ranges, which was rather small when compared with the group of processes disclosed in the prior art document.

Thus the group of processes claimed, which was characterised by the combination of three specific process parameters, was not explicitly disclosed in the prior art document and therefore could be said to result from a "multiple selection". The person skilled in the art, when applying the teaching of the prior art document, would not have had any reason to concentrate on the combination of the sub-ranges as defined in claim 1, eg because the omitted parts of the ranges disclosed in the prior art document could be recognised as of lesser interest. Since there was no indication to this effect, the "combined selection" did not emerge from the prior art document as being implicitly disclosed for the skilled person.

The novelty of the technical teaching of claim 1 was corroborated by experimental evidence showing that the products resulting from the claimed processes couldn't have been obtained by processes which were close to but nevertheless outside the range of the processes claimed. Moreover, the combination of properties of the products obtained by the claimed processes was not the inevitable result of the process disclosed in the prior art document but was obtained only by a particular combination of process parameters.

It followed that the subject-matter of claim 1 was not considered as having been disclosed in the prior art document.

6. Novelty of use

6.1 Second (further) medical use - Process of manufacture of a medicament

In **T 958/94** (OJ EPO 1997, 241), the examining division had refused the claims for Greece and Spain on the grounds that because they were directed to a process rather than an

application or use they were not in the "second medical indication" form stipulated by the Enlarged Board of Appeal in G 5/83 (0J EPO 1985, 64). The examining division had taken the view that the novelty of "the use of a substance for the manufacture of a medicament" was linked to formal requirements and that given the order of decision G 5/83 on the protection of the second medical indication, only use claims - not process ones - fulfilled those requirements. The appellant (applicant) had filed an appeal against that decision, requesting that the decision to refuse the application be set aside.

The board noted that Enlarged Board decisions G 1/83, G 5/83 and G 6/83 made no mention of requirements of form or category governing claims directed to a medicament's second therapeutic indication. In the board's view the French wording "revendications ayant pour objet" used in decision G 6/83 referred not to the formal aspect of the category of a claim but rather to its substance, ie the definition of the claimed invention in terms of its essential features. Parallel decisions G 1/83 and G 5/83 in German and English used the words "Patentansprüche gerichtet auf" and "claims directed to" rather than "Gegenstand" or "subject-matter", which also showed that the determining factor was not the wording or category chosen for the claim but its substance, namely the technical feature which formed the essence of the invention claimed (use of the substance in question). This interpretation was confirmed by the reasons for decisions G 1/83, G 5/83 and G 6/83.

In point 11 of decision G 5/83 (first paragraph) the Enlarged Board held that an invention relating to an activity could be claimed either as the application or use of a thing for a stated purpose (eg to achieve a technical result) or as a method or process to achieve the same result using the same thing, depending on the applicant's preference. Either type of claim also involved a sequence of steps giving rise to the final effect. In terms of use, therefore, there was no difference of substance. This general rule also applied in the field of therapy. There was no discernible substantive difference between a claim for the use of a substance or composition for the treatment of the human or animal body by therapy and a claim directed to a method of treatment of the human or animal body by therapy. The sole difference was in the wording, as was emphasised by the Enlarged Board in point 13 of decision G 5/83.

Thus, manufacturing a medicament did indeed involve a sequence of common and obligatory steps, irrespective of the form of the claims which circumscribed its manufacture, and whether the claims were for the "application of a substance to obtain a medicament intended for a new

therapeutic use" or for a "process to obtain a medicament intended for the new application, characterised in that the substance is used". Although the active substance per se, the medicament and the process for its manufacture were already known, the Enlarged Board in decisions G 1/83, G 5/83 and G 6/83 allowed a claim for preparing the medicament for the new therapeutic indication and directed to the substance's use in manufacturing the medicament intended for that new therapeutic indication. In the same conditions - ie where the active substance, the medicament and the process for its manufacture all lacked novelty - it would therefore be unjustified to regard a claim of the type "method for manufacturing the medicament intended for the new therapeutic indication" as not patentable, given that a claim for the use of a substance to manufacture a medicament intended for a new therapeutic use and a claim for a method of manufacturing the medicament intended for the new use and characterised in that the same substance was used were substantively equivalent. This latest decision endorses the approach already outlined in T 893/90 of 22 July 1993.

C. Inventive step

1. Closest prior art - choice of the closest starting point

Regarding the assessment of inventive step, the parties are of course free to decide what prior art they wish to use as a starting point (T 570/91, T 1040/93, T 439/92). However, in **T 871/94** the board underlined the need for an awareness of the danger of applying ex post reasoning. A skilled person endeavouring to arrive at a simple construction was unlikely to begin by using prior art relating to an exceptional embodiment with a complex mechanism, and then to omit this mechanism from the invention.

In **T 410/93** the board confirmed T 686/91 that a document not mentioning a technical problem which was at least related to that derivable from the patent specification, did not normally qualify as a description of the closest state of the art on the basis of which the inventive step was to be assessed, regardless of the number of technical features it might have in common with the subject-matter of the patent concerned. The board stated that although the previous decision concerned a granted patent, its legal principles were equally applicable to pre-grant proceedings.

In **T 69/94** it was stated that Article 54(2) EPC unambiguously indicated without any time restriction that the state of the art comprised everything made available to the public. Thus a document which neither related to an antiquated technology no longer used in industry nor comprised a teaching disproved by those skilled in the art at the filing date of the patent in suit could not be disregarded as closest prior art only because of its publication date about 20 years before the filing date of the application documents.

2. Technical problem

2.1 Determination of the technical problem

The boards of appeal have held on more than one occasion that an objective definition of the technical problem to be solved should normally start from the technical problem actually described by the applicant. Only if it turns out that an incorrect state of the art was used to define the technical problem, or that the technical problem disclosed has in fact not been solved, can an inquiry be made as to which other technical problem objectively existed (T 246/91, T 495/91). This legal principle is also applicable to ex parte proceedings (see **T 881/92, T 882/92, T 884/92**).

As already stated in decision T 419/93, where (a) the patentee had indicated particular prior art as his starting point, and (b) the patentee had in the patent in suit formulated a problem to be solved relative to this starting point, and (c) the board of appeal was satisfied that the claimed solution solved this problem, then the board should adopt this as the starting point and as the problem to be solved for the purpose of a problem-and-solution approach analysis, unless the board was satisfied that there was closer prior art of greater technical relevance to the solution as claimed, or that some other problem, also involved in the claimed solution, was a more obviously noticeable problem occurring in relation to the selected starting point in the prior art, for which other problem the skilled person would have also been seeking a solution. At all events, the formulated problem should be one which the skilled person would wish to solve knowing only the prior art: the problem should not be tendentiously formulated in a way that unfairly directed development towards the claimed solution (**T 800/91**).

2.2 Reformulation of the problem

According to **T 39/93** (OJ EPO 1997, 134), the technical problem as originally presented (Rule 27(1) EPC) in the application or patent in suit is to be regarded as the "subjective" problem. Although it is desirable to take the same approach as the applicant regarding the definition of the technical problem (T 246/91, T 495/91, T 741/91), it is not unusual that the latter may have to be reformulated in view of the documents cited in the search report and/or subsequently relied upon in opposition/appeal proceedings, if these citations represent a closer state of the art than that originally mentioned in the application. Similarly, the technical problem arising may have further to be reformulated, in particular in less ambitious terms, if it appears in view of experimental evidence that the combination of features in the claim does not solve this problem over the whole range. In both cases, reformulation of the technical problem as originally disclosed, in accordance with Rule 27(1)(c) EPC, in the application or patent in suit (the "subjective" technical problem), on the basis of objectively relevant elements originally not taken into account by the applicant or patentee, yielded a definition of the "objective" problem. The "objective" technical problem thus established represented the ultimate residue (effect), corresponding to the objective contribution provided by the subject-matter defined in the relevant claim (features).

A reformulation of the problem is not precluded by the Convention if the problem could be deduced by the person skilled in the art from the application as filed when considered in the light of the prior art which is nearest to the invention (T 13/84, OJ EPO 1986, 253). In **T 818/93** it was therefore said to be sufficient if the reformulated problem could be subsequently derived from the comparison of the application with the closest prior art. To an even greater extent, if the problem was to be reformulated on the basis of features taken only from the drawings, it could not be required that the advantages and technical effects produced by such features should be mentioned in the application as originally filed. As features taken from the drawings could be validly included in the claims, and in the description, too, in order to give the latter support (see T 169/83, OJ EPO 1985, 193), the effects and advantages generated by these features could also serve as a basis to substantiate reformulation of the problem, provided it was clearly derivable from the comparison.

2.3 Alternative solution to a known problem

According to T 100/90, the presence of a surprising effect is not a requirement of the EPC but serves only the purpose of circumstantial evidence in assessing inventive step. The same consideration applies to the question whether an invention leads to an improvement, or a gradual improvement.

In **T 588/93** the technical problem underlying the patent in suit could be seen in providing a further porous material suitable for selectively adsorbing low-density lipoproteins. The board stated that, when deciding on the question of inventive step, there was no need to show an improvement of the claimed absorbent, whether substantial or gradual, over those absorbents described in the prior art. In other words, a previous solution of a given technical problem did not preclude any subsequent attempt to solve the same problem in a further non-obvious way.

3. Skilled person

3.1 Definition

While generally accepted definitions of the notional "person skilled in the art" do not always use identical language to define the qualities of such a person, they have one thing in common, namely that none of them suggests that he is possessed of any inventive capability. It is the presence of such capability in the inventor which sets him apart from the notional skilled person (**T 39/93**, OJ EPO 1997, 134).

3.2 Neighbouring field

According to **T 1037/92**, a person skilled in the art of making fuse links for programmable ROMs and seeking how to preclude failures of such links is, in the absence of useful suggestions in the relevant technical field, expected to look for suitable parallels in neighbouring fields, ie fields in which problems similar to those in the field of fuse links arise and of which the person in question must be expected to be aware. In the case in point, a skilled person would also have consulted the documentation available in the field of ultraminiaturised integrated circuits.

3.3 Skilled person - level of knowledge

The same level of skill has to be applied when, for the same invention, the two questions of sufficient disclosure and inventive step have to be considered (T 60/89, OJ EPO 1992, 268). In **T 694/92** it was added that, for the purposes of Articles 56 and 83 EPC, the same level of skill is required in two different technical situations: whereas for the purpose of evaluating inventive step, the skilled person has knowledge of the prior art only, for the purpose of evaluating sufficiency of disclosure, he or she has knowledge of the prior art **and** of the invention as disclosed.

In **T 378/93** the board confirmed T 766/91 that the information appearing in a technical handbook drafted by an author of acknowledged competence in a special technical field was common general knowledge of the skilled person working in that technical field. The board stated that in the case in point the same applied to an article published in a scientific periodical essentially addressing qualified professionals and enjoying a worldwide reputation of seriousness. The information appeared in an article in the well-known scientific periodical "Applied Physics Letters" and was considered to form part of the common general knowledge of the skilled person, a highly educated physicist.

The board also referred to T 766/91 in **T 590/94**, but made the additional point that, if a statement in a citation required interpretation for purposes of comparison with the claimed invention, then such interpretation had to be guided by the common general knowledge of the skilled person at the time the citation was published. The only features that could be inferred from the statement were those whose existence could be ascertained beyond all doubt.

4. Proof of inventive step

4.1 Disclosure in cited documents

In **T 109/93** the application related to an osteosynthetic device. The examining division rejected the application on the ground that it lacked an inventive step. The subject-matter of claim 1 differed from the item disclosed in document 1 - an osteosynthetic plate with bone screws, the head of which was wedged by an insert against the internal wall of the drill-hole-only in so far as the holes in the plate were provided with a cross-sectional narrowing, formed as an inner stop for the screw-head. Since this feature was disclosed in the embodiment according to Fig. 6 of document 3, the skilled person would have had no difficulty in arriving at the subject-matter of claim 1. In response to this, the appellants argued that document 3 did not deal with the partial problem which remained to be solved (ie the problem of completely sinking the screw-head to avoid any overhang).

However, the board refused to accept the objection of insufficient disclosure of the partial problem in document 3, since the application itself, like the document, contained no explicit mention of the problem of sinking the screw-head, which could only be inferred from the description of certain embodiments. When comparing the subject-matter of an application with an embodiment of the prior art, the disclosure of the subject-matter of the application and the disclosure of the embodiment in the citation had to be assessed by the same standard. In assessing the inventiveness of a claimed solution, it was therefore wrong to impose stricter requirements on the disclosure of the subject-matter of a citation than on the disclosure of the subject-matter of the application under examination.

4.2 Combination inventions

In **T 818/93** the board confirmed that it is generally admitted that in a combination invention all features may be known per se. The invention resides in the way the features are inter-related, both structurally and functionally. In assessing the inventive step of the combination in question, it was therefore of no consequence that a suitable structure was already known, provided its use and application in the conditions and circumstances as disclosed in the patent were not suggested by cited prior art. To put it another way, in the case of a new application

of known means the assessment of an inventive step had to take account of the problems to be solved in the known embodiment and in the case in suit (see also T 39/82, OJ EPO, 1982, 419).

In **T 363/94** the patent was granted in respect of a hooking device between the moving part and the frame of a window or door, which was designed to improve protection against burglary. The board refused to accept the patent proprietor's argument that the subject-matter of claim 1 represented a combination of features, on the basis that the various distinguishing features together produced a stronger effect and therefore had to be seen as serving the same purpose. Instead, the board pointed out that, although both groups of features solved the general problem (the improvement of protection against burglary), this did not necessarily mean that a combination invention had been achieved. The relationship between the groups had to be one of functional reciprocity; in other words, their combined effect had to be greater than the sum of their individual effects. In the case in question, each group of features was concerned with the solution of a partial problem (on the one hand, improving the anchorage of the hooking blocks, and on the other, the disposition of the blocks on the frame), with the result that their effects were independent of one another.

In **T 731/94** the patent related to a filter for cleaning the air supply in the passenger cell of a vehicle. The appellants (opponents) took the view that the claimed subject-matter was merely a sequential arrangement of a particle filter with an adsorber filter, ie an aggregation of two filtering device elements which were functionally unrelated and independent. However, the board pointed out that, as a result of the use, according to the invention, of an electret filter material for the particle filter layer, the adsorber filter layer which followed the particle filter layer ("followed" in terms of the direction of flow of the air to be filtered) was protected against soiling by ultra-fine particles, so as to prevent a reduction of the adsorber filter's active surface. There was therefore a functional connection between the adsorber filter layer and the special construction of the particle filter layer. The overall effect of the two filter layers joined together in the claimed combination filter was greater than the sum of the effects of the individual layers, since the performance of the adsorber filter layer was significantly improved by the presence of the particle filter layer. The board therefore accepted that there was a combination effect.

4.3 Biotechnology - expectation of success

In **T 386/94** (OJ EPO 1996, 658) the patent related to DNA molecules comprising the genes for preprochymosin and its maturation forms, and micro-organisms transformed thereby. The board considered whether at the date of filing, starting from the disclosure of the closest prior art, the person skilled in the art would try a suggested approach, route or method with a reasonable expectation of success and whether unforeseeable difficulties occurred while reducing the invention to practice, which required inventive effort to be solved (see also T 816/90). The board held that in a case where, at the priority date, a skilled person could expect to perform the cloning and expression of a gene in a fairly straightforward manner, and the cloning, although requiring much work, did not pose such problems as to prove that the expectation of success was ill-founded, inventive step could not be acknowledged.

If the board concluded that a person skilled in the art would expect to have to perform scientific research rather than routine work in order to transfer a technology previously set up in one field of research (method of transforming *Saccharomyces cerevisiae* whole cells) to a neighbouring field (method of transforming *Kluyveromyces* whole cells), then inventive step could be acknowledged (**T 441/93**).

4.4 Chemical compounds - structural similarity

In **T 643/96** the application related to azabicyclic compounds, a process for their preparation and pharmaceutical compositions containing them. The problem to be solved could be seen in providing further chemical compounds useful in the treatment and/or prophylaxis of dementia in mammals. The examining division, applying the concept of "bioisosterism", refused the application on the grounds that the subject-matter was not inventive, since the existing structural differences between the compounds known from the closest prior art and those now claimed were so small that a skilled person would have known that such differences had no essential bearing on the properties important for solving the technical problem. The board considered that the validity of this argument hinged on the applicability of the concept of bioisosterism from which the skilled person would have drawn this knowledge.

The board agreed that this concept belonged to the common general knowledge of those skilled in the art but had to be applied with caution when deciding upon inventive step. In the

field of drug design, any structural modification of a pharmacologically active compound was, in the absence of an **established** correlation between structural features and activity, expected a priori to disturb the pharmacological activity profile of the initial structure. This also held true for an alleged case of bioisosterism, which was one option of a structure-activity relationship, as long as it was not an **established** case of bioisosterism (see also T 548/91).

When deciding upon inventive step in relation to pharmacologically active compounds, what was essential was not whether a particular substructure of a chemical compound was replaced by another known isosteric one, but whether information was available on the impact of such a replacement on the pharmacological activity profile of the specific (group of) compound(s) concerned.

4.5 Broad claims

In **T 583/93** (OJ EPO 1996, 496) the board - confirming **T 939/92** (OJ EPO 1996, 309) - held that the (broad) claim did not meet the requirements of Article 56 EPC because the technical problem was not solved over the whole area claimed, ie the desired technical effect did not manifest itself over the whole area of the claimed subject-matter.

4.6 Disclaimer

In **T 710/92** the disclaimer was introduced to overcome anticipation by document 1, and for this reason was allowable (see T 4/80, OJ EPO 1982, 149, and T 433/86). In decisions T 170/87 and T 597/92 it was established that a disclaimer could not be allowed if it only serves to establish an inventive step, and, moreover, that it could not make an obvious teaching inventive. The board stated that the latter was also valid in case the disclaimer was introduced for novelty reasons, since the excision, in the form of a disclaimer, of part of a claim could not change the content of the original teaching. The board therefore had to decide whether the subject-matter of claim1, to the extent that it was supported by the original disclosure of the application in suit (not including the disclaimer), was obvious, to which end it had first to be determined what was taught by the application as originally filed and whether that teaching was inventive. The board summarised that a disclaimer made for the purpose of avoiding anticipation and having no basis in the original disclosure could not impart

inventiveness to an obvious claim.

4.7 Examples of the denial of inventive step

4.7.1 Routine experiments

Work involving mere routine experiments, such as merely conventional trial-and-error experimentation without employing skills beyond common general knowledge, lacks inventive step (**T 104/92**).

4.7.2 Incentive to try the latest product on the market

In **T 306/93** the patent related to a nail enamel containing silicone-coated pigments. It was not contested by the parties that conventional nail enamel compositions belonged to the common general knowledge of a person skilled in the art, that such conventional nail enamel compositions exhibited a certain degree of pigment migration and pigment settling, and that these effects made the product unattractive for potential customers from an aesthetic point of view. Thus the problem could be seen in providing a nail enamel composition which was substantially free from settling and migration of the pigment contained therein. The board considered that a person skilled in the art would unquestionably be aware of the fact that a large variety of pigment products were commercially available on the market. It was therefore convinced that the skilled person, in the light of the fact that an aesthetically unattractive appearance of the pigment played an important role in known nail enamel compositions, would have the incentive to try if the latest pigment product available on the market would influence the appearance of the nail enamel in a positive way, and would thus arrive at the nail enamel composition as claimed without the exercise of inventive skill.

5. Secondary indicia

5.1 Bonus effect - one-way street

In **T 766/92** the object of the invention had been to create an inexpensive device. For the achievement of this object there was a clear predetermined solution suggested by the state of

the art. The board stated that the skilled person did not have a choice from a multiplicity of possibilities but was in a **one-way-street** situation leading to the predictable advantage of low costs. At the same time this one-way solution included an additional advantage. This additional effect achieved inevitably by the skilled person had to be considered as a bonus effect which could not prove inventive step.

5.2 Competitor

The situation may arise that, shortly before the filing date of the contested patent, one of the patent proprietor's competitors offers a customer a technical apparatus without reducing to practice the advantageous technical solution according to the invention. This may be an indication that an inventive step has taken place (**T 812/92**).

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Reproducibility without undue burden

In **T 492/92** an opponent objected that the patent in suit (concerning liquid detergent compositions) was not sufficiently disclosed in that it did not disclose a method for measuring the quantity of the dissolved electrolyte. This was not disputed. The opponent also pointed out that the patentee itself proposed two different analytical methods giving significantly different results with one and the same composition, and that therefore the notional skilled person could not reproduce the claimed invention.

The board, however, could not accept this argument. A number of standard analytical methods of differing accuracy existed at the priority date, which the notional skilled person could avail himself of, according to his needs, for establishing the electrolyte contents as claimed. It was obvious that a skilled person would select a particular analytical method, balancing its simplicity and convenience against the required accuracy. The fact that the two methods selected by the patentee did not necessarily lead to identical results when measuring the

electrolyte contents of the same compositions according to the patent in suit was not sufficient evidence that the skilled person could not determine the electrolyte contents of the claimed compositions with the required accuracy. The board considered that such situations were not unusual in technical practice where a quick method might sometimes be sufficiently accurate and therefore preferred to a more accurate, but more cumbersome, one.

The board thus held that the patent met the requirements of Article 83 EPC.

In **T 692/93** the board held that the disclosure was sufficient where the patent stressed the importance of the correct size of particles in a suspending agent and also offered instructions on how to influence the particle size by experimentally changing conditions during the cooling step.

2. Average knowledge of the skilled person

Decision **T 676/94** concerned a radial tyre comprising a band disposed radially outside the belt and having a ply of at least one cord wound spirally and continuously in the circumferential direction of the tyre, the cord being hybrid and comprising a high elastic modulus yarn and a low elastic modulus yarn twisted together.

The opponent argued that the description would not enable the skilled person to arrive at the claimed teaching without exercising an inventive activity.

The board did not agree - the skilled person knew the starting materials and was also aware of the result to be achieved. Although the teaching of the patent was incomplete in the sense that the information relative to the twisting conditions for the formation of the hybrid cord was not given *expressis verbis*, studying document D3 would have provided a skilled person with the necessary information. The board did not share the opponent's view that this document exceeded the average technical knowledge of the skilled person, because it was an article which appeared in a technical periodical, and therefore could not be taken into account when deciding sufficiency of disclosure.

The board summarised the previous case law, ie decisions T 171/84 (OJ EPO 1986, 95), T 475/88 and T 51/87 (OJ EPO 1991, 177) (see also T 772/89). According to these decisions

average technical knowledge is, as a rule, represented by basic manuals and textbooks on the subject in question; moreover, the contents of a monograph can also form part of this knowledge. On the other hand, patent specifications (and technical periodicals) cannot normally be regarded as part of the average knowledge of the skilled person, since obtaining the relevant information contained in such documents requires a comprehensive search. However, exceptionally, in the field of new technologies where textbooks are not yet available, patent specifications (and technical articles) may represent the average technical knowledge of the skilled person.

The board thus considered that the question whether or not the contents of a technical periodical formed part of the skilled person's average knowledge when assessing sufficiency of disclosure, should be answered on the basis of the facts and evidence in each particular case. A skilled person had to be assumed to know whatever formed part of the technical knowledge required for his professional work. Thus, if his work consisted of preparing hybrid cords, he could be expected, where practical difficulties arose, to consult relevant studies on the subject, especially those carried out by the very small number of manufacturers of these starting materials.

3. Biotechnology

3.1 Reproducibility of biological inventions

In **T 694/92** the board held that where an invention related to the actual realisation of a technical effect anticipated at a theoretical level in the prior art, a proper balance had to be found between, on the one hand, the actual technical contribution to the state of the art by the said invention, and, on the other hand, the terms in which it was claimed, so that, if patent protection was granted, its scope was fair and adequate.

In cases where the gist of the claimed invention consisted of the achievement of a given technical effect by known techniques in different areas of application and serious doubts existed as to whether this effect could readily be obtained for the whole range of applications claimed, the board held that ample technical details and more than one example might be necessary in order to support claims of a broad scope.

The board accordingly concluded that claims of broad scope were not allowable if the skilled person, after reading the description, was not readily able to perform the invention over the whole area claimed without undue burden and without needing inventive skill. The claimed invention before the board in **T 612/92** was defined as a process for the incorporation of foreign DNA into the genome of monocotyledonous plants. The patent in suit suggested that a technique already known for the incorporation of foreign DNA into the genome of dicotyledonous plants would also work for monocotyledonous plants. The contribution to the state of the art was thus the suggestion of a new application for a known technique.

The board then went on to consider the case law as set out in T 292/85, T 409/91 and T 19/90. In T 292/85 it was stated that an invention was sufficiently disclosed if at least one way was clearly indicated enabling the skilled person to carry out the invention. Any non-availability of some particular variants of a functionally defined component feature of the invention was immaterial to sufficiency as long as there were suitable variants known to the skilled person through the disclosure or common general knowledge which provided the same effect for the invention. The patent proprietor was of the opinion that this rationale should apply in the case at issue, as the specification provided examples of inoculation into two monocotyledonous species followed by the introduction and expression of the Ti DNA in the plant cells, and these established sufficiency of disclosure for the whole area of monocotyledonous plants.

However, the board held that there was a difference between that case and the one at issue; in T 292/85 the character of the invention which was the subject of the patent was one of general methodology which was fully applicable with any starting material. By contrast, the subject in the case in suit was concerned with applying a known method to a new area of application, defined as monocotyledonous plants. This was not a feature defined in functional terms, for which one variant which could be carried out by the skilled person might be sufficient in some circumstances. The feature in the claim under consideration related to known plants, the novelty of the process lying in the application of known methods to known plants. It followed that the information in the patent and common general knowledge at the priority date would also have to enable the skilled person to carry out the method throughout the novel field of application claimed, ie for all monocotyledonous plants, there being no justification for allowing the claim to cover the application of the process to monocotyledonous plants which the skilled person could not transform with the information in the patent. The board thus held

that the claim would be invalid for non-compliance with Article 83 EPC if it could be shown that for one type of monocotyledonous plant the process could not be carried out on the basis of the information in the patent and common general knowledge.

The board found that there was a need to adapt the claimed process to each specific monocotyledonous species. However, the specification never mentioned this need or which parameters should be changed. Although the skilled person might infer which measures ought to be tried, this would involve a substantial amount of work, which would amount to an undue burden of experimentation.

The patent considered in **T 386/94** (OJ EPO 1996, 658), however, was found to be sufficiently disclosed. It concerned "DNA molecules comprising the genes for preprochymosin and its maturation forms and micro-organisms transformed thereby". The patent specification provided a technically detailed example for the expression of preprochymosin and its maturation forms in *E. coli*. The parties agreed that sufficient information was given to reproduce the invention in this organism. However, the problem remained whether sufficiency of disclosure was achieved in relation to a process for expression in any micro-organisms.

The board found that the written specification taught that the genes encoding preprochymosin and its maturation forms might successfully be expressed in a biological environment which was phylogenically extremely far apart from the one they were isolated from. Moreover, it suggested the possibility of expressing said proteins in micro-organisms in general. The state of the art, on the other hand, contained no evidence that foreign genes could not be expressed in other organisms than *E. coli*.

The board thus held that one way to carry out the invention was clearly indicated and that there were no serious doubts that the invention could eventually be carried out with micro-organisms other than *E. coli*. Moreover, the board disagreed that the findings of T 292/85 on enablement could not apply in this case because the invention dealt with in that decision had been of further-reaching consequences for the field of biotechnology than the one at issue. Whilst agreeing that the nature of both inventions was different, the board held that their technical character was so similar that, nonetheless, the conclusions reached by the board in T 292/85 applied to the case at issue as well. The sufficiency of the disclosure was

therefore recognised.

4. Evidence

The board in **T 588/93** confirmed the established case law, in accordance with which the burden of proving insufficiency of disclosure lay with the respondent/opponent. A mere statement, without further evidence, that the description of the patent in suit did not contain the values necessary to reproduce the claimed patent was inadequate to discharge that burden. Confirming T 292/85 (OJ EPO 1989, 275) and T 435/91 (OJ EPO 1995, 188), the board reiterated that it was the established case law of the boards of appeal that an invention was sufficiently disclosed for the purposes of Articles 83 and 100(b) EPC if at least one way was clearly indicated enabling the person skilled in the art to carry out the invention, unless there was no technical concept fit for generalisation covering the ambit of the claim. The board further held that Article 102(3) EPC provided no basis for objections under Article 84 EPC unless such objections arose out of amendments after grant.

B. Claims

1. Clarity

1.1 Text of the claims

Following G 2/88, the board of appeal in **T 337/95** (OJ EPO 1996, 628) confirmed that claims had to be clear for the sake of legal certainty, as their purpose was to enable the protection conferred by the patent to be determined. The board emphasised the point made by the Enlarged Board of Appeal that the primary aim of the wording used in a claim had to be to satisfy the requirement of defining the subject-matter for which protection was sought in terms of the technical features of the invention in the interests of legal certainty. In the board's judgment, this principle of legal certainty was also reflected in the requirement laid down in the second sentence of Article 84 EPC and the last sentence of Rule 35(12) EPC.

In the case before the board, organic compounds were the subject-matter for which protection was sought. The board held that since, in the field of organic chemistry and in the absence of

any unambiguous reference point, a relative term such as "lower alkyl" did not have a generally accepted meaning with respect to its maximum number of carbon atoms, such a term was ambiguous and therefore not suitable for clearly defining the subject-matter for which protection was sought in a claim directed to a group of organic compounds per se (see also **T 338/95**).

1.1.1 Categories of claim

In **T 841/95** the board found that where a claim for an apparatus sought to define the invention by reference to features of the use to which the apparatus was to be put, a lack of clarity could result. However, if the subject-matter of the application was an apparatus, and it was not viable to define the apparatus other than with reference to the said use, an apparatus claim directed to a combination of apparatus and use and defining the apparatus unambiguously could be said to be clear.

The claim at issue related to "a self-cleaning pipette tip to be used in aspirating and dispensing a liquid having a surface tension Σ and a mass density ρ , the pipette tip comprising ...". The examining division argued that the invention did not concern a defined pipette tip geometry but the choice of conditions concerning a pipette tip geometry as a function of the conditions of its use, and that this constituted a method.

However, the board held that it was directly derivable from the whole application that the pipette tip geometry was a function of the conditions of its use and, in particular, that " Σ " and " ρ " were variables which concerned only the liquid to be handled with the pipette tip, ie only its use. The board further went on to agree with the appellant that it was not viable to define the pipette tip other than with reference to the liquid to be aspired and dispensed. The shape of the pipette tip was defined by the parameters of the liquid to enable the pipette to be self-cleaning. Thus, for the same pipette tip, whether or not the conditions of the claim were met depended only on the liquid to be handled, and, for any given liquid, two same pipette tips would either both meet the same conditions or not. There was therefore no ambiguity in this sense.

The board noted incidentally that the claim did not differ substantially from an example given

in the Guidelines (C-III, 4.8), referring to a claim for "a hook for a crane" which implied, for example, particular dimensions and strength in the hook, ie features of the use to which the hook was put.

1.2 Exceptions to the principles

1.2.1 Admissibility of disclaimer

Following T 597/92, the board of appeal in **T 653/92** confirmed that a disclaimer could only be allowed in rather exceptional circumstances, so as to make a claim which overlapped with the state of the art novel even in the absence of support for the excluded matter in the original filed application. It could not be used to render a claim inventive in the absence of such exceptional circumstances, since the introduction of a "disclaimer" in that case would amount to nothing other than the insertion of a new (negative) feature in terms of subject-matter not present in the originally filed application, which is contrary to the requirement of Article 123(2). Thus, a disclaimer could only be used by way of exception for avoiding claim anticipation if the subject-matter of a claim could not be restricted on the basis of the original disclosure in positive terms without unduly impairing its clarity and conciseness.

2. Claims supported by the description

In **T 61/94**, following T 1055/92, the board held that the requirement that a claim should contain "all features which are necessary to obtain the desired effect or ... which are necessary to solve the technical problem with which the application is concerned" (T 32/82) did not mean that a claim had to describe the invention in all its details. The primary function of a claim was to set out the scope of protection sought for an invention. This implied that it was not always necessary for a claim to identify technical features or steps in detail - it was sufficient if the application as a whole (the claims together with the description and drawings) described the necessary characteristics of an invention in a degree of detail such that a person skilled in the art could perform the invention. This requirement, however, related to Article 83 EPC and was not relevant to Article 84 EPC. The requirement of Article 84 was met if those features which were necessary to solve the technical problem concerned were present in the claim.

C. Unity of invention

Conditions for assessing unity of invention

In **W 6/95** the board noted that it follows from Part 1 (f)(I) of Annex B to the Administrative Instructions under the PCT, which are binding not only for the ISA but also for the board of appeal acting as the "three-member board" according to Rule 40.2(c) PCT (see decision G 1/89, OJ EPO 1991, 155) that it is not sufficient, in order to establish unity of invention "a posteriori" that all alternatives of chemical compounds covered by a Markush claim have a common property or activity, ie are suitable for solving a common technical problem, because according to item (B)(1) they must, in addition, have a "significant structural element" in common in order for the alternatives to form unity.

The board made it clear that it was, however, not in agreement with the explanation given in Part 1 (f)(ii) of Annex B to the Administrative Guidelines under the PCT to assume that the said "significant structural element" must be novel **per se**. Rather, this expression means that **in relation to the said common property or activity** there must be a common part of the chemical structure which distinguishes the claimed compounds from known compounds having the same property or activity.

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

According to Article 123(2) EPC a European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

1. Content of the application as originally filed

1.1 Disclosure in drawings

According to the established case law, the Convention does not exclude features from the drawings from being included in the claims by way of amendment, provided that such features can be unmistakably and fully derived from the drawings in terms of structure and function by a skilled person and in no way contradict the other parts of the disclosure.

In **T 818/93** the board did not accept the respondent/opponent's assertion that the incorporation in claim 1 of specific features taken from the drawings would extend the subject-matter of that claim beyond the content of the application as filed. It stated that the drawings had to be considered as ranking equally with the other elements of the application to satisfy the requirements of Articles 83 and 84 EPC. Further, the fact that features were disclosed solely in the drawings did not preclude such features from becoming essential in the course of proceedings. In the case at issue it was decided that the features added to claim 1 were "directly and unambiguously derivable from the graft illustrated by figure 2A" and thus in conformity with Article 123(2) EPC.

In **T 398/92**, the board made particular reference to the case law on this subject. In the case at issue the patent claims as amended contained features that had not been mentioned *expressis verbis* in the written part of the original application but had been derived from the figures for the application as filed.

In this case the drawings in question illustrated the curves in a system of Cartesian co-ordinates with a precise, defined scale. The curves therefore could not be compared to the schematised representation of an invention given by a graph. The board recognised that the points of these curves were not purely intellectual graphic constructions but, on the contrary, corresponded to real experimental values, representing the percentages of a particular drug released in solution. Although these percentages were not mentioned *expressis verbis* in the original document, the board was of the opinion that for a skilled person they would have been clearly and unambiguously derivable from the scale given on the Y-axis, since the figures were sufficiently precise for the ordinate values to be read exactly and thus for the same numerical features as introduced in the claims to be derived therefrom. The incorporation into the text of the claims of the numerical features derived from the curves therefore did not contravene Article 123(2) EPC.

1.2 Disclaimers

As explained in **T 426/94**, the incorporation into a disclaimer of features not disclosed in either the contested patent or the originally filed documents, in order to exclude any accidental novelty-destroying prior description of parts of the claimed subject-matter, is, according to current board of appeal practice, not contrary to Article 123(2) EPC. The disclaimer must, however, adhere as closely as possible to the wording of the disclosure of the novelty-destroying document.

1.3 Amendments in the description of the prior art

In **T 1039/93** certain figures of the application as filed had been erroneously labelled as prior art while in fact representing in-house technical knowledge of the appellant that had not been made available to the public. The board did not object to the deletion of the labels "prior art" from the relevant figures since such deletion neither infringed Article 123(2) EPC nor affected the disclosure of the state of the art; on the contrary such amendment was necessary to avoid giving an inaccurate representation of the state of the art. After the amendment the description correctly indicated the prior art as required by Rule 27(1)(b) EPC.

2. Divisional applications

A divisional application has to meet the requirements of both Article 76(1) and Article 123(2) EPC: it must neither extend beyond the content of the parent application as filed nor be amended after filing in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the divisional application as filed.

In **T 873/94** (OJ EPO 1997, ***) the board explained that Article 76(1) EPC governed the filing of a divisional application and therefore whether it was entitled to the filing date of the parent application and had the same benefit of right to priority as the parent application. Article 123(2) EPC governed amendments to the divisional application subsequent to its filing. The board confirmed **T 441/92**, in which it had been stated that, once the conditions of Article 76(1) 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 requirements of the

EPC.

3. "Tests" for the allowability of an amendment

3.1 The "novelty test"

In decision **T 873/94** the board pointed out that where a proposal for amending an application involved the addition of a limiting feature to a claim, applying a "novelty test" was not appropriate for determining whether or not the amendment complied with Article 123(2) EPC because, as explained in G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), "Whether or not the adding of an undisclosed feature limiting the scope of protection ... would be contrary to the purpose of Article 123(2) EPC ... depends on the circumstances". Following G 1/93, the board pointed out that the underlying idea of Article 123(2) EPC was clearly that an applicant should not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application. In the light of these considerations the addition to a claim before grant of an undisclosed limiting feature might or might not violate Article 123(2) EPC, depending on the circumstances.

3.2 The "is it essential" test

"Whereas according to the boards' case law the deletion from a claim of features consistently described as essential is not permissible under Article 123(2) EPC, the converse is not true, so that any attempt to interpret Article 123(2) EPC in the sense that the introduction into a claim of features previously described as non-essential would not be permissible, must fail. The board based this statement in **T 583/93** (OJ EPO 1996, 496) on the consideration that the EPC contains no requirement that forbids the redefinition of an invention provided that Article 123(2) and (3) EPC is complied with. Such a redefinition is often necessary in order to take into account prior art not known to the applicant at the priority date. Therefore, it is possible that features described as optional at the priority date later become essential in the sense that they are necessary to delimit the invention from the prior art. The introduction of such features is permissible provided that, first, the application as originally filed contains an adequate basis for such limitations and, second, the resulting combination of features is still in line with the

teaching of the application as originally filed.

In **T 236/95** the board did not permit the deletion of three features considered essential - and originally contained in the characterising portion - since there was no basis for such deletion in the originally filed documents. It had to be examined whether, considering the problem derivable from the original description, these features were represented as essential features of the invention. If the problem could not be solved without the features concerned, they could not be considered unimportant. In the case at issue a skilled person was able to correct the problem, which had not been clearly presented in the documents filed, on the basis of the whole contents of the originally filed description. The corrected problem could not be solved without the deleted features.

3.3 Derivability of amendments from application as filed

In **T 398/92** the drug pellet claimed was characterised in that the curve representing in vitro release was "approximately linear" (see p. 49 for other amendments). This characteristic was derived from the drawings.

The board was induced to give an opinion in particular on the interpretation of the expression "clearly and unambiguously [derivable]". It held that this expression had no absolute meaning but needed to be interpreted according to the specific technical field and the variable under consideration.

In the same decision the board stated that an expression like "approximately", although in principle not acceptable because it introduced a margin of ambiguity into the extent of the claim, took account in the case at issue of the fact that the curves were graphic representations of an experimental process. It should be noted that use of this term did not incidentally contravene Article 84 EPC since the expression "approximately linear" had to be considered in relation to the profile of the reference curves which defined a [time/release] ratio far removed from that represented by a straight line. The margin of variability inherent in the word "approximately" therefore could not give rise to an objection of lack of clarity.

An amendment consisting of relating one feature to another is not admissible if such relationship cannot be derived from the original application documents. In **T 254/94** the

relationship was, moreover, not even implicitly derivable from a skilled person's understanding of the working principle disclosed.

4. Cross-references

In **T 590/94** it was held to be admissible to amend a claim by falling back on the prior art cited in the application documents. The incorporation into claim 1 of the contested patent of a feature from the disclosure of the reference prior art described in the contested patent was admissible if there was a clear connection between that feature and the claimed invention. In the case at issue the feature incorporated into the claim had not been expressly disclosed in the initial documents of the contested patent, but was directly and unambiguously derivable from the reference in the initial documents to the reference prior art described in a citation. It was stated quite specifically in the initial documents that the aim of the "invention" was to eliminate certain disadvantages in the process described in the citation concerned.

T 367/92 gives an example of an amendment rejected under Article 123(2) EPC because it contained a specific term which, in the board's view, could not be considered to be clearly and unambiguously derivable from the originally disclosed generic term. In this case the issue of admissibility under said article boiled down to the question whether the generic term "polyester" could be equated with the specific term "polyethylene terephthalate". The sole document added by the appellant/patent proprietor in support of this interpretation proved only that polyethylene terephthalate was a polyester (which was never under discussion), but did not show that "polyester" could be interpreted as implicitly meaning "polyethylene terephthalate".

5. Correction at the discretion of the EPO

As a result of a referral by the Legal Board of Appeal in J 21/94 (OJ EPO 1996, 16), the Enlarged Board decided in **G 2/95** (OJ EPO 1996, 555) that the complete documents forming a European patent application could not 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.

B. Standard of proof for allowing amendments and corrections

In **T 795/92** the board stated that Article 123(2) EPC clearly precluded allowing an amendment if there was any doubt as to whether or not it was derivable from the original application. In the case at issue an upper limit of 89% indicated in claim 1 of the main request for the degree of nickel reduction was not expressly mentioned in the application as filed. The board decided that, in spite of a certain probability in favour of the appellant/patentee's position, the amendment was not allowable because there were various known methods for calculating this value, not all leading to identical results, and the application did not directly and unambiguously disclose which method had to be used.

IV. PRIORITY

1. Identity of invention

1.1 Disclosure in previous application

In **T 1052/93** the board concluded that the European patent related to a different invention from that disclosed in the priority document. It was an essential feature of the wash adjunct products claimed in the European patent that they contained sodium perborate monohydrate in conjunction with a functionally defined activator. However, the priority document stated only that the products might comprise sodium perborate which in turn might be present in both tetrahydrate or monohydrate form (with the latter being of special interest). Furthermore, although the priority document did mention certain activators complying with the functional definition in the European patent, these specific compounds could not be considered to disclose the broad group of activators functionally defined in claim 1 of the European patent.

1.2 Limitation of scope of protection

In the case mentioned above - **T 1052/93** - the priority document nowhere disclosed that the minimum content for sodium perborate in monohydrate form was 25%. An example appearing for the first time in the application as filed with the EPO mentioned this feature for the first time and made clear that it was of importance. Under these circumstances the board considered that, in the case at issue, there could be no question of applying the principle developed in T 73/88 (OJ EPO 1992, 557) that a claim could enjoy priority despite containing a limitation not disclosed in the priority document provided the limitation did not relate to an essential feature of the invention.

In **T 828/93** the appellant had argued that three features that had not been explicitly disclosed in the priority documents merely limited features formulated in more general terms in the priority document by giving them more concrete form. They thus merely represented part of what had originally been disclosed and therefore could not lead to loss of priority.

In the board's opinion, however, the addition of the features did not purely limit the extent of protection by, for example, omitting a number of given alternatives or part of a range of numbers (without any special effect being obtained in this way), but also had an influence on the course of the claimed process itself. Although the features had no inventive value they were not unimportant either, since they contributed to the claimed teaching.

1.3 Enabling disclosure and support for broad claim

In **T 767/93**, claim 1 of the European patent related to a process which comprised expressing from a recombinant DNA vector in a suitable host organism a polypeptide capable of raising HCMV-neutralising antibodies in humans (HCMV being the acronym for human cytomegalovirus) and which incorporated one or more antigenic determinants from the HCMV glycoprotein gB or gH.

The board found this invention to be the same as that disclosed in the first priority document: the reported DNA and amino acid sequences were identical and the teaching of the priority document, as it would be read by a skilled person, was not limited to a specific example but

was of more general scope, since it referred to the expression of a protein from the isolated genome fragment by using conventional genetic engineering techniques in suitable vectors and also mentioned the possibility of expressing discrete portions of the protein.

The lack of actual human clinical data with respect to "the capability of raising HCMV-neutralising antibodies in humans" did not necessarily lead to the conclusion that essential elements were missing in the disclosure of the first priority document. The patent in suit showed that by proceeding experimentally as taught in the first priority document, HCMV-neutralising antibodies were developed in rabbits. This made it plausible that the same effect could be obtained in humans. Thus, in the absence of any challenge to this by the opponents, the board had no reason to believe that the first priority document was deficient in respect of some relevant technical information necessary for reducing to practice the subject-matter of claim 1.

The opponents further raised the point that the first priority document only disclosed expression in a mammalian cell via a recombinant vaccinia vector of the whole gB polypeptide but did not specifically disclose expression in a prokaryotic system such as E.coli or production of fused forms or fragments of the polypeptide.

The board observed that embodiments such as the expression of fusion proteins or the expression in E.coli were covered by the broad outline of claim 1. However, none of these embodiments had been claimed per se in an individualised manner. The fact that they were embraced by the invention as claimed was irrelevant to the question of priority because, in the case at issue, it was established that the claimed invention was nevertheless the same as that disclosed in the first priority document.

2. Partial and multiple priorities

2.1 General

In **T 828/93** the board stated that it followed from Article 88(3) EPC that different priorities (including no priority, ie only the date of the European application) could be conferred on different parts of a European application. All that had to be checked was whether the

subject-matter to be compared with the prior art, ie the subject-matter of the independent patent claims, corresponded to the disclosure of the documents of the priority application as a whole (see Article 88(4) EPC). Only one (or, as the case may be, no) priority could be conferred on each claimed subject-matter as a whole, provided the subject-matter was defined by the given elements as a whole. For this subject-matter as a whole represented the invention, which either corresponded to the disclosure of a priority application or not.

2.2 Multiple priorities for one claim

In **T 828/93** the board also confirmed that, because of the legal situation explained above (2.1), the possibility mentioned in Article 88(2) EPC of multiple priorities for any one patent claim related only to instances where, unlike in the case at issue, the claim contained alternatives and could therefore be split into several subject-matters.

In **T 441/93** the European patent related to a process for preparing a strain of the yeast *Kluyveromyces*, which comprised transforming *Kluyveromyces* yeast cells with a vector comprising, inter alia, a DNA sequence encoding a polypeptide. The invention disclosed in the priority document was a process for the preparation of new strains of the yeast *Kluyveromyces*, characterised in that protoplasts of such yeast were mixed with and transformed by vector molecules which contained at least one gene for a selectable property and which could be cloned and expressed within the host cells; the protoplasts were regenerated to complete cells with a cell wall; the cells transformed by the vector could be distinguished by means of the selectable property from the other cells and were separated therefrom. The appellant/opponent argued that the generic claim 1 of the European patent did not enjoy the priority of the previous application because the priority document did not mention the transformation of whole cells, which alternative was covered by claim 1 (and other claims) of the subsequent application.

On the evidence put before it, the board concluded that the references to protoplasts in the priority document were of crucial importance and that no mention had been made in the priority document of the possibility of transforming whole cells. The board held that it was decisive what process had been disclosed in the previous application since claim 1 of the subsequent application was directed to a process. In so far as claim 1 covered whole cell transformation,

it could only be entitled to the filing date of the European application. It might be the case that all transformed cells which could be made using a whole cell transformation process could also be made using the protoplast transformation process of the priority document. But even this would not mean that claim 1 was entitled to the priority date for process aspects neither disclosed nor enabled by the priority document. Accordingly, claim 1 was entitled to the filing date of the priority application only in so far as it related to the transformation of protoplasts. The claims could thus be divided into two groups with regard to priority: Group A, enjoying priority rights from the previous application and comprising claim 1 in so far as directed to a process for the transformation of *Kluyveromyces* protoplasts, and the related further claims; and Group B, only enjoying the priority of the subsequent European application, and comprising claim 1 in so far as not directed to a process for the transformation of protoplasts, and the related further claims.

Both the Group A and Group B claims were held to be novel and inventive. However, the closest prior art for the Group B claims was a document corresponding substantially to the contents of the priority document and published by the inventors during the priority interval. This ruling was based on the principles set out in G 3/93 (OJ EPO 1995, 18).

In **T 643/96** the board again considered a document published in the interval between the first and second priority dates claimed when assessing inventive step. In accordance with the principle explained above (2.1) it stated that this document was state of the art only for claimed subject-matter not entitled to the first priority date.

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS - GENERAL PRINCIPLES

A. The principle of the protection of legitimate expectations

1. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies

The protection of legitimate expectations requires the EPO to warn the applicant of any impending loss of rights if such a warning can be expected in all good faith. This presupposes that the deficiency can easily be identified by the EPO and the applicant is in a position to correct it within the time limit (T 14/89, OJ EPO 1990, 432).

J 8/95 clarified the limits to the obligation to draw attention to easily remediable deficiencies. In this case the examining division had rejected an application for re-establishment of rights since the grounds required by Article 122(3) EPC had not been submitted until after the period for filing the application had expired.

The appellants referred to the principle of good faith, in accordance with which the Office had to draw attention to the time limit for submitting grounds since such time limit was allegedly not obvious from the German version of Article 122 EPC.

The board, however, held that in this case the European Patent Office had no cause to issue such a warning since the then representative had himself announced in his application for re-establishment of rights that the grounds for the application would follow "in a few days". Had he been true to his words the missing grounds would have been received by the Office before the period for filing the application had expired. The Office was therefore entitled to assume that the representative would submit the missing grounds before the period expired. Under these circumstances the appellants could not in good faith expect the Office to issue a warning.

Nor could the appellant in **J 2/94** have expected to be informed of a missing fee. The board in this case held that a party could not expect a warning in respect of any deficiency occurring in the course of the proceedings. There had been no evident indication in the appellant's submission which made a clarification or reminder necessary. The mere fact that a letter was

not accompanied by a cheque or debit order, despite its containing a request which was deemed not to have been filed unless the respective fee had been paid, did not require an immediate reaction from the EPO. Many payments were made in a way not apparent from the letter containing the request (see Article 5(1) RFees). Therefore, the EPO could often establish whether a specific fee had been paid only after the relevant time limit had expired, when it disposed of the complete data on all payments made during that period. Such a case could not be compared to the situation where a party asked for clarification in respect of a certain requirement (J 41/92, OJ EPO 1995, 93) or where the documents filed showed that a part which was intended to be filed was actually missing (T 128/87, OJ EPO 1989, 406).

As pointed out by the board in **J 12/94**, it is incumbent on both parties to act in good faith. In particular, a PCT applicant who received a Rule 85a(1) EPC notice could be expected to exercise a high standard of care in responding thereto. In this case it was the applicant's responsibility to take all necessary steps to avoid a loss of rights, particularly since re-establishment was not available as a remedy in respect of failure to meet time limits for entry into the regional phase (G 3/91, OJ EPO 1993, 8).

The board considered that in the case at issue the EPO had no duty to contact the applicant to warn it of the impending loss of rights because the EPO had been proceeding on the assumption that the categorical statement by the applicant that the PCT Chapter II procedure had been requested was correct. The formalities officer could not have been expected to identify the impending loss of rights, even if there was no trace of a demand for international preliminary examination at either WIPO or the UK IPEA. The EPO could not be expected in each such case to query and double check such statements. What the EPO did do was check why it had not yet been notified of its election. And that is what it had done in the case at issue.

In **T 460/95** the board stated that for applicants to be able to claim that they had relied on incorrect information, in accordance with the principle of good faith, it had to be established that the erroneous information from the EPO had been the direct cause of the action taken by the applicants and objectively justified their conduct. Whether or not this was the case would therefore depend on the individual circumstances of each case. The applicants also had to have exercised all due care required by the circumstances.

In the case at issue, grounds for the appeal had not been submitted within the time limit laid down in Article 108 EPC since the representative had thought he was entitled to an extension of that time limit following a telephone conversation, which it was not denied took place, with the board's registrar. Furthermore, since a request for extension had been filed two weeks before the time limit expired, the registry, upon receipt of the letter, could, indeed should, have noticed that the request was based on a misunderstanding resulting from the telephone conversation; the irregularity was therefore unambiguous, easy to detect and could readily have been attended to by the appellants within the time remaining.

All that remained to be considered was the fact that the representative himself had requested the extension of the time limit, whereas he was assumed to know, as a professional representative, that the time limits set by Article 108 EPC could not be extended. In two decisions - T 853/90 and T 516/91 - it had been held that representatives were deemed to be familiar with the EPC provisions on time limits and that they had not exercised all due care required by the circumstances. In the case at issue, the board found that, unlike in the aforementioned decisions, the representative had taken the precaution of contacting the board's registry before failing to observe a time limit and that the information he had received had led him to take action that was prejudicial to his interests. The requirement to exercise due care had therefore been met.

In **T 321/95** the board pointed out the need for allegations of violations of the principle of good faith to be supported by evidence. In the case at issue the appellant had alleged that during an interview with the primary examiner of the examining division an oral agreement had been reached that the examiner would telephone the appellant to discuss a new claim orally once it had been filed. However, a negative decision had then been issued after the filing of said new claim, without any such agreed discussion having taken place.

The board of appeal stated that such an agreement was not mentioned anywhere in the communications between the primary examiner and the appellant and was not derivable from the content of the file either. Thus, arguments supporting the alleged violation of good faith could only be considered as the appellant's personal opinion, which did not convince the board because there was no derivable evidence that there had been any agreement in the

sense mentioned by the appellant, but only a "miscommunication" between the primary examiner and the applicant. The examining division was therefore entitled to issue a negative decision immediately, in good faith, without any substantial procedural violation. The appellant's request for reimbursement of the appeal fee was rejected.

B. Oral proceedings

1. Right to oral proceedings

The right of parties to oral proceedings in examination, opposition and appeal proceedings is enshrined in Article 116 EPC, according to which oral proceedings take place either at the instance of the EPO if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings.

Following the established case law of the boards the right to oral proceedings is an extremely important procedural right which is not subject to any conditions, except the cases referred to in Article 116(1) and (2). Thus, as a matter of principle, if a request for oral proceedings has been made, such proceedings must be appointed. Article 116 is mandatory and leaves no room for discretion. The board applied this principle in **T 556/95** (OJ EPO 1997, 205) specifying that the discretion of an examining division to allow amendments up to the decision to grant the patent does not mean that this department has discretion to refuse requested oral proceedings dealing with such amendments. The examining division must exercise its discretion under Rule 86(3) EPC in the case of amendments requested after a Rule 51(6) communication in such circumstances having regard to Article 116(1) EPC. The Board continued that the right to be heard in oral proceedings (Article 116) subsists so long as proceedings are pending before the EPO. Lastly the board added that the Enlarged Board of Appeal - which had given in G 7/93 (OJ EPO 1994, 775) some guidance as to how an examining division should exercise such discretion (Rule 86 after Rule 51(6))- cannot limit the application of Article 116(1) by means of such guidance.

In principle a party who requests oral proceedings is entitled to such proceedings as of right. The discretionary power, given to the European Patent Office by Article 116(1), second sentence, EPC, to reject a request for further oral proceedings before the same department is

limited to the case "where the parties and the subject of the proceedings are the same". Thus, as pointed out in **T 194/96**, even if the examining division's assumptions with regard to the appellant's alleged abuse ("abuse of procedure" in requesting further oral proceedings) were right, it could not be a reason to refuse this request. The only criterion is whether the subject of proceedings was changed following the first oral proceedings. In the case in question, after the first oral proceedings new citations were submitted which were more pertinent than the documents on file and which could and in fact did radically change the nature of the decision. The board held that in such a case the subject of the proceedings within the meaning of Article 116 could no longer be the same. Thus the examining division had no power to refuse further oral proceedings and by refusing this request committed a substantial procedural violation.

2. Fixing or postponing the date for oral proceedings

In **T 111/95**, the board stated that Rule 71(1) EPC stipulates that, unless the parties agree to a different period, at least two months' notice must be given in the summons to oral proceedings provided for in Article 116 EPC. As no such agreement was reached in the present case, the examining division had no right simply to set a date for oral proceedings about two weeks after despatch of the summons. In the board's view, the onus of proving that such an agreement was reached lay with the examining division as the party making the claim. The board found that there was nothing on file to establish that the applicants' representative, at any time and unconditionally, accepted the date set. The board thus held that the summons was null and void, as were the actions following and resulting from it. The matter was therefore remitted to the department of first instance under a different composition in order to resume the proceedings at the stage reached prior to the void action.

3. Communication under Article 11(2) RPBA

The Administrative Council amended Rule 71 EPC, by adding, in particular, Rule 71a(1) which is mandatory to the effect that a communication must be issued by the EPO at the same time as a summons to oral proceedings is issued. In contrast to this requirement of Rule 71a(1) EPC, Article 11(2) RPBA states that a board of appeal may send a communication with summons to oral proceedings, and thus confers discretion upon the boards of appeal as to whether or not to send a communication with such a summons. The Enlarged Board of Appeal decided in **G 6/95** (OJ EPO 1996, 649) that Rule 71a(1) EPC does not apply to the boards of appeal. Thus the boards of appeal continue to have discretion as to whether or not to send a communication when a summons to oral proceedings is issued, as provided for in Article 11(2) RPBA. The mandatory procedural requirements of Rule 71a(1) were applicable to the first instance departments of the EPO but were not applicable to the boards of appeal because the Administrative Council not amend the Implementing Regulations in such a way that the effect of an amended Rule would be in conflict with the RPBA adopted under Article 23(4) EPC by the Praesidium of the boards of appeal as the emanation of the independence of the boards and approved by the Administrative Council.

C. Right to be heard

Under Article 113(1) EPC decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. This important procedural right is intended to ensure that no party is caught unawares by reasons given in a decision turning down his request on which he has not had the opportunity to comment.

In **T 1101/92** the board held that previous communications sent to the appellants by the examining division did not refer to the passage in the closest prior-art document on which the examining division had relied when concluding in its decision that a certain additional feature lacked novelty. Thus the applicants had been deprived, before the decision was taken, of the opportunity of presenting their comments on the grounds on which their application was refused. There had therefore been a violation of the right to be heard and, consequently, a substantial procedural violation.

In **T 643/96** an examining division relied in its decision on a document for which it gave only incomplete bibliographic data. The board held that the examining division's failure in the case at issue to provide the applicant with a copy of said document did not amount to a substantial procedural violation, having regard to the right to be heard, because the said document added nothing to the case, since it listed something already listed in another document and thus contained only information already known to the appellant/applicant (Reasons for the decision, point 4.2.3.4).

D. Time limits

If a representative has been appointed, notifications are addressed to him in accordance with Rule 81(1) EPC. Since in **T 703/92** the written reasoned decision and the minutes of the oral proceedings had been sent to the opponents themselves rather than the authorised representative, the board found that the provision relating to notification in Rule 81(1) EPC had not been observed. In the board's view, the question whether a notification had effectively taken place therefore depended on whether and when the representative had received the full decision (Rule 82 EPC).

The board further held that the words "if provisions relating to its notification have not been observed" in Rule 82 EPC related not only to "mandatory provisions", since Chapter III of Part VII of the Implementing Regulations to the EPC, which contained Rule 82, related to notifications and covered not only Rule 82 but also Rules 77 to 81, which contained provisions on notification. It was therefore to be assumed that Rule 82 EPC, which concerned the failure to observe provisions relating to notification, also referred to the preceding Rule 81.

E. Re-establishment of rights

1. Department competent to decide

In **J 10/93** (OJ EPO 1997, 91) the Board observed that, according to Article 20(1) EPC, the Legal Division is responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents, in particular entries concerning the transfer of rights over a European patent application. The Legal Division was therefore competent to decide on the appellants' request for recording the transfer of the patent application in question. However, the Legal Division not only decided on this request but also dealt with the appellants' application for re-establishment of rights which it rejected as inadmissible. An application for restitutio in integrum had to be decided upon by the department competent to decide on the omitted act (Article 122(4) EPC). In the case in point, the omitted act was the applicants' failure to reply to a communication of the examining division issued pursuant to Article 96(2) EPC. Consequently, the department competent to decide on the application for restitutio was the examining division. The Board found that in dealing with this issue the Legal Division exceeded its powers. It stated that this could not be justified by any need to decide on the request for restitutio as a preliminary issue to be answered before examining the request for registering the transfer. The Board set aside the decision of the Legal Division on this ground alone and ordered that the request for restitutio be remitted to the examining division for examination.

2. Exclusion of time limits under Article 122(5) EPC - Period of grace under Rule 85b EPC

In **J 8/94** (OJ EPO 1997, 17), the Board was asked to consider whether the exclusion from re-establishment under Article 122(5) EPC also applied to the period of grace provided for in Rule 85b EPC. For the old version of Rule 85b EPC, which came into force on 4 June 1981, this question had already been answered in the affirmative by the Legal Board of Appeal (J 12/82, OJ EPO 1983, 221). The appellant, however, was of the opinion that this decision no longer applied to the new version of Rule 85b EPC, which had been in force, with minor amendments, since 1 April 1989 (see OJ EPO 1989, 1 ff).

The Board explained that, according to the new version of Rule 85b EPC, the period of grace no longer immediately followed the time limit for filing the request for examination, but began

to run only on notification of a communication from the Office pointing out the failure to observe the time limit. This amendment was made because experience showed that, when a time limit was missed, the period of grace immediately following it could often not be observed either. The problem was the same for all periods of grace under Rules 85a and 85b. The reasons for the new version of the two Rules were therefore above all procedural. It was intended primarily to increase certainty for applicants with regard to the observance of periods of grace. It was not, however, intended that any change should be made with regard to the exclusion from re-establishment of periods of grace, as was clear from the preparatory documents. On this basis, the Board concluded that the period of grace under the current version of Rule 85b EPC was excluded from re-establishment in the same way as the normal time limit mentioned in Article 122(5) EPC for filing the request for examination under Article 94(2) EPC (confirmed by the decision in **J 25/94**).

3. Two-month time limit under Article 122(2) EPC

In **J 8/95** the appellants argued that the German-language version of Article 122(3) EPC did not stipulate that the statement of grounds for an application for re-establishment of rights had to be filed within the time limit laid down in Article 122(2) EPC. For this, no definite time limit had been prescribed. The Board explained that, under Article 122(2) EPC, the application had to be filed in writing within two months of the removal of the cause of non-compliance with the time limit. Under Article 122(3) EPC the application had to state the grounds on which it was based, and set out the facts on which it relied. The Board emphasised that, in board of appeal case law, these provisions had consistently been interpreted as meaning that a statement of grounds, containing at least the core facts on which the application relied, had to be filed within the stated time limit. Further evidence to back up these allegations of fact could, if necessary, be presented after the expiry of the time limit.

In response to this, the appellants claimed that the case law in question was based entirely on the English and/or French versions of the Convention, and was not supported by the German version of Article 122(3), first sentence, EPC. According to Article 177(1) EPC, the three texts of the Convention were equally authentic. In the current case, the language of the proceedings was German; clearly, therefore, the decision had to be based on the German version, which was less strict. However, the Board decided that Article 177(1) EPC assumed a uniform

legislative intent, which could only be identified on the basis of all three texts of the Convention. This prevented an applicant from invoking the supposedly less strict wording of a provision of the EPC in the language of the proceedings.

4. Removal of the cause of non-compliance

In **T 840/94** (OJ EPO 1996, 680) the European patent was revoked, as the appellants had declared that they no longer approved the text in which the patent had been granted. The appellants, a US corporation, filed a notice of appeal and a request for re-establishment of rights, as the appeal was filed after expiry of the time limit of two months after the notification of the decision under appeal. According to the appellants' submissions it had not been possible for the appellants to file the request for re-establishment earlier. On the one hand, the appellants did not know that the patent had been revoked. An in-house attorney, with no authority to take such a decision, wrongly instructed the European representative to abandon the European patent and not to incur any further cost. On the other hand, the European authorised representative had not forwarded the decision on revocation to the appellants.

The board noted that a request for re-establishment of rights had to be filed within two months of the removal of the cause of non-compliance with the time limit (Article 122(2) EPC). According to the established case law of the boards of appeal, the removal of the cause of non-compliance occurred on the date on which the applicant or his representative should have discovered the error (J 27/90, OJ EPO 1993, 422). The board also observed that the EPO had notified the European representative as prescribed in Rule 81(1) EPC. If a party instructed the authorised representative not to pass on any further communication from the EPO, it could not then rely on the fact that information notified to the European representative and necessary for continuing the proceedings was lacking. The board therefore considered that the request for re-establishment was not filed within the time limit pursuant to Article 122(2), first sentence, EPC.

5. Due care on the part of the professional representative

In **T 460/95** the representative requested an extension of the time limit, although, in his professional capacity, he should have known that time limits under Article 108 EPC could not be extended. In two previous decisions, T 853/90 and T 516/91, it had been pointed out that

representatives were expected to be acquainted with the provisions of the EPC regarding time limits, and that the representatives in question had not been as vigilant as the situation demanded.

In this specific case, however, the board found that the representative had taken the precaution of contacting the Registry of the Boards of Appeal beforehand, prior to his failure to observe the time limit, and had received information from that body which had led him to take action prejudicial to his interests. The board took the view that the appellants should not suffer injury merely because they had relied on information received from the EPO which later proved to be mistaken or likely to have been misunderstood. The board considered that the principle of trust constituted a further reason for acceding to the patent proprietor's request, and therefore, for acceding to the request for re-establishment of rights.

F. Late submission

1. Rule 71a EPC

In **T 39/93** (OJ EPO 1997, 134) a final date for the filing of any further submissions before the oral proceedings was set by the board under Rule 71a EPC. The parties filed several further submissions and evidence before and after this date. It was argued during the oral proceedings that the issue of such a communication constituted an "open invitation" to file such further items of evidence, even though this flew in the face of all the judicial principles developed in recent years by the boards of appeal. The appellant argued that if evidence filed after the final date under Rule 71a EPC "need not be considered", then evidence given before it had to be. In separate proceedings (**T 276/93**, OJ EPO 1996, 330), the applicability of Rule 71a EPC to proceedings before the boards of appeal had been called into question in a referral to the Enlarged Board of Appeal. The board held that, as a result, its attitude to the recently filed evidence needed to be governed not so much by Rule 71a EPC, but rather by the well-established substantive criteria developed by the Enlarged Board of Appeal as to the nature and function of appeals in G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420 respectively).

According to these findings, Rule 55(c) EPC both governed the admissibility of the opposition

and established the legal and factual framework for the substantive examination of the opposition. Appeals were judicial as opposed to merely administrative proceedings, so that their function was mainly to decide whether the first-instance decision was right on its merits.

The board went on to consider T 1002/92 (OJ EPO 1995, 605), which held that the same principles also governed the admissibility of late-filed new "facts, evidence and related arguments", since it was these which made up the factual framework of the case under appeal. This decision accordingly concluded that, in relation to proceedings before the boards of appeal, such "new facts, evidence and related arguments" should only very exceptionally be admitted into the proceedings, and only if they were prima facie highly relevant in the sense of being highly likely to prejudice maintenance of the European patent in suit.

The board could not accept the appellant's proposition that an amendment to a procedural rule (ie old Rule 71 EPC) was capable of overriding these well-established legal principles. In other words, the meaning of an Article of the EPC (here, Article 114), on its true interpretation as established by a ruling of the Enlarged Board of Appeal, could not, in the board's view, be overturned by a newly drafted Rule of the Implementing Regulations, the effect of which was to conflict with this interpretation. According to Article 164(2) EPC, in the case of conflict between the Articles of the EPC and the Implementing Regulations, the EPC prevailed.

The board further held that new Rule 71a EPC should not be construed as an invitation to file new evidence or other material departing from the legal and factual framework of the issues and grounds pleaded and evidenced throughout the proceedings prior to the hearing of the appeal. See also **T 885/93** (see also **G 6/95**, discussed under "Institutional matters").

2. Examination as to relevance

In **T 152/95** the appellants cited a document late - after expiry of the opposition period. In the board's view, however, the document had not been cited so late that there was no longer sufficient time to examine its relevance ahead of the oral proceedings before the opposition division. The opposition proceedings would not therefore have been delayed by the citation of

the document. The board consequently decided to take account of the document in question because of its relevance.

3. Documents cited in the patent or the search report

In **T 501/94** (OJ EPO 1997, 193) the board found that written state of the art which was only mentioned and offered for inspection by an opponent after the parties had presented their main submissions during oral proceedings could be regarded by the board as late-submitted under Article 114(2) EPC and did not need to be added to the file.

The board was further of the opinion that a document indicated in a contested patent as the closest or important prior art for the purposes of elucidating the technical problem set out in the description formed part of the opposition or opposition appeal proceedings, even if not expressly cited within the opposition period (see T 536/88, OJ EPO 1992, 638). On the other hand, a document indicated in a citation as the closest or important prior art for the purposes of elucidating the technical problem set out in the citation did not automatically form part of the opposition or opposition appeal proceedings if not expressly cited within the opposition period.

G. Procedural steps

Over the years the boards have established certain criteria for assessing the validity of procedural steps. Thus, for example, procedural statements may not be subject to any conditions, are open to interpretation, can be filed only by authorised persons, must relate to the relevant stage of proceedings and are valid only if made before announcement of the relevant decision (see also CLBA, 2nd edn., 235 et seq.).

J 12/95 concerned the filing of a procedural statement. In this case a European patent application was filed on 19 April 1994 as a divisional application. The Receiving Section refused to treat the application as a divisional application because it had been filed after approval had been indicated in respect of the earlier pending application. The approval had been received by fax on 18 April 1994 and as a confirmation copy on 19 April 1994. The applicants/appellants submitted that the transmission of the approval by fax on 18 April 1994 was contrary to their representative's true intentions and occurred in contravention of his

express instructions.

The board held that for a procedural declaration to be valid it was necessary for it to be not only set down in writing and signed but also communicated to the EPO. In the case at issue the fax transmission was not attributable to the authorised representative because there was convincing evidence that the fax had been transmitted against his express orders. The approval could not therefore be treated as valid. The divisional application had to be considered as having been filed within the time limit laid down in Rule 25(1) EPC.

H. Withdrawal of application and surrender of patent

1. Abandonment of parts of an application or patent

1.1 Abandonment of subject-matter of the application or patent

If an applicant or patent proprietor abandons claims the question arises whether his aim is the **substantive abandonment** of the relevant subject-matter of his application or patent, or whether his intention is to file a **divisional application** in respect of the subject-matter involved or whether the action is merely an **attempt to reformulate the claims** to take account of objections made by the EPO or an opponent. The limitation of claims may represent attempts to respond to objections by the EPO or an opponent without necessarily involving any immediate intentions of substantive abandonment.

In **T 752/93** the board confirmed the case law, according to which the filing of an amended claim during opposition proceedings did not always automatically lead to the patent proprietor's surrendering more general versions of the claim.

This was also the view taken in **T 828/93**, in which the board found that an amendment that only represented an attempt by the patent proprietor to answer the opponent's contesting of inventive step could not be interpreted as the surrender by the patent proprietor of that part of the patent. As long as there was no abuse of procedure it would be unfair to bar the patent proprietor (appellant) from dissociating himself again from a version of the claim that had been found in the opposition division's decision revoking the patent to infringe Article 123(3) EPC.

I. Law of evidence

1. Introduction

In **T 642/92** the board pointed out that evidence within the meaning of Article 117 EPC in effect meant all the legal means excluding mere argument that tended to prove or disprove a fact at issue, namely one submitted to the judicial investigation and decision of the board. It was stressed that evidence did not include the making of legal submissions or the making of requests.

2. Taking of evidence

2.1 Procedure

In **T 798/93** the board emphasised that sworn statements in writing, which were one of the means of giving or obtaining evidence listed in Article 117(1) EPC, were not automatically ordered simply at the request of one of the parties. All means of giving or obtaining evidence listed in Article 117 EPC were subject to the discretion of the department concerned, which ordered them only when it considered this necessary.

In **T 395/91** it was not considered appropriate for an expert to be heard since the questions to be answered by the expert had already been answered by the inventor as a person skilled in the art. The board was further of the opinion that assessment of the patent law aspects, on the basis of comprehensible technical facts, was a matter for the members of the board and not a technical expert.

2.2 Admissibility of evidence

In **T 575/94** the board held that hearing the employees of an opponent or of a company involved as a client of the opponent was not precluded.

In **T 39/93** the board held that it had to decide an appeal on the basis of the evidence and

arguments adduced in the case at issue. It would be wholly wrong for it to take account of any matter that was not actually part of that particular case. If an original photomicrograph had been introduced as a piece of evidence in another case, but only a photocopy of it had been introduced in the case at issue, the board could consider only the photocopy.

In **T 970/93** the board pointed out that there was no express provision in the list given under Article 117(1) EPC for the acceptance by the EPO of unsworn declarations. However, the EPO did accept these, in the same way as it accepted other unsworn statements, in keeping with the principle of free evaluation of evidence.

3. Evaluation of evidence

The boards apply the principle of free evaluation of evidence. As explained in **T 575/94** this means that the board must reach its decision on the basis of the whole of the evidence provided and in the light of the conclusion it reaches after careful evaluation of that evidence. The decision need not be based on absolute proof, which would amount to an unreasonable burden, but should be based on a degree of probability which, in human experience, verges on certainty.

In **T 905/94** the patent proprietor had exhibited a blind at an exhibition. After having considered the evidence regarding the exhibition the board looked at the question of whether use of the same trade name for different models could constitute evidence of the fact that the patent proprietor had marketed or described the blinds according to the patent at issue before the date of priority. In the board's opinion, such use could not constitute sufficient evidence since it was common practice in industry for the same name to be used and retained for a product, the technical characteristics of which changed over time as improvements were made.

The board also emphasised that the fact that one witness had made his declaration three years earlier than other witnesses was not sufficient reason to make his testimony more credible.

In **T 687/93** the board had to decide on the basis of a number of documents indicating the

product number and its trade name whether a resin composition had been made available to the public. The board was of the opinion that a manufacturer would change at least the code number identifying a product if this were modified in any way so that products bearing an unchanged code number, possibly in association with a trade name, could be assumed to be the same.

In **T 970/93** (see 2.2) the respondent had again disputed the validity of all the evidence brought forward but based its objection mainly on the assumption that the evidence could have been falsified. The board held that such an allegation, based solely on suspicion, could not reasonably be expected to form a valid ground for throwing doubt on the credibility of the evidence. It therefore accepted the evidence as valid.

4. Standard of proof

In **T 970/93** the claims referred to a continuous multi-stand mill plant for producing steel plates. Two prior uses, a mill plant in China and one in Germany, were put cited by the opponents/appellants. A discussion developed on whether the skilled person would have been able to recognise the relevant feature, ie the rolling speed ratio of the Chinese mill plant, since such ratio could not be derived from a single rolling event. Furthermore, the respondent assumed that both the builders and the owners of the plant would impose confidentiality in order not to put competitiveness at risk by revealing the actual capacity of the mill.

Following the principle of the balance of probabilities, it was in the board's view very unlikely that in a period of almost seven years between the start of operations at the Chinese plant and the priority date of the present patent, the mill drive motor speed ratio would not have become publicly available, since it was common practice in China to promote and demonstrate newly-installed industrial plants as a means of instructing young engineers. Considering that one of the main performance parameters of a mill was its "speed cone", such a skilled person would have enquired about this parameter or worked out the speed ratio of the stands himself by comparing the minimum and maximum speed of the mill rolls. In view of such instructional aspects it was quite unlikely that this information path would have been barred by secrecy for competitive reasons, as the respondents had supposed. Furthermore, in the absence of any evidence regarding confidentiality, the principle applied that the company that had purchased

the mill could be considered a member of the public who, through the purchase of the mill and subsequent use thereof, had taken possession of all the relevant information with respect to the rolling speed ratio.

5. Burden of proof

In **T 632/95** the board confirmed that the burden of proving that a document had been received lay with the party submitting the document, just as, vice versa, the EPO bore the burden of proving receipt of the documents it issued.

T 382/93 confirmed the case law that the opponent bore the burden of proving lack of inventive step at all stages of the proceedings, irrespective of its own role in the proceedings.

The legal position where public prior use is alleged is dealt with on pages 19.

See also Issues of proof in the chapter on Novelty, p. 16.

J. Professional representatives

1. Oral submissions by an accompanying person

In **T 642/92** the appellant's professional representative was accompanied by an American patent attorney and an American technical expert in addition to his unqualified assistant. The representative announced his intention to let the American patent attorney present the bulk of the case on the ground that he was the person most familiar with the invention. The board observed that the American patent attorney had no right of audience before the EPO, but technical evidence could be adduced both by the American technical expert as well as the American patent attorney in so far as such evidence confined itself to an explanation or clarification of the technical details of the invention as filed, as well as any matters directly relevant thereto. It was pointed out by the board that evidence within the context of Article 117 EPC in effect meant all the legal means excluding mere argument that tended to prove or disprove a fact at issue, namely one submitted to the judicial investigation and decision of the board. It was stressed that evidence did not include the making of legal submissions or the making of requests.

2. General authorisations

In **J 11/93** under Rule 69(2) EPC the applicant formally applied for a decision on the finding that its application was deemed to be withdrawn. It submitted in its statement of grounds of appeal that the official communication under Rule 85a(1) EPC should have been sent to the authorised European representative, since he had been duly empowered to act on behalf of the applicant by a general authorisation filed with the EPO in respect of another European patent application. Instead of this the communication was sent directly to the applicant, a US company.

The board observed that the usual form recommended for general powers had not been used and nothing in the document filed with the co-pending application allowed the Receiving Section to understand that the applicant intended that said document had to be regarded as a general power rather than a specific one. The board confirmed that the authorisation in suit had never been registered by the EPO as being a general one, and that even if it had been so registered it would then have been incumbent on the applicant to communicate the number allotted to the general authorisation so that the Receiving Section could take it into consideration before sending the communication pursuant to Rule 85a(1) EPC to the applicant itself at its last known address, rather than to the representative. Under these circumstances the board considered that when the letter pursuant to Rule 85a(1) EPC sent directly to the applicant was issued no European professional representative had yet been appointed by the applicant. Hence the provisions of Rule 81 EPC, according to which - if a representative (ie a European one) has been appointed - notifications are to be addressed to him, could not apply but consequently only those of Rule 78(2) EPC relating to notifications in respect of addressees not having either a residence or place of business in one of the contracting states and who have not appointed an authorised representative.

K. Decisions of EPO departments

1. Right to a decision

In **J 43/92** the Board noted that a decision pursuant to Rule 69(2) EPC could only validly be

applied for in the circumstances defined in Rule 69(1) EPC. Thus it was a necessary condition for such an application that the European Patent Office had previously noted the loss of a right resulting from the Convention without any decision and communicated this to the party concerned. The Board found that the appellants - contrary to their allegations - were not entitled to a postponement of the scheduled publication of the mention of the grant. Moreover, a non-existing right could not be the subject of a loss of rights. The Board noted that Rule 69 EPC only concerned losses of rights resulting from the Convention, ie cases in which the Convention provided for the direct effect of the loss of a right, and that any loss of a right due to a failure to observe the provisions adopted by a contracting state pursuant to Article 65 EPC was not a loss resulting from the Convention but from national law.

2. Composition of opposition divisions

In **T 476/95** the chairman of the opposition division had, at an earlier stage of the grant proceedings, written and signed a negative communication which preceded the decision of the examining division to refuse the application. In the board's opinion, Article 19(2), first and second sentences, EPC, referred to the participation of members of the opposition division at every stage of the grant proceedings, not only to their involvement in the final decision. The primary examiner in the opposition proceedings had also been a signatory to the decision refusing the application after examination. A breach of Article 19(2) EPC was considered to have occurred if both the primary examiner and the chairman of the opposition division had taken part in the grant proceedings.

3. Suspected partiality

In **T 433/93**, following a substantial procedural violation in connection with a decision issued by a first-instance department, the decision was set aside at the request of a party, and the case was remitted to the department of first instance for re-hearing. Following such remittal, the board found it necessary for the case to be examined and decided by a different composition of opposition division (that is, by a composition of three new members), in relation to the grounds of opposition raised and introduced into the proceedings. The board considered that if the case was to be heard further and re-decided by the same composition of opposition division, the members of the opposition division would have to attempt to put out

of their minds the result of their previous decision before re-hearing and re-deciding the case. The board made it clear that if a party was to receive a fair hearing before a tribunal, such a party should have no reasonable ground (on an objective basis) to suspect that any member of the tribunal was partial or prejudiced in relation to deciding the case. The board further observed that, as stated by the Enlarged Board of Appeal in G 5/91 (OJ EPO 1992, 617), "it must... be considered as a general principle of law that nobody should decide a case in respect of which a party may have good reasons to assume partiality". The Enlarged Board also held that this principle applied to "employees of the departments of first instance of the EPO taking part in decision-making activities affecting the rights of any party."

The board went further than this, and held that the important point was not whether the file record showed any previous evidence of actual partiality by the members of the opposition division during the previous conduct of the case (distinguishing T 261/88, 16 February 1993), or whether the present members of the opposition division would in fact be unprejudiced or impartial if they re-heard the case, but **whether a party would have reasonable ground to suspect** that they would not receive a fair hearing if the case was re-heard before the same composition of opposition division (whether because of possible prejudice as to how the case should be decided, or because of possible partiality, or otherwise). In the case in point, since the opposition division had already issued a written decision containing reasons for revoking the patent, the proprietor had reasonable grounds to suspect that the same composition of opposition division would have difficulty in re-hearing and deciding the case without being tainted by its previous decision (as reflected by the proprietor's request for re-hearing before a different composition). The board found that it was therefore clearly in the interest of the proper administration of justice within the EPO that this case should be re-heard and re-decided by a different composition of opposition division.

4. Date of decision - Completion of the internal decision-making process

In **T 798/95** the decision to grant a European patent was handed over to the EPO postal service for notification on 25 August 1995 during the official working time of the EPO. On 25 August 1995, at 6.47 pm, the appellant filed a request by telefax for amendment of the application under Rule 86(3) EPC. The board held that a request for amendment filed after the completion of the proceedings up to grant before an examining division was to be disregarded

even if the filing of the request and the completion of the proceedings occurred on the same date. The board noted that the proceedings before the examining division were completed not later than at the end of the official working time on that date. Thereafter, the examining division could no longer amend its decision, as it was not competent to consider the request. The appellant's submissions that the examining division had been responsible for the application all day on Friday, 25 August 1995 and that it was possible to amend the application until issue of the decision were therefore not correct.

5. Reasons for the decision

In **T 740/93** the case had been sent back to the department of first instance because of a procedural violation (incorrect composition of the opposition division), with the order for further prosecution by a correctly composed opposition division. The new opposition division rendered a decision which was nearly identical to the first one.

The board held that, in accordance with Rule 68(2) EPC, decisions of the European Patent Office which were open to appeal had to be reasoned. In this respect the board accepted that reasoning did not mean that all the arguments submitted should be dealt with in detail, but it was a general principle of good faith and fair proceedings that reasoned decisions contain, in addition to the logical chain of facts and reasons on which every decision was based, at least some reasoning on crucial points of dispute in this line of argumentation, in so far as this was not immediately apparent from the reasons given, in order to give the party concerned a fair idea of why his submissions were not considered convincing. Although the decision under appeal contained reasoning as to why the subject-matter of the patent in suit was considered to lack an inventive step and indeed contained references to points of dispute raised in the proceedings up to the first decision, it did not contain any direct reference to the important issues of dispute raised by the appellant in its appeal against the first decision. Since the second decision was nearly identical to the first one, it did not meet the requirements of Rule 68(2) EPC, in that it was not sufficiently reasoned, which failure amounted to a substantial procedural violation.

In **T 227/95** the appellants submitted that the decision of the opposition division to maintain the patent in amended form was not reasoned within the meaning of Rule 68(2) EPC. In its

decision, the board agreed with this view. The decision contained no reasons on the merits of the case. Instead, it merely stated: "for the reasons it is referred to the decision of the board of appeal dated 24.1.1994" (T 527/92). However, decision T 527/92 contained no such reasons, since the case was remitted to the opposition division for further prosecution. The board in that case decided only that the patent could not be maintained in accordance with the patentees' (then) main request. The examination of the auxiliary request was left entirely to the department of first instance. This was very clearly stated in the board's decision: "The board would like to emphasise that the new claims will have to be examined with respect to all relevant requirements of the EPC ...".

The board made it clear that, for a decision to be properly reasoned as required under Rule 68(2) EPC, the reasons had to clarify the standpoints of the body responsible for the decision and be adequately connected to the resulting order. Where a remittal had taken place with the order to prosecute the case further, it was incumbent upon the department of first instance to examine all the patentability issues arising from this order, and give adequate reasons on each such issue.

6. Correction of errors in decisions

In **G 8/95** (OJ EPO 1996, 481) a question of law was referred to the Enlarged Board of Appeal to decide which board of appeal (either the technical board or the Legal Board) was competent to decide on appeals from a decision of an examining division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant. In order to decide on the case the Enlarged Board found it appropriate to consider the aim of an appeal against a decision to grant the patent on the one hand, and of a request for its correction on the other. In its decision, the Enlarged Board noted that a party which requested a correction under Rule 89 EPC was aiming to "change" the decision, just as a party which appealed against the decision to grant was aiming to change the decision under appeal by alleging that the decision did not correspond to its requests in contravention of the law (Article 113(2) EPC). The **basis** of such a request for correction was, however, not that the party was not granted what it had requested. Rather, such a request was based on the allegation that there was a linguistic error, error of transcription or similar obvious mistake. This opportunity for corrections was a principle known in many legal systems (see eg Article 66 of the Rules of Procedure of the European Court of

Justice); where a decision did not express the manifest intention of the deciding body, an obvious clerical mistake in the decision could be corrected. The board concluded that the difference between an appeal and a request for correction of a decision could be seen in the fact that in the first case the remedy was directed against the **substance** of the decision and in the latter case against the **form** in which the decision was expressed. Regardless of this difference, in both cases the object of the remedy was the decision itself. Therefore, a request for correction of the decision to grant concerned the grant of the patent.

The board noted that the competence to correct errors in a decision under Rule 89 EPC lay with the body which had given the decision. Hence, in the examination procedure the examining division had to decide on a request to correct errors in the decision to grant. If the request for correction of the decision to grant concerned the grant of the patent, then the decision on the correction had also to concern the grant of the patent, since it was the request of the party which defined the subject of the dispute. The Enlarged Board also agreed with the statement made in J 30/90 (OJ EPO 1992, 516) that it was the decision to refuse the request for correction which was under appeal. According to the Enlarged Board, this did not alter the subject of the dispute in the second instance. The decisive criterion in Article 21(3)(a) EPC was not that the decision under appeal was the decision to grant itself. It was sufficient for the decision to "concern" the grant, and this was necessarily the case if the subject of the decision was the text in which the patent was to be or had been granted, since this was the result of the substantive examination and defined the rights conferred by the patent.

The board observed that the decision to refuse a request for correction under Rule 89 EPC was different from other decisions which the examining division might take in the course of the examination procedure and which did not directly affect the decision to grant. Such decisions, preceding the decision to grant, might influence the outcome of the grant procedure. For example, a decision of an examining division refusing a request for correction in respect of a designation under Rule 88, first sentence, EPC and allowing a separate appeal pursuant to Article 106(3) EPC was prejudicial to the territorial scope for which the patent might be granted later on. In contrast to a final decision on refusal or grant pursuant to Article 97(1) EPC, such an interlocutory decision by definition did not terminate the proceedings. It therefore did not concern the grant of the patent within the meaning of Article 21(3)(a) EPC. For these reasons, the Enlarged Board came to the conclusion that the decision refusing a request for correction

of the decision to grant concerned the grant of the patent. It was, therefore, the technical boards as defined in Article 21(3)(a) and (b) EPC which had to decide on appeals from a decision of an examining division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant.

In **T 850/95** dated 12 July 1996 (OJ EPO 1997, 152) the decision to grant under Rule 51(6) EPC had been despatched when the applicant filed two additional pages of the description, which had been omitted due to a clerical error when the applicant filed a complete set of replacement pages for the text of the application, and requested their inclusion in the patent specification. He was informed that the technical preparations for the publication of the patent specification had been completed. The applicant requested that the patent be re-published incorporating the missing pages. The request for correction was refused by the examining division on the ground that "the corrections specified did not relate to passages in the patent specification where the Division wished to base its decision on a different text (Guidelines, Part E-X, 10)".

The board found that, according to the practice of the EPO, the decision to grant issued by the examining division (an electronically generated form) referred to the documents approved by the applicant under Rule 51(4) EPC, so that they became an integral part of the decision to grant. It followed from this that errors in the specification might also be corrected under Rule 89 EPC. The board held that, in a decision to grant, if the text given for grant is not and obviously could not be the text corresponding to the real intention of the examining division, there was an obvious mistake within the meaning of Rule 89 EPC, and the text erroneously indicated could be replaced by the text on which the examining division actually wanted to base its decision. The board noted that the filing of replacement pages for the whole specification should be avoided unless the extent of the amendments made it absolutely necessary.

L. General issues

1. Interpretation of the EPC

In **J 8/95** it was held that according to Article 177(1) EPC the text of the Convention was

equally authentic in all three official languages. It was thus assumed that the authors had one intention, which was to be determined using the three versions of the Convention. Even if one language version of a provision were found to differ from the other two versions, no legal consequences could be derived from that version other than could be derived from the other two versions - regardless of the language of the proceedings. An applicant or patent proprietor therefore could not plead that a provision was allegedly less strict in one of the languages.

A difference in the wording in one language would have to be considered only in so far as it could form one element of the interpretation. In the case at issue, however (time limit for stating the grounds of an application for re-establishment of rights in accordance with Article 122(3) EPC), the provision, even in the allegedly different version, could readily be understood in context in the same way as the other two official languages, with the result that all three versions of the provision corresponded as far as content was concerned.

2. EPC and TRIPS

In **T 557/94** the board discussed the TRIPS requirement for the **judicial review** of decisions revoking a patent. The opposition division had maintained the patent in amended form. Both the patentee and the opponent appealed. Appellant I (the opponent) referred to a document representing the closest state of the art for the first time in the appeal proceedings. Appellant II (the patentee) requested that the case be remitted to the department of first instance in order to guarantee a judicial review if the board were to admit the document and concluded that the patent should be revoked on the basis thereof. Appellant II argued that Article 32 TRIPS provided for the judicial review of any decision to revoke a patent.

While recognising that the EPO was not a party to TRIPS the board investigated whether the basic principle of judicial review under Article 32 TRIPS was satisfied by the EPC. It found that such decisions were subject to appeal irrespective of the result of the proceedings before the opposition division. And in any case, under Article 111(1), second sentence, EPC, the board of appeal was empowered either to decide on the merits of the case **or** to remit the case; it was not restricted to the latter alternative if the opposition division maintained the patent and the board was considering revoking the patent for the first time. It would be alien to at least the majority of the legal systems of the EPC contracting states and to the EPC itself to limit the

power of the reviewing instance in such a way that - depending on the "result" of the contested decision - it would be bound to remit the case to the department of first instance. Moreover, it could not be assumed that the states negotiating the TRIPS Agreement would have intended introduce of such a limitation.

Reading Article 32 TRIPS in the context of the usual structure of judicial review in the EPC contracting states and the EPC itself, this provision guaranteed an instance for judicial review in revocation proceedings, but did not oblige the reviewing instance to remit the case to the department of first instance for continuation of proceedings when revocation was being considered by the judicial instance for the first time.

The right of the parties to fair proceedings if a relevant document was introduced only at the appeal stage was a quite different matter. According to the case law of the boards such a procedural situation called for careful consideration. In the case at issue the board found that the opposition division had already evaluated the decisive issues and remittal therefore served no purpose. The board admitted the late-filed document and gave a decision in substance: deviating from the point of view of the opposition division with regard to the technical issues, it maintained the patent as granted.

M. Other procedural questions

1. Register of Patents

In **J 10/93** (OJ EPO 1997, 91) the board held that a transfer could be recorded in the Register of European Patents even after deemed withdrawal of a patent application, if restitutio might still be available and the successor in title had, together with his request for registering the transfer, taken procedural steps suitable for restoring the application.

2. Notifications to the representative

In decision **J 11/93** the appellant, a US company, contended that it was duly represented by a European representative as could be seen from the general authorisation filed with a co-pending application. However, the board held that neither the recommended form for general powers had been used, nor was there any indication in the document in question that

the authorisation was intended to be a general one rather than one relating only to the application with which it had been filed (see also *et seq.*). Thus, when a communication was sent by the Receiving Section pursuant to Rule 85a(1) EPC, no European professional representative had yet been appointed by the appellant. It followed that the provisions of Rule 81 EPC, according to which notifications should be addressed to a representative, if appointed, could not apply. Instead, Rule 78(2) EPC applied, which provided that notifications be effected by ordinary mail bearing the last known address of the addressee and be deemed to have been made when despatch has taken place.

The board further held that the term "addressee" had to refer to the applicant itself rather than the representative appointed for the international phase but not entitled to act before the EPO, as a contrary interpretation would clearly be in breach both of an unambiguous construction of Rule 78(2) in conjunction with Rule 81, and of Articles 133(2) and 134(1) EPC. This was the case despite the fact that had the applicant had its place of business within a contracting state, an additional period of ten days would effectively have been allowed (Rule 78(3)), in which event the payment would have been deemed to have been made in time.

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Preliminary and formalities examination

1. Accordance of a date of filing

In **J 20/94** (OJ EPO 1996, 181) the Legal Board of Appeal referred the question to the Enlarged Board of Appeal whether for a filing date to be established in respect of a European patent application it was necessary for the filed application to contain, in addition to a description, at least one claim formulated separately from the description and recognisable as such. If the answer to this were no, it was to be clarified whether for a filing date to be established within the meaning of Article 80 EPC it was sufficient if there was at least one claim which, although not expressly formulated as such, was derivable from the invention as described, and to what extent a claim not expressly formulated as such had to be derivable. The patent application in question was, however, withdrawn shortly afterwards, with the result

that the Enlarged Board of Appeal was no longer able to take a decision on the merits.

2. Correction of applicant's name

In **J 18/93**(OJ EPO 1997, ***) it was held that a correction substituting the name of the applicant was allowable under Rule 88 EPC if there was sufficient evidence to support the request for correction. Rule 88, second sentence, was not applicable. The Legal Board thereby confirmed J 7/80 (OJ EPO 1981, 137) which allowed a correction substituting the name of the applicant in the absence of any "exceptional" circumstances. This ruling was again confirmed by **J 17/96**.

B. Examination procedure

1. Divisional applications

1.1 Introduction

In **T 873/94** the board of appeal pointed out that a divisional application has to comply with the requirements of both Article 76(1) EPC and Article 123(2) EPC. Article 76(1) EPC governs the filing of a divisional application and therefore whether it is entitled to the filing date of the parent application and has the same right of priority as the parent application. Article 123(2) EPC governs amendments to the divisional application subsequent to its filing.

In **T 542/94** the examining division refused a divisional application because its subject-matter extended beyond the parent application, but on the basis of Article 123(2) EPC when it should have been on the basis of Article 76(1) EPC. The board noted that the requirement for admissibility of the claims of a divisional application under Article 76(1) EPC corresponds to that set out in Article 123(2) EPC (see also T 441/92). Since the examining division's arguments were essentially based on a comparison between the subject-matter of the parent application and that of claim 1 of the divisional application, its finding was in fact based on Article 76(1) EPC. Hence, the imprecise ground for refusal given in the decision under appeal did not put the appellant in a disadvantageous position and there was therefore no case for reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC.

1. 2. Time of filing of divisional applications

Under Rule 25(1) EPC, the applicant may file a divisional application up to the approval of the text, in accordance with Rule 51(4) EPC, in which the patent is to be granted (G 10/92, OJ EPO 1994, 633).

In **J 29/95** (OJ EPO 1996, 489) the Receiving Section refused to treat the application as a divisional application. The decision was based on the ground that the applicant had given valid approval of the text intended for grant of the parent application before filing the divisional application.

However, the applicant reacted to the communication under Rule 51(4) EPC with a request for amendments. The Board of appeal explained that, generally, the examining division, when allowing amendments submitted by the applicant in reply to the communication under Rule 51(4), can establish the applicant's approval of the text intended for grant pursuant to Rule 51(6) EPC on the basis of the amendments and of the texts communicated to the applicant to which no amendments have been submitted. The examining division is prevented from establishing the applicant's approval only if the applicant files amendments to specific parts of the documents communicated to him together with a declaration that he does **not** approve other parts. In the latter situation, however, Rule 51(5) EPC is applicable and the application has to be refused.

In the case in point the documents annexed to the communication under Rule 51(4) EPC did not contain page 3 of the description. On the other hand, that page was expressly mentioned on the cover page of the communication. In the applicant's reply the omission had been noted.

The Board stated that the practice of transmitting a complete copy of the documents to the applicant to obtain his approval serves the purpose of making it certain beyond any doubt that the patent is granted only in the text to which the applicant has agreed (Article 113(2) EPC). Thus, **valid approval of the text** intended for grant requires that it is clear which text the applicant has approved. This is not the case if the communication under Rule 51(4) EPC refers to an enclosed text which is not actually annexed. In the case in point it was therefore the task

of the examining division to send a copy of the missing page to the applicant, in the version intended for grant and to obtain his approval of this text. The application was therefore to be treated as a divisional application.

In **J 13/94** the Legal Board stated that any declarations by applicants should be treated as valid approval under Rule 51(4) EPC only if they are clear and unambiguous which, in particular, implies that the approval is not subject to any condition (J 27/94, OJ EPO 1995, 831) and it is clear to which text the applicant has given his approval (**J 29/95**, see above). If it remains unclear, on an objective basis, with which text the examining division intends to grant a patent, no valid approval can be given by the applicant.

2. Request for oral proceedings after the issue of a Rule 51(6) EPC communication

In G 7/93 (OJ EPO 1994, 775) the Enlarged Board of Appeal held that as a matter of legal power, following receipt of the applicant's approval of the text notified under Rule 51(4) EPC and following issue of a Rule 51(6) EPC communication, the examining division still has discretion as to whether or not to allow the amendment of an application up until a decision to grant a patent is issued.

In **T 556/95** (OJ EPO 1997, 205) the request for amendments following a Rule 51(6) EPC communication had been accompanied by a request for oral proceedings. The board had to decide whether the examining division was entitled to refuse the amendments under Rule 86(3) EPC without first holding oral proceedings.

The board held that the conditions for amendment of an application laid down in Article 123(1) EPC in conjunction with Rule 86(3) EPC remain applicable so long as the examining division retains competence over the application, ie even after issue of a communication under Rule 51(6) EPC, and until the decision to refuse or grant the application is taken. The right to be heard at oral proceedings under Article 116(1) EPC subsists so long as proceedings are pending before the EPO, and a request for oral proceedings must be granted before any request by a party, whether procedural or substantive, is decided against that party so as to cause them a loss of rights. Thus the examining division's discretion must be exercised in such circumstances having regard to Article 116(1) EPC. The Enlarged Board has no power to limit

the application of Article 116(1) EPC by means of any guidance it may lay down as to how an examining division should exercise its discretion under Rule 86(3) EPC.

3. Requests for amendment after completion of the proceedings

In **T 798/95** the decision to grant the European patent was handed over by the formalities section of the examining division to the EPO postal service for notification. The request for amendment of the application under Rule 86(3) EPC was filed on the same day at 6.47 pm, thus after completion of the proceedings. Referring to G 12/91 (OJ EPO 1994, 285), the board held that a request for amendment under Rule 86(3) EPC filed after completion of the proceedings up to grant before an examining division is to be disregarded even if the filing of the request and the completion of the proceedings occur on the same date.

4. Correction of decision to grant

In **T 850/95** of 12 July 1996 (OJ EPO 1997, 152) the board held that, in a decision to grant, if the text given for grant is not and obviously cannot be the text corresponding to the real intention of the examining division, this is an obvious mistake within the meaning of Rule 89 EPC, and the text erroneously indicated can be replaced by the text on which the examining division actually wanted to base its decision (for further information see page 88).

C. Opposition procedure

1. Right to be heard in opposition proceedings

1.1 New grounds of opposition - Interpretation of Article 113(1) EPC

In **T 433/93** the first time that the proprietor was made aware that "insufficiency" had been raised as a ground of opposition to the patent was upon receipt of the decision of the opposition division in which the patent was revoked on this ground. There was nothing in the file record of this case to suggest that it was specifically raised and introduced into the proceedings by the opposition division.

In the board's view, it necessarily followed that the issue of the decision was directly contrary to the requirement of Article 113(1) EPC. The board noted that in T 951/92 (OJ EPO 1996, 53) it was stated that "the term 'grounds or evidence' in Article 113(1) EPC should not be narrowly interpreted. In particular, in the context of examination procedure the word 'grounds' does not refer merely to a ground of objection to the application in the narrow sense of a requirement of the EPC which is considered not to be met. The word, 'grounds' should rather be interpreted as referring to the essential reasoning, both legal and factual, which leads to refusal of the application. In other words, before a decision is issued an applicant must be informed of the case which he has to meet, and must have an opportunity of meeting it". The board found that this interpretation of Article 113(1) EPC was equally applicable in the context of opposition proceedings.

In the case in point, in order to satisfy Article 113(1) EPC, before issuing the decision it would have been necessary to inform the proprietor not only of the new ground of opposition being raised and introduced into the proceedings, this being the **legal basis** on which the patent was being challenged (see G 1 and 7/95, OJ EPO 1996, 615 and 626), but also of the **essential legal and factual reasons** which could lead to a finding of invalidity and revocation. Thereafter it would have been necessary to ensure that the proprietor had a proper opportunity to present comments in reply to this new ground.

2. Admissibility of opposition

2.1 Formal requirements

2.1.1 Entitlement to file an opposition

In **T 798/93** the board pointed out that Article 99(1) EPC, which allowed "any person" to institute opposition proceedings, established the presumption that the actual opponent was the person filing the opposition. The EPC and its attendant provisions **imposed no conditions whatever regarding a person's status or motives for acting**. It was therefore appropriate to refuse requests for the opposition to be declared inadmissible where, as in the case under consideration, they were based on either an objection regarding an aspect of the

opponent's status, such as his profession (a representative authorised to appear before the EPO) or his field of technical expertise (different from that of the patent forming the subject of the opposition) or on his motives for acting (statement by the opponent saying that his only reason for acting was to complete his training).

The board also stressed that the opposition procedure had been designed with the intention of enabling third parties to obtain, by means of a centralised procedure, a limitation or revocation of a European patent in proceedings before the EPO; it was not supposed to be significantly taken up with an investigation of the question whether or not the third party was acting on its own behalf. That was the basis for the presumption established by Article 99(1) EPC. It also had the effect of accelerating the proceedings by relieving the Office of the complicated task of verifying an opponent's status and motives.

2.1.2 Identifiability of opponent

In **T 590/94** the board endorsed the principle, firmly established by board of appeal case law, that the admissibility of an opposition is examined by the EPO of its own motion. In the same decision, the board also confirmed that failure to identify an opponent before the expiry of the opposition period may not be remedied at a later date.

In **T 798/93** the board noted that Article 99(1) EPC established the presumption that "the person filing the opposition is the actual opponent" (see T 548/91). This accorded with the general practice of the Office, which did not require any justification regarding the opponent's status and made no attempt to obtain verification thereof. The board nevertheless pointed out that situations might arise in which the opponent's true identity was open to doubt. Obviously, for the reasons already mentioned above, such doubts could not be based on objections regarding the opponent's status or motives for acting; instead, they were prompted by the appearance during the proceedings of a third party claiming to be the true opponent. The identity of the real opponent, ie the person on whose behalf the opposition proceedings had been instituted, had to be known to the EPO, the holder of the contested patent and the general public. The reasons for this requirement were already set out in T 635/88 (OJ EPO 1993, 608, point 8.4 of the reasons for the decision). They derived from the principle, firmly established in board of appeal case law, that oppositions "must be filed and pursued ... so as

to avoid ... uncertainty".

2.1.3 Opposition by a professional representative

In **T 798/93** the opponent had admitted during opposition proceedings that he was acting under his own name and that he was actually a professional representative authorised to appear before the EPO. Lacking any experience of opposition and being thoroughly familiar with the subject of heavy goods vehicles, he had decided to file an opposition to the European patent concerned in order to supplement his professional training. The appellants (patent proprietors) had requested that the contested decision be set aside and, as their main request, that the opposition be declared inadmissible, if need be, after all the requisite steps had been taken to ascertain the identity of the real opponent.

The appellants claimed that, according to the decision in T 10/82 (OJ EPO 1983, 407), an opposition filed by a professional representative was not admissible. The board pointed out that, in the latter case, inadmissibility had rested solely on the fact of the subsequent disclosure by the representative, during the proceedings, that he was not acting in his own name but on behalf of a client who was the real opponent. In the case in question, the opponent had not filed an opposition in his professional capacity as a representative authorised to appear before the EPO, but was acting on his own behalf without mentioning the fact. Since then, he had claimed only to be acting on his own behalf, and not on behalf of a client. Under these circumstances, there were no grounds for declaring the opposition inadmissible.

2.1.4 Rebuttable presumption of Article 99(1) EPC

In **T 798/93** the board said that the presumption of Article 99(1) EPC could only be overturned if it were proven during the proceedings that a third party was claiming to be the real opponent. However, the presumption was not above question. It was rebuttable under the specific conditions already defined in board of appeal case law (see T 10/82, OJ EPO 1983, 407, and T 635/88, OJ EPO 1993, 608). In the case in question, there was no "legitimate doubt" to serve as a legal basis for requiring that the person claiming to be the opponent make a statement under oath. The probative force of the indications cited by the appellants was a question of fact,

to be assessed by the board in the exercise of its power to judge independently. The board considered that the allegations made by the appellants did not provide a sufficient basis for proving that another company was the real opponent. In the case in question, therefore, the presumption of Article 99(1) EPC continued to apply. As a result, the board did not feel it necessary to make enquiries of its own motion.

2.2 Substantiation of the grounds of opposition

In **T 152/95** the appellants doubted whether the admissibility of an opposition could be contested for the first time during appeal proceedings, as had been done by the respondents. In its interlocutory decision, the board explained that, according to established case law, the fulfilment of the admissibility requirements under Article 99(1) and Rules 55(8) and 56(1) EPC was an essential procedural requirement for the substantive examination of oppositions, and that such examination as to admissibility was therefore carried out at every stage of the proceedings, including the appeal stage, by the EPO of its own motion.

Referring to the decision in **T 222/85** (OJ EPO 1988, 128), the board pointed out that the purpose of the requirement under Rule 55(c) was to ensure that the notice of opposition set out the opponent's case sufficiently so that both the patentee and the opposition division knew what that case was. In conjunction with Article 99(1), the requirement of Rule 55(c) that the notice had to contain an indication of the facts, evidence and arguments in support of the grounds on which the opposition was based, was substantive in nature, and called for reasoning which went to the merits of the opponent's case. The requirement of Rule 55(c) EPC regarding the indication of facts, evidence and arguments would only be satisfied if there was sufficient indication of the relevant (ie relevant to the scope of the patent which was opposed) facts, evidence and arguments for the reasoning and merits of the opponent's case in relation to the grounds of opposition relied upon to be properly understood by the opposition division and the patentee. This had to be assessed on an objective basis, from the point of view of a reasonably skilled person in the art to which the opposed patent related.

In the case under consideration, the board was of the opinion that the relevant facts, evidence and arguments had been sufficiently indicated to permit a proper and objective understanding of the opponent's case. The sufficiency of the notice of opposition in this respect had to be

distinguished from the strength of the opponent's case, which was not in dispute. For these reasons the opposition was accepted as admissible, thereby endorsing the approach taken in the contested decision.

3. Legal and factual framework of opposition

3.1 Ground on which the opposition is based

3.1.1 Legal concept of "grounds for opposition" under Article 100 EPC

In **G 1/95** and **7/95** (OJ EPO 1996, 615 and 626) (consolidated proceedings), before deciding on the questions referred to it, the Enlarged Board of Appeal had to decide on the meaning of the legal concept "grounds for opposition" under Article 100 EPC. The Enlarged Board noted that the function of Article 100 EPC was to provide, within the framework of the EPC, a limited number of legal bases, ie a limited number of objections on which an opposition could be based. The Enlarged Board observed that, on the one hand, all "grounds for opposition" mentioned in Article 100 EPC had their counterparts in other Articles of the EPC. On the other hand, whereas the grounds for opposition in paragraphs (b) and (c) of Article 100 EPC each related to a single legal basis on which an opposition could be based, ie insufficient disclosure and unallowable amendment before grant respectively, the same did not apply to Article 100(a) EPC. Article 100(a) EPC referred not only to the general definition of patentable inventions according to Article 52(1) EPC, and to the exceptions to patentability according to Article 53 EPC, but also to a number of definitions under Articles 52(2) to (4) and 54 to 57 EPC ("invention", "novelty", "inventive step" and "industrial application") which, in conjunction with Article 52(1) EPC, defined specific requirements and thus formed separate grounds for opposition. The totality of Articles 52 to 57 in conjunction with Article 100(a) EPC did not therefore constitute a single objection to the maintenance of the patent, but a collection of different objections (ie legal bases). For an opposition to be admissible within the framework of Article 100(a) EPC, it followed that it had therefore to be based on at least one of the legal bases for an opposition, ie on at least one of the grounds for opposition set out in Articles 52 to 57 EPC.

3.1.2 Meaning of a "fresh ground for opposition"

In considering the proper application of Article 114(1) EPC during opposition appeal proceedings, the Enlarged Board of Appeal also decided in **G 1/95** and **7/95** on the meaning of the legal concept "fresh ground for opposition" as used in paragraph 18 of G 10/91 (OJ EPO 1993, 420). It found that this term must be interpreted as having been intended to refer to a ground for opposition which was neither raised and substantiated in the notice of opposition, nor introduced into the proceedings by the opposition division in accordance with the principles set out in paragraph 16 of G 10/91. Having clarified the meaning of these two terms, the Enlarged Board of Appeal went on to decide on the questions referred to it.

In **G 1/95**, the Enlarged Board decided that, in a case where a patent had been opposed on the grounds set out in Article 100(a) EPC, but the opposition had only been substantiated on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step, the ground of unpatentable subject-matter based on Article 52(1) and (2) EPC was a fresh ground for opposition and accordingly could not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee.

In **G 7/95**, the Enlarged Board decided that, in a case where a patent had been opposed under Article 100(a) EPC on the ground that the claims lacked an inventive step in view of documents cited in the notice of opposition, the ground of lack of novelty vis-à-vis the said documents based on Articles 52(1) and 54 EPC was a fresh ground for opposition and accordingly could not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee. However, the allegation that the claims lacked novelty in view of the closest prior art document could be considered in the context of deciding on the ground of lack of inventive step. The Enlarged Board did not decide whether a board of appeal must - in case of lack of consent by the patentee - exclude the new allegation that the claims lacked novelty in view of a document introduced only during the appeal proceedings.

In **T 274/95** (OJ EPO 1997, 99) the board held that, if a ground of opposition was substantiated in the notice of opposition but was subsequently not maintained during the opposition division proceedings (in the case in question, a statement to that effect had been made by the opponent during oral proceedings), the opposition division was under no obligation to consider this ground further or to deal with it in its decision, unless the ground was sufficiently

relevant to be likely to prejudice maintenance of the patent (see G 10/91). The board further found that a ground of opposition which was substantiated in the notice of opposition but which was subsequently not maintained before the opposition division, if sought to be re-introduced during appeal proceedings was not a "fresh ground of opposition" within the meaning of opinion G 10/91, and could consequently be re-introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patent proprietor, in the exercise of the board of appeal's discretion.

3.2 Factual framework of opposition

3.2.1 Substantiation of new ground for opposition

In **T 433/93** the board held that, in all normal cases, if an opposition division decided to introduce a new ground of opposition into the proceedings in addition to the ground(s) of opposition which the opponent had raised and substantiated in the notice of opposition, this should be done in writing as early as possible in the proceedings. The written notification to the patent proprietor from the opposition division which informed the proprietor that a new ground of opposition would be introduced into the proceedings should at the same time ensure that the proprietor was informed not only of the new ground of opposition (ie the new legal basis for the opposition), but also of the legal and factual reasons (ie its substantiation) that would in effect substantiate the new ground which would lead to a finding of invalidity and revocation, so that the proprietor was fully informed of the case which he had to meet, and had a proper opportunity to present comments in reply.

If, in a very exceptional case, an opposition division decided for the first time during oral proceedings that a new ground of opposition should be introduced into the proceedings, it would in principle be appropriate that, even during oral proceedings, the opposition division should notify the proprietor in writing both of the introduction of the new ground and of the legal and factual reasons which substantiated such a new ground. In this way, possible misunderstandings would be avoided, and the notification would be part of the written file record of the case.

4. Admissibility of amendments in opposition proceedings

4.1 General

Under new Rule 57a, any amendments made in opposition proceedings must be occasioned by the grounds for opposition specified in Article 100 EPC. That is to say, amendments can be allowed only if they are required in order to meet a ground for opposition. It is not necessary, however, for the ground for opposition in question actually to be invoked by the opponent.

4.2 Admissibility of amendments

New Rule 57a has created a *lex specialis* for amendments during opposition proceedings. It addresses the purely substantive aspects of the proprietor's entitlement to amend his patent, and does not specify the point in time up to which amendments are allowed: here, existing practice remains unchanged. Its restriction of the right to amend is in line with the object and purpose of opposition proceedings, and does away with the need for a discretionary provision like Rule 86(3) (see Notice dated 1 June 1995 concerning amendment of the EPC, the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees, OJ EPO 1995, 409).

In **T 132/92**, after a first amendment to the claims during the oral proceedings, the chairman stated that the opposition division would allow only one more amendment to the set of claims. An appeal against the decision of the opposition division was lodged by the appellant. The board noted that from Rule 57a EPC it was apparent that in opposition proceedings the patentee had a right to amend the claims if the amendments were occasioned by grounds specified in Article 100 EPC. The EPC did not specifically regulate the frequency and the ultimate filing time of amendments in opposition proceedings. Rule 86(3) EPC, to which reference was made in the contested decision, only related to amendments of the European patent application in proceedings before the examining division. The case law of the boards of appeal had, however, derived in particular from Rule 57(1) EPC the principle that the proprietor had no right to have amendments admitted in any stage of opposition proceedings. At the discretion of the opposition division or the board of appeal, amendments could be refused if they were neither appropriate nor necessary (T 406/86, OJ EPO 1989, 302). In particular, late amendments could be refused if they were not a fair attempt to overcome an objection made.

The board noted that, apart from their reference to Rule 86(3) EPC, the opposition division did not give any reasons why no further amendments would be allowed after the second amendment during the oral proceedings. By the announcement that further amendments would not be allowed, the appellant was prevented from submitting formally acceptable and novel claims. The board found that, in general, the question whether **an amendment was appropriate** could only be answered on the basis of its content, ie after it had actually been submitted. To refuse any further amendment would only be appropriate if it was evident after various unsuccessful amendments that the proprietor was not seriously trying to overcome the objections but was only delaying the proceedings.

In **T 829/93** the board confirmed the established case law of the EPO by which the filing of amendments during opposition proceedings was a matter of discretion under Rules 57(1) and 58(2) EPC, and should only be admitted if the amendments could influence the decision on issues under Article 100 EPC or arise in relation to matter to be amended in consequence of such issues. New Rule 57a EPC entered into force after the filing of the amendments in question and was not therefore taken as a basis for this decision. The appellants had argued that the filing of **new dependent claims** was an answer to the attacks of the opponents against the dependent claims. In fact, in the notice of opposition, the opponents had opposed the patent as a whole on the ground of lack of inventive step, and had indicated that the cited documents related to the dependent claims as well and that the dependent claims 2 to 6 did not form patentable matter on their own.

The board held, however, that the necessity and appropriateness, and thus **admissibility**, of amendments was not a question of subjective, but of **objective judgment**. On an objective basis, it was clear that dangers to the maintenance of the patent arose only from the way the invention was specified in claim 1, and that new dependent claims did not have any influence on the characteristics of the invention as specified in claim 1 and thus were not an adequate response to the attacks of the opponents on inventive step. Non-inventive subject-matter of an independent claim would not become inventive by the presence of a dependent claim involving inventive subject-matter. The board conceded that the appellants' argument that existing dependent claims constituted a valuable fall-back position for the case that claim 1 was found unallowable, might in practice be true, since they were often better adapted to being

added to an independent claim without reformulation than disclosure derived from the description. The board made it clear, however, that in opposition proceedings, the filing of new dependent claims purely for improving such a fall-back position was in no way necessary or appropriate. If amendments to an independent claim were required, suitable features could as well be taken directly from the description. In any case, from a legal point of view, nothing was gained by insisting on a two-step process of first transferring certain features from the description into new dependent claims, and later on possibly introducing them into an independent claim. Thus the board decided that there was no reason under Rules 57(1) and 58(2) EPC for admitting the new dependent claims filed as the main request.

4.3 Examination of amendments

In G 10/91 (OJ EPO 1993, 420), it was stated that, in order to avoid any misunderstanding, it should finally be confirmed that in case of amendments of the claims or other parts of a patent in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments were to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC (eg with regard to the provisions of Article 123(2) and (3) EPC).

In **T 740/94** the failure of the opposition division to deal with an objection against an amended claim in its decision to maintain the patent in amended form was found to constitute a substantial procedural violation.

D. Appeal procedure

1. Procedural status of the parties

1.1 Intervention

1.1.1 Intervener's rights, fees payable

In the year under review the question again arose whether appeal fees could be paid by an intervener.

In **T 590/94** the board stated that an appeal fee paid as a precautionary measure was to be

reimbursed in accordance with the principle of conformity with the law if the party intervening during the appeal proceedings did not claim the status of an independent appellant.

In **T 471/93** the intervener had "as a precaution" paid the appeal fee as well as the opposition fee. It had simultaneously requested reimbursement of the former since no "opposition appeal fee" was prescribed in the EPC. The board concurred with this view since the appeal in the case at issue was pending and admissible, and the question of the legal status of the intervener did not have to be decided.

2. Rights of parties under Article 107 EPC

2.1 "Reformatio in peius"

In some decisions the boards had to explain the principle that a worse outcome of the appeal for an appellant party was not allowed.

In **T 169/93**, the appellant (proprietor of the patent) lodged an appeal against the decision of the opposition division to revoke the patent. The appellant submitted that the issues to be dealt with in the appeal proceedings at issue had to be restricted to the formal allowability of the claims and the issue of inventive step, because none of the respondents had filed an appeal against the decision of the opposition division with respect to its finding that the claimed subject-matter was sufficiently disclosed and novel as regards the alleged prior use. He relied on decisions G 9/91 (OJ EPO 1993, 408), G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) and G 9/92 (OJ EPO 1994, 875).

The board stated that the opponents would not have been entitled to appeal against the decision revoking the patent because it did not adversely affect them. The board made it clear that decisions G 9/91 and G 10/91 related only to the appeal of an opponent and observed, moreover, that in these decisions the Enlarged Board had confirmed that amended claims were always to be examined fully as to compatibility with the requirements of the EPC. Furthermore, the board stressed that decision G 9/92 essentially concerned the effect of the statement by an appellant in the notice of appeal of the "extent to which amendment or cancellation of the decision is requested" in subsequent appeal proceedings and the fact that requests by non-appealing parties which went beyond the appellant's original appeal request

were not admissible. The board held that in the case at issue the scope of appeal could not be exceeded if the non-appealing respondents filed a request for rejecting the appeal in order to defend no more than the result obtained before the opposition division, a worse outcome for the appellant being excluded. Thus, when an appeal was filed against a decision revoking a patent pursuant to Article 102(1) EPC, it was open to the respondents to re-argue matters which had already been at issue before the opposition division.

The subject of decision **T 752/93** was the relationship between decision G 9/92 and the examination of amendments in appeal proceedings. In an interlocutory decision the opposition division had maintained the patent in amended form. The patent proprietor had not lodged an appeal but, in the oral proceedings, had filed new claims, which also contained features claimed earlier. According to the appellants (opponents), however, this was inadmissible in view of decision G 9/92 since the patent proprietor, who had merely appeared as a party to the proceedings, was restricted to defending the version maintained by the opposition division.

The board pointed out that amendments proposed by the patent proprietor as a party to the proceedings could, according to G 9/92, be rejected as inadmissible by the board of appeal if they were neither appropriate nor necessary, ie had not been occasioned by the appeal. This meant that the patent proprietor should have the opportunity to correct erroneous amendments if these were detected later in the proceedings. In such a case an amendment, during the appeal proceedings, of the version maintained by the opposition division could not only restrict this version but also extend it, even if the patent proprietor had not lodged an appeal. In the case at issue the amendments vis-à-vis the maintained version concerned only features which had been objected to under Article 123(2) and (3) EPC during the appeal proceedings. The features objected to were amended in such a way that an extension suggested by the appellants which went beyond the version granted had been revoked and a restriction which was inadmissible under Article 123(2) EPC had been transformed into one which was similar and yet admissible. Since the sole appellants' position had not been made worse, the board considered such amendments appropriate and necessary.

2.2 Extent of scrutiny in opposition appeal proceedings

2.2.1 Extent to which the patent is contested

See **T 233/93** under "Termination of appeal proceedings - Withdrawal of an appeal".

2.2.2 New grounds for opposition

In **T 27/95** the respondents/opponents first raised an objection to claim 1 under Article 100(b) EPC during the appeal proceedings. Referring to decision G 10/91 (OJ EPO 1993, 420), the appellants took the view that it was sufficient to refuse to agree to the new ground's being discussed. The board could not concur with this view since claim 1 had been amended during the appeal proceedings, and decision G 10/91 stressed that amendments had to be examined fully for compatibility with the EPC.

In **T 274/95** the board held that if a ground of opposition substantiated in the notice of opposition but subsequently not maintained before the opposition division were to be re-introduced during appeal proceedings, it would not be a "fresh ground of opposition" within the meaning of G 10/91, and could consequently be re-introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patent proprietor, at the discretion of the board of appeal.

3. Termination of appeal proceedings

3.1 Withdrawal of an appeal

In **T 233/93** the two opponents lodged appeals against the decision of the opposition division to reject the opposition. Appellant I requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked in respect of the product claims 20 to 45. Appellant II requested that the patent be revoked in its entirety. Appellant II then withdrew its appeal, but not the opposition.

The board found that former appellant II, having withdrawn its appeal, had fallen back into the role of a party as of right within the meaning of Article 107, second sentence, EPC.

Consequently, former appellant I remained the only appellant, and the scope of the appeal was defined by its request, which the non-appealing party might not exceed. The board was bound by this request and hence not authorised to question the patentability of process claims 1 to 19.

3.2 Withdrawal of the opposition during appeal proceedings

In **T 78/95** the respondent (opponent) withdrew its opposition during appeal proceedings. The board confirmed the case law and continued the proceedings, taking into account the facts and evidence hitherto put forward by the opponent.

In **T 958/92** the board noted that in cases in which the opponent was the respondent and withdrew its opposition during the appeal proceedings, the opposition division's decision was not examined "as a matter of course", but as a result of the appeal, ie on the basis of the "request" by the appellant for the contested decision to be revoked.

3.3 Request for revocation of a patent

In case **T 820/94**, the respondent (patent proprietor) stated during the appeal proceedings that it agreed to the revocation of its European patent. The board interpreted this statement as meaning that the patent proprietor no longer wanted its patent to be maintained and, thus, as a request for revocation. The board followed board of appeal case law in such cases and ordered the revocation of the patent without going into the substantive issues.

In **T 481/96** the appellant/patent proprietor first stated during the appeal proceedings against the revocation of the patent by the opposition division that it was withdrawing its application. When the registry checked this with the appellant, the latter expressly requested that the patent be revoked. The board interpreted the appellant's statement as the withdrawal of its appeal and held that the proceedings were thus concluded.

4. Interlocutory revision

In **T 691/91** after the applicant had filed an appeal against the decision of the examining division to refuse his application, the examining division issued Form 2702, normally used for interlocutory revision and entitled "Decision on rectification". In this document the examining division made some formal corrections to the first decision but fully maintained the substantive objections against the subject-matter and confirmed its decision. A new appeal was filed against this action of the examining division.

The board held that the document entitled "Decision on rectification" was a final action by the examining division which had the consequence of depriving the appellant of all of his rights with regard to the invention. The appeal was therefore admissible. The board also found that a procedural violation had occurred. Article 109 EPC provides for two legally viable alternatives: to maintain or annul the decision which is appealed. In the first case, the appeal is remitted to the board of appeal without comments or delay. In the second case, a decision on rectification is issued, resulting in the granting of a patent or, as the case may be, in the re-opening of the examination, which in turn leads either to the granting of a patent or to a second refusal of the patent application. In the case at issue, the examining division had chosen a third way: maintaining the earlier decision by issuing a decision on rectification. This alternative was not covered by the provisions of Article 109 EPC.

5. Admissibility of the appeal

5.1 Board competent to hear a case

In decision T 850/95 of 21 November 1995 (OJ EPO 1996, 455) the board had referred to the Enlarged Board of Appeal 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 depended on the circumstances of the case - who decided which of the two was responsible (for more details see CLBA, 2nd edn., p. 332 ff). In decision **G 8/95** (OJ EPO 1996, 481) the Enlarged Board decided that an appeal from a decision of an examining division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant was to be decided by a technical board of appeal.

5.2 Form and content of appeal

In **J 16/94** the appeal was filed as a "second subsidiary request". The Board held that for a notice of appeal to comply with Article 108, first sentence, and Rule 64(b) EPC, it must express the definite intention to contest an appealable decision. An appeal filed as a subsidiary request, ie subject to the condition that the main request be allowed by the department of first

instance, is therefore inadmissible.

The Board explained that one of the main objects of the provisions of Article 108, first sentence, and Rule 64(b) EPC was to provide legal certainty as to whether or not a decision of the EPO was contested. A notice of appeal must not have raised or left doubts whether a party indeed had wished to contest a decision by means of an appeal. This was not only important in view of the time limit under Article 108, first sentence, and the further steps to be taken by the department of first instance under Article 109 EPC but, in particular, in view of the suspensive effect of pending appeals according to Article 106(1), last sentence, EPC which may affect the rights of third parties. In the practice before the EPO a subsidiary request is generally considered as a request which is contingent upon the main request or a higher ranking subsidiary request being held to be unallowable. A party to the proceedings as well as third parties can never be sure whether a subsidiary request will become relevant at all. Thus, an appeal filed as subsidiary request, ie on the condition that a main request is not allowed by the department of first instance, does not express the definite intention of a party to appeal.

6. Binding effect

In a few cases the boards had to determine to what extent decisions were binding.

6.1 General principles

In **T 167/93** the patent proprietor lodged an appeal against the decision of the opposition division by which the patent was revoked. The patent proprietor, now appellant, argued that the opposition division was bound by the ratio decidendi of decision T 298/87 of another board of appeal, which had set aside the decision of the examining division refusing the application that had eventually led to the patent at issue. The appellant alleged that the issues considered by the opposition division and taken as a basis for its decision were *res judicata* because the first board of appeal had decided on them. In the appellant's view, this also meant that all findings of facts on which the binding part of the decision rested were not open to reconsideration and were thus equally binding. The board held that a decision by a board of appeal on an appeal from an examining division decision had no binding effect in subsequent opposition proceedings or on appeals therefrom, having regard both to the EPC and to the

principle of res judicata.

6.2 Type of remittal

6.2.1 Remittal for the continuation of proceedings

In **T 27/94** the decision on the first appeal referred the matter back to the opposition division with the order that the latter "examine for inventive step the subject-matter of the formally admissible claim filed during the oral proceedings in the light of documents D3, D4 and D5". The opposition division revoked the patent again. During the second appeal procedure the patent proprietor amended the claims. The respondent (opponent) felt that the board was bound by the tenor of the decision on the first appeal, which described the patent claim on which the later decision was to be based. The board was therefore not entitled to take any decision on the patent claim filed later.

The board did not share this view. In the opposition proceedings following the remittal for continuation of the proceedings an amendment of the patent claims could change the actual basis of an appeal decision. In such a case the binding effect of Article 111(2) EPC would no longer apply. Article 111(2) EPC was based on the assumption that the decision on the first appeal contained one or more part decisions, but that the rest of the matter was remitted for further prosecution to the previous instance. In such a case, the opposition proceedings would be continued before the previous instance for the part that had been remitted and was still to be decided - in the case at issue the question of inventive step in the light of documents D3 to D5. It was self-evident that the patent proprietor had to be given the opportunity during this phase of the proceedings as well (see Rule 57a EPC) of amending its request for a patent in order to take into account this new state of the art.

The board also took the view that the situation would be different if the case were remitted for adaptation of the description. In this case the previous instance was bound by the ratio decidendi of the board's decision, and the decision on the patentability of the claims was final. The opposition division could no longer be involved in examining patentability, even if the facts had changed.

The board confirmed in **T 690/91** that it was bound in the second of two successive ex parte appeal proceedings by the ratio decidendi of the decision in the first appeal proceedings since the facts remained the same. If the first board had found that there were no priority rights and this fact had played a key role in the decision, then it constituted an essential part of the ratio decidendi. If the claim were amended during the second proceedings but there was no connection between the feature amended and the findings of the first board of appeal decision on priority, it was to be assumed that the facts remained the same and thus that the first decision was binding.

In **T 720/93** the board considered the question of the legal force of the first decision in successive inter partes appeal proceedings.

The patent proprietor had lodged an appeal against the opposition division's decision to revoke its patent. In the ensuing first appeal proceedings, T 500/88, the board rejected the main request and the first two auxiliary requests and remitted the matter to the opposition division with the order to examine the claims according to the third auxiliary request. Claim 1 of the auxiliary request contained additional features to the rejected claims and was a process claim whereas the rejected claims had been apparatus claims. The opposition division revoked the patent again on the grounds of lack of inventive step. The patent proprietor lodged an appeal against this decision as well. In the second proceedings, T 720/93, the board had to decide whether and, if so, to what extent it was bound by T 500/88: first it held that the claim pending before it represented different facts from in the first proceedings since it was a different type of claim and contained a number of different features. The board was, however, of the opinion that, despite the different facts, the following findings of the first decision were to be regarded as binding for the second proceedings: claim 1 of the third auxiliary request did not infringe Article 123(2) and (3) EPC and was novel having regard to the state of the art cited. Findings of fact underlying the legally binding part of the decision, eg the finding that a specific document from the prior art suggested a solution to the person skilled in the art, and the fact that the skilled person would proceed in a particular way, as well as how the document was to be interpreted, were also seen as binding. On the other hand, the finding that the other claims were linked to claim 1 in such a way that they could not be granted either was not binding since it was to be understood in the sense that the relevant request could not be allowed because apparatus claim 1 could not be granted anyway and the other claims had not yet been

examined independently.

7. Filing of amended claims in appeal proceedings

7.1 Reinstatement of claims in appeal proceedings

In G 9/92 (OJ EPO 1994, 875) the Enlarged Board of Appeal considered the question of whether in proceedings relating to an appeal against a patent maintained in amended form, a patent proprietor who has not filed an appeal may defend the claims in the form in which they were granted. The board held that a patent proprietor only appearing as a party to the proceedings is primarily limited to defending the version maintained by the opposition division. Any amendments proposed may be rejected by the board of appeal if they are neither appropriate nor necessary, ie if they have not arisen from the appeal.

In **T 752/93** the board saw no basis in G 9/92 for a blanket prohibition on restoring the wording of a feature amended during opposition proceedings to the wording in the claims as granted. A board might view proposed amendments which, based on the version as maintained, took account of the relevant cited obstacles to patentability as admissible and as such they were not to be rejected a priori. Although patent proprietors were required primarily to defend the version maintained, they should also be afforded the opportunity of rectifying incorrect amendments if such amendments were challenged in subsequent proceedings. This did not however mean only that an amendment in the form of a necessary limitation of an independent claim maintained in opposition proceedings was allowable, but that under the same conditions (appropriateness and necessity, ie the amendment was prompted by objections in appeal proceedings) - and particularly with a view to avoiding a breach of Article 123(2) and (3) EPC - an amendment in the form of an extension to the maintained claim submitted to the board was also allowable (see p. 75, 110 for further remarks on this decision). This was also the view taken in **T 815/94**.

7.2 Consideration of late-filed claims

In **T 152/95** the board of appeal took account of auxiliary requests only filed by the respondent (patent proprietor) during oral proceedings on the grounds that it was only during those

proceedings that the board took a decision on the relevance of a document that differed from that of the department of previous instance and as a result ruled that the subject-matter of claim 1 according to the main request lacked an inventive step. Since the **versions of the claims** filed still had to be examined, the board decided to continue proceedings in writing and to issue a **separate decision** on the auxiliary requests.

In **T 610/94** the appellants filed a new set of claims during oral proceedings, stating that they had limited claim 1 in response to prior art from D12 which had not been cited until shortly before the proceedings and that the new claims took account of the defects cited by the board in the appendix to the summons to oral proceedings. The respondents replied that they had been surprised by the late-filed claims. The board decided to admit the new claims and to continue with the oral proceedings after an adjournment of some 90 minutes. In its decision it pointed out that the respondents could be expected to anticipate an amended, restricted claim, since they themselves had only cited D12 for the first time shortly before oral proceedings. The board held the new claim to be allowable, stating that under such circumstances amendments of this kind should be allowed as a matter of course, even during oral proceedings. Significant amendments could be admitted during oral proceedings even if the party duly invited (opponents) failed to appear (see also T 133/92 and T 202/92).

In **T 69/94** the board admitted six auxiliary requests with six sets of claims filed only one day before oral proceedings because it was convinced that they remained close to those granted and represented bona fide attempts to overcome objections under Articles 54 and 56 EPC.

7.3 Non-consideration of late-filed claims

Established board of appeal jurisprudence has it that a board may refuse to consider amended or new claims which have been filed at a late stage in proceedings without clear justification and which are not clearly patentable (see T 95/83, OJ EPO 1985, 75, T 153/85, OJ EPO 1988, 1, and T 406/86, OJ EPO 1989, 302).

In **T 680/94** (inter partes) the board pointed out that the factors which need to be taken into account when exercising this discretion include whether there is some clear justification for the late submission of the amendment and whether the amended documents are clearly allowable,

firstly in the sense of conforming with the formal requirements of the EPC and secondly in the sense of having at least a reasonable prospect of removing the outstanding substantive objections against the documents previously on file. In the case in point the amendment was not presaged by the manner in which the appellants had conducted their appeal up to the date of the oral proceedings. The board stated that it would have been **unfair** on the respondents to have admitted the auxiliary request of the appellants at this late stage.

In **T 231/95** (inter partes) auxiliary request 2 was not filed until the **end of oral proceedings** on the grounds that the necessity of further restricting the claimed subject-matter had only become apparent during oral proceedings. The board however ruled that the discussion at the oral proceedings had been primarily restricted to the objections already raised in written proceedings without introducing any surprising new aspects which would have presented the respondents with a new case. There was therefore **no clear justification** for the late filing.

In **T 583/93** (OJ EPO 1996, 496) the appellants filed two additional requests **one day before the oral proceedings**, both requests consisting of claims that were broader than their first request. The board stated that the admissibility in appeal proceedings of all late-filed matter, including requests, is a matter for the board to decide at its discretion, which has to be judicially exercised and take full account of the Enlarged Board of Appeal's decisions in G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) and G 10/91 (OJ EPO 1993, 420). Even clearly allowable requests may be excluded if the reasons for their late filing are unjustified in all the circumstances of the case. **A lack of communication** between the patent proprietors and their licensees does not afford sufficient justification for the board to exercise its discretion in favour of admitting requests filed at an extremely late stage in the appeal proceedings.

In **T 575/94** (inter partes) the auxiliary requests were filed after the one-month period set by the board in a communication and shortly before the date of the oral proceedings. The reason given for the delay was that the activities and contacts between the representative and the patent proprietors in preparation for the imminent oral proceedings had given rise to new instructions. The board did not accept this reason having regard to the early date of despatch of the board's communication and because any specific difficulties concerning the interaction between the respondent, and their representative had not been substantiated. Moreover, the late-filed auxiliary requests were not clearly allowable.

7.4 Remittal to the department of first instance because of substantial amendments to claims

In **T 462/94** the patent was revoked on the ground that the subject-matter as granted did not involve an inventive step. In the statement of grounds of appeal the appellant (patent proprietor) filed new claims. The board stated that in a case where in the appeal an **entirely new situation** has been created by the amendments made, the parties should be given an opportunity to defend their claims or submissions before two instances. The case was remitted to the department of first instance for further prosecution.

In **T 125/94** the board remitted the case to the department of first instance because the amended claims had not only substantially changed the factual framework of the contested decision, but could also require a search in an additional classification unit to determine the closest prior art.

8. Reimbursement of appeal fees

8.1 Introduction

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.

8.2 Substantial procedural violation

8.2.1 Request for oral proceedings

In **T 671/95** the board said that the failure by the opposition division, because of an oversight, to hold oral proceedings in response to a clear request by the appellant constituted a substantial procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee.

Likewise, as decided in **T 405/96**, there was a substantial procedural violation where, despite

a request by the appellants, no oral proceedings had been ordered, even if the department of first instance was unaware of the request since it had gone missing within the Office, so long as receipt of the request by the Office was proven by the appellants' producing a duly stamped acknowledgement of receipt. The board implied in this case that the fact that the department of first instance could not be held responsible for the loss was irrelevant.

8.2.2 Right to be heard

There is a violation of the right to be heard, and consequently a substantial procedural violation, where previous communications do not contain the grounds on which the examining division has relied when concluding in its decision that a certain feature lacks novelty. Thus, in **T 1101/92** the applicants had been deprived, before the decision was taken, of the opportunity of presenting their comments on the grounds on which their application was refused. Since this substantial procedural violation concerned the grounds for the contested decision and the appeal was closely related to the said violation, the board held that it was equitable to order the refund of the appeal fee.

8.2.3 Inadequate reasons given in the decision at first instance

In **T 740/93** the appellant's first appeal had been allowed because of a substantial procedural violation (incorrectly composed opposition division) and the case had been remitted to the department of first instance for a new decision. The two decisions of the different opposition divisions were almost identical. The second decision contained no reference to the first statement of grounds of appeal, or any comment on the important issues of dispute regarding the first decision. In the board's opinion it had to be determined whether sufficient consideration had been given by the opposition division, after the remittal, to the appellant's arguments, irrespective of the final decision taken and its wording.

The board held that it was a general principle of good faith and fair proceedings that reasoned decisions contain at least some reasoning on the crucial points of dispute in a line of argumentation in so far as this was not immediately apparent from the reasons given, in order to give the party concerned a fair idea of why his submissions were not considered convincing. This was especially true here since the case had been sent back to the department of first

instance because of a procedural violation, with the order for further prosecution by a correctly composed opposition division. Since the second decision was nearly identical to the first one, the decision did not meet the requirements of Rule 68(2) EPC in that it was not sufficiently reasoned, which failure amounted to a substantial procedural violation.

In case **T 850/95** (OJ EPO 1997, 152), in its decision dated 12 July 1996 the board observed that the form used to refuse the corrections of errors in a decision (Rule 89 EPC) contained pre-printed reasons of a very general nature and did not seem to provide for the possibility of adding more specific reasons taking account of the special circumstances of the case, which might easily have given the examining division the impression that further, more detailed, reasons were not necessary. Nor did the Guidelines give any indication that a detailed reasoning was required. However, a correctly reasoned decision would have given the appeal proceedings a more detailed factual basis and assisted the appellant as well as the board. The board held that it was the examining division's obligation to give substantive reasons for the decision on the request for correction, dealing with the specific facts of the case. The board therefore decided that the appeal fee should be reimbursed.

8.2.4 Error of judgment by a department of first instance

In **T 227/95** it was decided that the fact that the opposition division had not carried out the board's order amounted to a substantial procedural violation having regard to Article 111 EPC. In this case, a decision (T 527/92) had been taken by a board to remit the case to the department of first instance (opposition division) for further prosecution and not, as assumed by the division, for maintenance of the patent. The case was remitted once more to the department of first instance and the appeal fee was reimbursed.

With reference to G 10/91, point 19 of the Reasons for decision G 9/91 (OJ EPO 1993, 420), the board of appeal in **T 740/94** held that the failure of the opposition division to deal with an objection under Article 100(b) EPC against an amended claim in its decision to maintain the patent in amended form clearly constituted a substantial procedural violation.

8.3 Interlocutory revision

As pointed out in **T 691/91**, the circumstances under which Article 109 EPC empowers the examining division to rectify its decision are narrowly circumscribed. This Article provides for only two legally viable alternatives: maintaining the contested decision and remitting the case to the boards of appeal or annulling the decision and either granting the patent or, as the case may be, re-opening examination. In the case at issue, the examining division had chosen a third way: maintaining the earlier decision by issuing a decision on rectification. This alternative is not covered by the provisions of Article 109 EPC. The fact that in order to do this the examining division had to amend the standard wording on Form 2702.2 for rectification by substituting "maintained in amended form" for "annulled" should have been a warning sign that it was exceeding its powers. The correct procedure would have been to remit the case to the board of appeal. Thus the way in which the examining division proceeded resulted in the appellant's having to file a second appeal against the decision on rectification. The board ordered reimbursement of the second appeal fee because the decision on rectification was *ultra vires*, and reimbursement of the first appeal fee because a violation of the right to be heard had occurred during the examination proceedings.

In **T 183/95**, interlocutory revision was not granted under Article 109 EPC and the appeal was remitted to the board. The appellant requested reimbursement of the appeal fee because of the examining division's refusal to rectify its decision. This might have constituted a substantial procedural violation if the department of first instance had mistakenly overlooked the fact that the applicant's submissions corresponded to suggestions by the department of first instance. Nevertheless, the board in this case pointed out that, in order to amount to a substantial procedural violation, such refusal to rectify the decision should be manifestly wrong from the procedural point of view. Otherwise, interlocutory revision could be granted at the discretion of the department of first instance when it was considering whether the appeal was "well founded". Thus, in this case, the remittal of the appeal could not be said to have been manifestly wrong from the procedural point of view.

VII. THE EPO ACTING AS PCT AUTHORITY

1. The EPO acting as IPEA

1.1 Composition of a review panel

In **W 4/95** the applicants, in accordance with the PCT Preliminary Examination Guidelines (March 1993), Chapter VI, 5.7, filed a "reasoned statement" under Rule 68.3(c) PCT after receiving the result of the preliminary examination. In particular, the applicants objected to the composition of the board responsible for examining the protest under the latter Rule, on the grounds that one of its members was the examiner who had issued the opinion which was the subject of the original protest; under Rule 68.3(d) PCT, this was not permissible.

The board explained that Rule 68.3(d) PCT referred to the examination of the protest itself and not to the "prior review" procedure mentioned in Rule 68.3(e). Paragraph (d) specifically referred to the three-member board mentioned in paragraph (c). Under Article 155(3) EPC in conjunction with Article 34, paragraph 3(a), PCT, this body was the board of appeal for the European Patent Office acting as IPEA. Neither the PCT nor its implementing Regulations contained any provision as to who should carry out the prior review mentioned in paragraph (e). However, Chapter VI, 5.7, of the PCT Guidelines indicated that the review was not to be entrusted solely to the examiner responsible for the preliminary examination, although that examiner was allowed to sit on the three-member board.

1.2 Additional fees - Partial reimbursement

In **W 4/95** the EPO, acting as IPEA, had issued an invitation under Article 34(3)(a) and Rule 68.2 PCT. The applicants had filed a protest, claiming that the amount of the requested additional fee was too high. Under Rule 68.3(c), second sentence, the "total or partial reimbursement of the additional fee" could be ordered if the protest was found to be justified (see also the German wording and the French version, which deviates from the English by referring to "des taxes additionnelles"). In the applicants' view, this constituted a basis for paying back only a fraction of a single fee.

The board explained that Article 34(3)(a) and Rule 68.2 PCT referred to several fees. The reason for this was that an application failing to comply with the requirement for unity of invention could cover more than one additional invention (see PCT Guidelines, Chapter VI, 5.5). Moreover, Rule 68 PCT referred to Article 34(3)(a) PCT; since both passages were

clearly concerned with the same fees, Rule 68.3 had to be brought into accord with Article 34 and Rule 68.2 PCT. In the board's view, therefore, a "partial reimbursement" should be taken to mean a reimbursement of some additional fees (but not all of them). A "partial reimbursement" could only be made if at least two additional fees had been paid. The reimbursement of a fraction of a single fee was not provided for under the PCT.

VIII. INSTITUTIONAL MATTERS

In accordance with Article 33(1)(b) EPC, the Administrative Council amended Rule 71 EPC by adding further provisions in Rule 71a EPC, inter alia to the effect that a communication must be issued by the EPO at the same time as a summons to oral proceedings is issued. In contrast to this requirement of Rule 71a(1) EPC, Article 11(2) RPBA leaves it to the discretion of the boards of appeal whether or not to send a communication with such a summons. In **G 6/95** (OJ EPO 1996, 649) the Enlarged Board held that Rule 71a(1) EPC did not apply to the boards of appeal. This interpretation of Rule 71a(1) with regard to the boards was based on the consideration that Articles 23(4) and 33(1)(b) EPC provided two distinct and separate sources of legislative competence or power.

The Enlarged Board referred to Article 23 EPC which contained provisions intended to ensure the "Independence of the members of the boards", that being the title of this Article. The independence of judges was a principle which was recognised and applied in all contracting states of the European Patent Organisation as corresponding to the very nature of the judicial function. The provisions of the EPC concerning the boards of appeal therefore had to be interpreted in the light of this general principle.

The Enlarged Board explored which organ was competent to amend the Rules of Procedure of the Boards of Appeal. Article 23(4) EPC states that the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA) "shall be adopted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations". In the view of the Enlarged Board this was clearly directed to the mechanism set out in Rule 11 EPC, which states that the authority referred to in Rule 10(2) (the "Praesidium") "shall adopt" the RPBA. The Enlarged Board did not accept the interpretation of the term "in accordance with the provisions of the Implementing Regulations" in Article 23(4) EPC

proposed by the President of the EPO, namely that the RPBA must always comply with the current version of the Implementing Regulations. The Enlarged Board concluded that the power under Article 23(4) EPC to amend the RPBA after they have been adopted and approved belonged to the Praesidium of the boards of appeal, subject to the approval of the Administrative Council. Considered in the light of the principle of judicial independence, which Article 23(3) EPC embodied, the mechanism for adopting the RPBA through the Praesidium of the Boards of Appeal pursuant to Article 23(4) EPC acquired its full value and showed that the above principle extended to the procedure which was either preparatory to or otherwise related to the making of such decisions.

The Enlarged Board further stated that, according to Article 33(1)(b) EPC, the Administrative Council was competent to amend the Implementing Regulations. There were obviously limits to the exercise of its powers, however. The Administrative Council was not entitled to amend the Implementing Regulations in such a way that the effect of an amended Rule would be in conflict with the EPC itself (Article 164(2) EPC).

The Enlarged Board held that according to the proper interpretation of Rule 71a(1) EPC, its mandatory procedural requirements were applicable to the first-instance departments of the EPO, but were **not** applicable to the boards of appeal. If Rule 71a(1) EPC were to be interpreted as applying to all departments of the EPO, including the boards of appeal, its effect would be directly contradictory to and in conflict with the effect of Article 11(2) RPBA which was adopted pursuant to Article 23(4) EPC as the emanation of the independence of the boards of appeal. However, the Enlarged Board continued, the Administrative Council must be presumed to know the limits of its own power. It was therefore reasonable to assume that the Administrative Council did not intend to amend Rule 71 EPC so as to provide a conflict with a Rule of Procedure of the Boards of Appeal which it had itself previously approved. Thus, the boards continued to have discretion as to whether or not to send a communication when a summons to oral proceedings was issued, as provided in Article 11(2) RPBA.

e12001.97

PART I

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1996

1. Introduction

In 1996, the **total number** of new proceedings was 1 185 (1995: 1 076). This represents an increase against the previous year of 10.1%.

Between 1978 and 31 December 1996, a total of 11 710 cases came before the boards of appeal (up to 31 December 1995: 10 525 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 6 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 no cases were referred to the Enlarged Board of Appeal for a ruling on a point of law (1995: 8 cases).

2.1.2 Legal Board of Appeal

The number of appeals filed with the Legal Board of Appeal was 30 in 1996 (1995: 36 appeals).

2.1.3 Technical boards of appeal

The number of new proceedings (appeals and protests) before the technical boards of appeal totalled 1 127 (1995: 1 016).

There was a total of 1 120 technical appeals (excluding protests) in 1996 (1995: 1 010). The number of inter partes proceedings (opposition appeals) reached 782 (69.8 %), still a substantially higher figure than for ex parte proceedings against examining division decisions (338; 30.2 %). In 1996 the percentage of opposition appeal proceedings rose a little (1995: 68.1 %).

The 1 120 technical appeals received in 1996 were distributed among the boards as follows:

The highest number was again in **mechanics** with 457/40.8% (1995: 413/40.9 %), followed by **chemistry** with 331/29.5% (1995: 306/30.3%), **physics** with 209/18.7% (1995: 175/17.3%) and **electricity** with 123/11% (1995: 116/11.5%).

In 1996, five boards of appeal were active in **mechanics** (3.2.1 - 3.2.5) and four in **chemistry** (3.3.1 - 3.3.4), and 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 - 13 - thus remained the same as in the previous year.

2.1.4 Protests

The number of PCT protests (Articles 154(3) and 155(3) EPC) settled in 1996 is approximately the same as in 1995 (1996: 7; 1995: 6).

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

2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination

In 1996, 28 new appeals came before the Disciplinary Board of Appeal (1995: 16 appeals). 25 were against decisions of the Examination Board for the European qualifying examination, one was against a decision of the Examination Board secretariat, and two concerned the rules and regulations governing the patent profession.

2.2 Appeals settled

The number of cases settled in 1996 totalled 911, a fall against the 1995 figure (984). By 31 December 1996 the total number of cases settled had risen to 9 086.

2.2.1 Enlarged Board of Appeal

In the course of 1996, the **Enlarged Board of Appeal** settled the seven cases that were still pending at the end of 1995.

In all these cases the points of law had been referred to it by a board of appeal:

- Pleading by a person other than an authorised representative during oral proceedings (G 2/94ⁱ)
- Interpretation of the concept "new ground for opposition" (G 1/95ⁱⁱ)
- Replacement of application documents (G 2/95ⁱⁱⁱ)
- Pleading by a person other than an authorised representative during oral proceedings (G 4/95^{iv})
- Applicability of Rule 71a EPC in board of appeal proceedings (G 6/95^v)
- Interpretation of the concept "new ground for opposition" (G 7/95^{vi})
- Competence of Legal Board or technical board in appeals against a decision refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant (G 8/95^{vii}).

On 31 December 1996, therefore, no cases were pending before the Enlarged Board.

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 30 cases (1995: 31). Nine of the appeals were successful, six were dismissed, and 15 were settled in other ways.

2.2.3 Technical boards of appeal

The number of appeals settled decreased slightly, from 938 in 1995 to 862 in 1996.

The proportions of **inter partes** and **ex parte proceedings** were 64.3% and 35.7% respectively (previous year: 61.8% and 38.2%).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 356 (41.3%), **chemistry** for 253 (29.3%), **physics** for 143 (16.5%) and **electricity** for 111 (12.9%).

Of the ex parte appeals settled after substantive examination, ie not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 74.3% were either partially or completely successful and 25.7% were dismissed. In 65.4% of the successful cases it was ruled that a patent was to be granted, in 34.6% that examination should be resumed.

Of the inter partes appeals settled after substantive examination, 44.9% were dismissed. 55.1% were either partially or completely successful. The patent was maintained unamended in 22 cases, maintained in amended form in 133 and revoked in 49. In 34 instances it was ruled that the proceedings should be resumed.

2.2.4 Protests

A total of five protests under Article 154(3) EPC and Article 155(3) EPC were settled in the period under review, compared with eight in 1995. Fees were refunded fully or in part in two cases; three requests for reimbursement were refused.

2.2.5 Disciplinary matters and the European qualifying examination

The Disciplinary Board of Appeal settled seven cases in 1996. All of these were concerned with appeals against decisions of the Examination Board for the European qualifying examination.

2.3 Appeals pending

The total of 2 616 appeals not settled on 31 December 1996 included 2 521 technical cases (ex parte appeals: 741; inter partes appeals: 1 775). At year's end 1995 the total number of appeals pending was 2 341, including 2 265 technical cases.

The average length of technical proceedings was the same as in the previous year, ie 26 months (ex parte appeals: 24 months; inter partes appeals: 27 months). Looking at the figures for appeals pending for more than two years at the end of the year under review, ie filed in 1994 or earlier, the following picture emerges: 1990: 2; 1991: 8; 1992: 33; 1993: 206; 1994: 463.

2.4 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 64 %, German 29 % and French 7 %.

A total of 454 oral proceedings took place in 1996.

The language used in oral proceedings was as follows: English 56%, German 38% and French 6%.

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 not used.

2.6 Statements by third parties in proceedings before the Enlarged Board

In accordance with Article 11b of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal third parties are allowed to submit written statements (OJ EPO 1994, 443). In 1996, two "amicus curiae" briefs were filed in case G 7/95.

3. Developments in Directorate-General 3

1996 saw a changeover at the top in Directorate-General 3 when, after more than 10 years in office, Paolo Gori retired. His successor, appointed by the Administrative Council of the European Patent Organisation, is Peter Messerli, a Swiss national who has also taken over the chairs of the Enlarged Board of Appeal and the Disciplinary Board.

In the year under review the President set up a working party to examine the question whether more specific institutional arrangements are needed to guarantee and to stress in the eyes of the outside world the independence of members of the Enlarged Board and the boards of appeal. The working party, whose members include judges from national courts, met for the first time in October 1996 under the chairmanship of Antje Sedemund-Treiber, President of the German Federal Patent Court.

4. Number of staff and distribution of responsibilities

The number of board of appeal chairmen and members was 78 (1995: 79) on 31 December 1996. The 50 technically qualified and 14 legally qualified members were divided amongst 13 technical boards of appeal and one Legal Board of Appeal.

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

The number of staff (excluding the Vice-President and secretariat) totalled 117 on 31 December 1996 (compared with 118 on 31 December 1995).

5. Contact with national courts, applicants and professional representatives

A major event in 1996 was the 8th Symposium of Patent Judges, held on this occasion in Stockholm at the invitation of the Swedish government. The proceedings were attended by more than 70 patent judges from the EPC contracting states, a number of further European countries, the USA, Japan and China, in addition to members of the EPO boards of appeal. Among the topics discussed were novelty, the patentability of plants and animals, and problems with amending patents in the context of the prohibition to extend the scope of protection. The participants agreed on the need to harmonise patent practice. The remarkably well-organised and successful symposium was rounded off by a practical case study, reports on trends in national law, and a plea by a representative of industry for the harmonisation of procedural law relating to patent litigation. The papers and a report on the symposium will be published in the following journals: IIC (English), PIBD (French) and GRUR Int. (German).

Members of the boards of appeal visited colleagues at the courts in Turin and took part in a colloquium of French judges, held in Lyon, on the subject of cross-border injunctions in patent infringement proceedings. They also attended various conferences, and visited a number of firms as well as the European Parliament in Strasbourg. Two board members travelled to China to explain the arrangements for judicial review of decisions by the EPO's examining and opposition divisions and its Legal Division.

6. Information on board of appeal case law

6.1 Publication of decisions in the Official Journal

During the year under review, 36 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 42 in 1995).

By the end of 1996 only 15 decisions were awaiting publication, compared with 21 at the end

of 1995. Publication of new decisions in the year ahead will probably take place within approximately six months of drafting and only one to two months after the headnotes have been completed. In view of this much shorter publication cycle compared with previous years, it is no longer necessary to publish the headnotes in advance. A quarterly index of decisions, listing both those already published and those still awaiting publication, appears in the EPO Official Journal.

6.2 PALDAS full-text database

This EPO 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 with case numbers T nnnn/nn as well as the decisions of the Legal Board. 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 DG 5 and members of the Language Service. In the year under review, the database was expanded once more. Improvements to the user-friendly interface and the provision of electronic access to search strategies dealing with specific problems have made it easier to find relevant decisions.

6.3 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 and - in the language of proceedings - the unpublished decisions of the technical boards of appeal with case numbers T nnnn/nn and the decisions of the Legal Board, the Guidelines for Examination in the EPO and important international agreements, as well as the second edition of "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO". 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.

6.4 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 - is updated on a quarterly basis.

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

6.5 Further publications by DG 3

To mark 10 years of Enlarged Board of Appeal case law, past and present members of the board were invited to comment on their work. The collected results were published under the title "**The law and practice of the Enlarged Board of Appeal of the EPO during its first ten years - a series of articles reviewing the development of jurisprudence under the European Patent Convention**". They provide an instructive picture of the board's activities.

A comprehensive overview of decisions by the boards, covering the period 1978-1995, was published in 1996 under the title "**Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office**" and is available from bookshops or direct from the EPO. This information is updated every year in the form of a **special edition of the Official Journal**. This year's report provides a systematically structured summary of the important decisions of the boards of appeal in 1996.

The **collection** of important **regulations implementing the European Patent Convention** is also obtainable via bookshops or direct from the EPO.

ⁱ OJ EPO 1996, 401.

ⁱⁱ OJ EPO 1996, 615.

ⁱⁱⁱ OJ EPO 1996, 555.

^{iv} OJ EPO 1996, 412.

^v OJ EPO 1996, 649.

^{vi} OJ EPO 1996, 626.

^{vii} OJ EPO 1996, 481.

f12000.97

JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1996

Table des matières

Avant-propos du Vice-Président

PREMIÈRE PARTIE

ACTIVITÉS DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1996

1. Introduction
2. Situation d'ensemble
 - 2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours
 - 2.1.1 Grande Chambre de recours
 - 2.1.2 Chambre de recours juridique
 - 2.1.3 Chambres de recours techniques
 - 2.1.4 Procédures de réserve
 - 2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification
 - 2.2 Affaires réglées
 - 2.2.1 Grande Chambre de recours
 - 2.2.2 Chambre de recours juridique
 - 2.2.3 Chambres de recours techniques
 - 2.2.4 Procédures de réserve
 - 2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification
 - 2.3 Procédures en instance
 - 2.4 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure
 - 2.5 Observations présentées par le Président de l'OEB lors de procédures de recours
 - 2.6 Observations présentées par des tiers dans le cadre de procédures devant la Grande Chambre de recours
3. Changements à la Direction générale 3

4. Effectifs et répartition des affaires
5. Contacts avec les tribunaux nationaux, les demandeurs et les mandataires agréés
6. Informations relatives à la jurisprudence
 - 6.1 Publication des décisions au Journal officiel
 - 6.2 Banque de données en texte intégral PALDAS
 - 6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence
 - 6.4 Sommaires et textes des décisions sur microfiches
 - 6.5 Autres publications de la DG 3

DEUXIÈME PARTIE

JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1996

I. BREVETABILITE

A. Inventions brevetables

1. Inventions concernant des ordinateurs
2. Présentation d'informations
3. Méthodes de traitement médical
 - 3.1 Méthodes de traitement thérapeutique
 - 3.1.1 Brevetabilité de produits ayant à la fois des applications thérapeutiques et des applications non thérapeutiques
 - 3.2 Méthodes de diagnostic

B. Nouveauté

1. Etat de la technique
 - 1.1 Questions de preuve
2. Contenu de la divulgation de publications antérieures
 - 2.1 Date pertinente
 - 2.2 Erreurs dans une divulgation

2.3 Comparaison de principes techniques

2.4 Divulgence implicite

2.5 Relation existant entre la divulgation et l'étendue de la protection

3. Accessibilité au public

3.1 Définition du terme "public"

3.1.1 Principes généraux

3.1.2 Obligation de confidentialité

3.2 Notion d'accessibilité

4. Appréciation de la nouveauté

4.1 Revendications larges

4.2 Revendication de produit comportant des caractéristiques de procédé

5. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection

5.1 Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés

5.2 Sélection de sous-plages et recoupement de plages de valeurs

6. Nouveauté de l'utilisation

6.1 Deuxième (autre) application thérapeutique - Procédé de préparation d'un médicament

C. Activité inventive

1. Etat de la technique le plus proche - choix du point de départ le plus proche

2. Problème technique

2.1 Détermination du problème technique

2.2 Nouvelle formulation du problème technique

2.3 Autre solution possible d'un problème connu

3. Homme du métier

3.1 Définition

3.2 Domaine voisin

3.3 Homme du métier - niveau de connaissances

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

4.1 Divulgence dans les documents cités

4.2 Inventions de combinaison

4.3 Biotechnologie - chances de réussite

4.4 Composés chimiques - similitude de structure

4.5 Revendications larges

4.6 Disclaimer

4.7 Exemples de cas dans lesquels il ne peut être conclu à l'existence d'une activité inventive

4.7.1 Expérimentations de routine

4.7.2 Incitation à essayer le dernier produit sorti sur le marché

5. Indices secondaires de l'existence d'une activité inventive

5.1 Avantage inattendu - situation à sens unique

5.2 Concurrent

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Nécessité d'un exposé suffisamment clair et complet de l'invention

1. Possibilité de reproduire l'invention sans difficultés excessives

2. Connaissances générales de l'homme du métier

3. Biotechnologie

3.1 Reproductibilité des inventions biologiques

4. Moyens de preuve

B. Revendications

1. Clarté

1.1 Formulation des revendications

1.1.1 Catégories de revendications

1.2 Exceptions à ces principes

1.2.1 Admissibilité d'un "disclaimer"

2. Revendications fondées sur la description

C. Unité de l'invention

Conditions d'appréciation de l'unité de l'invention

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Contenu de la demande telle que déposée initialement
 - 1.1 Divulcation par les dessins
 - 1.2 Disclaimer
 - 1.3 Modifications dans la présentation de l'état de la technique
2. Demandes divisionnaires
3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification
 - 3.1 Le "test de nouveauté"
 - 3.2 Le test du "caractère essentiel"
 - 3.3 Déduction des modifications des pièces initiales de la demande
4. Renvois
5. Rectification laissée à l'appréciation de l'OEB

B. Degré de conviction de l'instance concernant la recevabilité de modifications et de rectifications

IV. PRIORITÉ

1. Identité de l'invention
 - 1.1 Divulcation dans une demande antérieure
 - 1.2 Limitation de l'étendue de la protection
 - 1.3 Suffisance de l'exposé et fondement des revendications de vaste portée
2. Priorités partielles et multiples
 - 2.1 Généralités
 - 2.2 Priorités multiples pour une seule revendication

V. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES PROCÉDURES - PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Le principe de la protection de la confiance légitime

1. Obligation d'attirer l'attention sur des irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

B. Procédure orale

1. Droit à la tenue d'une procédure orale
2. Fixation et report de la date d'une procédure orale
3. Notification effectuée en application de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR)

C. Droit d'être entendu

D. Délais

E. Restitutio in integrum

1. Instance compétente pour statuer
2. Exclusion au titre de l'article 122(5) CBE de délais prévus par le PCT - Délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE
3. Délai de deux mois fixé à l'article 122(2) CBE
4. Cessation de l'empêchement
5. Vigilance du mandataire agréé

F. Documents produits tardivement

1. Règle 71 bis CBE
2. Examen de la pertinence
3. Documents cités dans le fascicule de brevet ou dans le rapport de recherche

G. Actes de procédure

H. Retrait de la demande et abandon du brevet

1. Abandon de certaines parties de la demande ou du brevet
 - 1.1 Abandon d'objets de la demande ou du brevet

I. Droit de la preuve

1. Introduction
2. Instruction
 - 2.1 Procédure
 - 2.2 Recevabilité de moyens de preuve
3. Appréciation des moyens de preuve
4. Degré de conviction de l'instance en cause
5. Charge de la preuve

J. Mandataires agréés

1. Exposé oral par une personne accompagnant une partie
2. Pouvoir général

K. Décisions des organes de l'OEB

1. Droit d'obtenir une décision
2. Composition de la division d'opposition
3. Soupçon de partialité
4. Date de la décision - Fin de la procédure interne de prise de décision
5. Motifs de la décision
6. Rectification d'erreurs dans les décisions

L. Questions générales

1. Interprétation de la CBE
2. CBE et accord sur les ADPIC

M. Autres questions de procédure

1. Registre des brevets
2. Significations adressées au mandataire agréé

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Attribution d'une date de dépôt
2. Correction du nom du demandeur

B. Procédure d'examen

1. Demandes divisionnaires
 - 1.1 Introduction
 - 1.2 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire
2. Requête en procédure orale après l'établissement de la notification selon la règle 51(6) CBE
3. Requêtes en modification présentées après la fin de la procédure
4. Correction d'une décision de délivrance

C. Procédure d'opposition

1. Le droit d'être entendu dans une procédure d'opposition
 - 1.1 Nouveaux motifs d'opposition - Interprétation de l'article 113(1) CBE
2. Recevabilité de l'opposition
 - 2.1 Conditions de forme
 - 2.1.1 Droit de faire opposition
 - 2.1.2 Possibilité d'identifier l'opposant
 - 2.1.3 Opposition formée par un mandataire agréé
 - 2.1.4 Présomption non irréfragable établie par l'article 99(1) CBE
 - 2.2 Justifications à fournir à l'appui de l'exposé des motifs d'opposition
3. Cadre de droit et de fait de l'opposition
 - 3.1 Motifs sur lesquels l'opposition se fonde
 - 3.1.1 Le concept juridique des "motifs d'opposition" selon l'article 100 CBE
 - 3.1.2 Signification de l'expression "nouveaux motifs d'opposition"

3.2 Cadre de fait de l'opposition

3.2.1 Faits et justifications étayant un nouveau motif d'opposition

4. Recevabilité de modifications dans le cadre d'une procédure d'opposition

4.1 Généralités

4.2 Recevabilité de modifications

4.3 Examen des modifications

D. Procédure de recours

1. Droits procéduraux des parties

1.1 Intervention

1.1.1 Droits de l'intervenant, taxes à payer

2. Droits des parties en vertu de l'article 107 CBE

2.1 Reformatio in peius

2.2 Etendue de l'examen dans une procédure de recours sur opposition

2.2.1 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

2.2.2 Nouveaux motifs d'opposition

3. Clôture de la procédure de recours

3.1 Retrait du recours

3.2 Retrait de l'opposition au cours de la procédure de recours

3.3 Requête en révocation du brevet

4. Révision préjudicielle

5. Recevabilité du recours

5.1 Chambre compétente pour statuer sur une affaire

5.2 Forme et contenu de l'acte de recours

6. Autorité des décisions

6.1 Principes généraux

6.2 Type de renvoi

6.2.1 Renvoi pour poursuite de la procédure

7. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

7.1 Rétablissement de l'ancien texte des revendications au stade de la procédure de recours

7.2 Prise en considération de revendications déposées tardivement

7.3 Non-prise en considération de revendications déposées tardivement

7.4 Renvoi à la première instance en cas de modification substantielle des revendications

8. Remboursement de la taxe de recours

8.1 Introduction

8.2 Vice substantiel de procédure

8.2.1 Requête visant à la tenue d'une procédure orale

8.2.2 Droit d'être entendu

8.2.3 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

8.2.4 Erreur d'appréciation commise par la première instance

8.3 Révision préjudicielle

VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION PCT

1. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

1.1 Composition de l'instance de réexamen

1.2 Taxes additionnelles - remboursement partiel

VIII. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

Annexe 1

Décisions rendues en 1996 et traitées dans le rapport de jurisprudence 1996

Annexe 2

Décisions citées

Annexe 3

Sommaires des décisions rendues en 1996 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue

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 1996, les chambres de recours ont réglé à nouveau près d'un millier d'affaires. Le rapport de jurisprudence de 1996 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 1996. En annexe 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.

Peter Messerli

Vice-Président DG 3

Président de la Grande Chambre de recours

f12001.97

PREMIERE PARTIE

ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1996

1. Introduction

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées s'est élevé à 1185 en 1996 (1076 en 1995). On constate ainsi, par rapport à l'année précédente, une augmentation de 10,1 % du nombre de recours introduits.

Entre 1978 et le 31 décembre 1996, 11 710 procédures au total ont été engagées auprès des chambres de recours (10 525 procédures au 31 décembre 1995).

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 6.

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 n'a été saisie d'aucune question de droit (8 en 1995).

2.1.2 Chambre de recours juridique

Le nombre d'affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée s'est élevé à 30 (36 recours en 1995).

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 1127 (contre 1016 en 1995).

Le nombre de procédures devant les chambres de recours techniques (réserves non comprises) a atteint 1120 (contre 1010 en 1995). Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 782 (69,8 % du total) et dépasse toujours nettement celui des procédures intéressant une seule partie (338, soit 30,2 %) engagées contre des décisions des divisions d'examen. La part des recours faisant suite à une opposition a augmenté légèrement (68,1 % en 1995).

Les 1120 recours formés en 1996 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit :

Le domaine de la **mécanique** arrive de nouveau en tête avec 457 recours, soit 40,8 % (contre 413 en 1995, soit 40,9 %), suivi par le domaine de la **chimie** avec 331 recours, soit 29,5 % (contre 306 en 1995, soit 30,5 %). 209 recours, soit 18,7 % (contre 175 en 1995, soit 17,3 %) ont été formés dans le domaine de la **physique**, et 123, soit 11 % (contre 116 en 1995, soit 11,5 %) dans le domaine de **l'électricité**.

En 1996, 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, ce qui fait au total 13 chambres de recours techniques, chiffre inchangé par rapport à l'année précédente.

2.1.4 Procédures de réserve

Le nombre de réserves reçues dans le cadre de la procédure prévue par le PCT (article 154(3), article 155(3) CBE) est presque identique à celui de l'année dernière (7 en 1996 contre 6 en 1995)

Ces chiffres peu élevés par rapport à ceux enregistrés les années précédentes 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 28 nouveaux recours (contre 16 en 1995). 25 de ces recours étaient dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification, 1 contre une décision du secrétariat du jury et 2 concernaient le droit professionnel des mandataires agréés.

2.2 Affaires réglées

Le nombre total de procédures clôturées en 1996 s'élève à 911 (984 en 1995). Le nombre total de procédures clôturées au 31 décembre 1996 a atteint 9086.

2.2.1 Grande Chambre de recours

Pendant l'année sous revue, la **Grande Chambre de recours** a pu clôturer les 7 procédures qui étaient encore en instance en fin d'année 1995.

Dans toutes ces affaires, la question de droit avait été soumise à la Grande Chambre de recours par une des chambres de recours :

- Exposé fait par une personne n'étant pas mandataire agréé dans une procédure orale (G 2/94ⁱ);
- Interprétation de la notion de "nouveaux motifs d'opposition" (G 1/95ⁱⁱ);

- Remplacement des pièces de la demande (G 2/95ⁱⁱⁱ);
- Exposé fait par une personne n'étant pas mandataire agréé dans une procédure orale (G 4/95^{iv});
- Applicabilité de la règle 71bis CBE dans la procédure devant les chambres de recours (G 6/95^v);
- Interprétation de la notion de "nouveaux motifs d'opposition" (G 7/95^{vi});
- Compétence de la chambre de recours technique ou juridique s'agissant d'un recours formé contre le rejet d'une rectification d'une décision portant délivrance du brevet effectuée au titre de la règle 89 CBE (G 8/95^{vii}).

Au 31 décembre 1996, il n'y avait donc plus aucune affaire en instance devant la Grande Chambre de recours.

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 30 affaires (contre 31 en 1995). Dans 9 cas, il a été fait droit au recours ; dans 6 cas, le recours a été rejeté, et 15 affaires ont été réglées d'une autre manière.

2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées a diminué légèrement par rapport à l'année précédente (862 en 1996 contre 938 en 1995).

Le pourcentage des **recours** opposant **deux parties** s'est élevé à 64,3 % (contre 61,8 % en 1995), et celui des **procédures** intéressant une **seule partie** a atteint 35,7 % (contre 38,2 % en 1995).

La répartition des affaires selon les domaines de la technique est la suivante : **mécanique** 356 (41,3 %), **chimie** 253 (29,3 %), **physique** 143 (16,5 %) et **électricité** 111 (12,9 %).

74,3 % 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 25,7 % des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 65,4 % des cas à la délivrance du brevet, et entraîné dans 34,6 % des cas la reprise de la procédure d'examen.

Dans 44,9 % des **procédures clôturées opposant deux parties**, le recours a été rejeté **après un examen au fond**. Par contre, dans 55,1 % des cas, il a été fait droit en totalité ou en partie au recours. Dans 22 cas, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 133 cas, il l'a été sous une forme modifiée. Il y a eu 49 cas de révocation, et la reprise de la procédure a été ordonnée dans 34 cas.

2.2.4 Procédures de réserve

5 procédures de réserve (article 154(3), article 155(3) CBE) ont été clôturées pendant la période sous revue (contre 8 en 1995). 2 de ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes ; dans 3 cas, le remboursement a été refusé.

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1996, 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 Procédures en instance

Au total, 2616 affaires étaient en instance au 31 décembre 1996, dont 2521 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique (procédures ex parte : 741; procédures inter partes : 1775). Fin 1995, 2 341 affaires étaient en instance, dont 2 265 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques est restée à 26 mois, durée constante par rapport à l'année précédente (procédures ex parte : 24 mois; procédures inter partes : 27 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 1994 ou avant : 1990 : 2; 1991 : 8; 1992 : 33; 1993: 206; 1994: 463.

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

Dans 64 % des affaires de recours formés et de réserves reçues en 1996, la langue de la procédure était l'anglais, dans 29 % l'allemand et dans 7 % le français.

En 1996, il y a eu au total 454 procédures orales.

Les langues utilisées lors des procédures orales se répartissaient comme suit : anglais 56 %, allemand 38 % et français 6 %.

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, cette option n'a pas été utilisée.

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

Conformément à l'article 11ter du règlement de procédure, les tiers sont autorisés à présenter leurs observations par écrit dans les procédures devant la Grande Chambre de recours (JO OEB 1994, 443). En 1996, deux notes "amicus curiae" (notes de tiers) ont été déposées dans l'affaire G 7/95.

3. Changements à la Direction générale 3

En 1996 s'est produit un changement à la tête de la Direction générale 3. M. Paolo Gori a en effet pris sa retraite après dix ans de service. Pour lui succéder, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a nommé M. Peter Messerli, de nationalité suisse, lequel assurera aussi la présidence de la Grande Chambre de recours et de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

Pendant l'année considérée, le Président de l'OEB a créé un groupe de travail chargé d'examiner si l'indépendance des membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'OEB ne devrait pas être mieux garantie sur le plan institutionnel et apparaître davantage à l'extérieur. Ce groupe de travail présidé par Mme Antje Sedemund-Treiber, Présidente du Tribunal fédéral des brevets allemand, et auquel participent notamment d'autres juges nationaux, a commencé ses travaux en octobre de l'année sous revue.

4. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 1996, les effectifs des chambres de recours (membres et présidents) ont atteint le nombre de 78 (contre 79 en 1995). 50 membres techniciens et 14 membres juristes se répartissaient entre treize chambres de recours techniques et une chambre de recours juridique.

La composition des chambres de recours est publiée au JO OEB 1-2 (règle 10(1) CBE). Au 31 décembre 1996, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 117 personnes, contre 118 au 31 décembre 1995.

5. Contacts avec les tribunaux nationaux, les demandeurs et les mandataires agréés

L'on retiendra surtout le 8^e colloque des juges de brevets qui s'est tenu cette année à Stockholm à l'invitation du gouvernement suédois. Plus de 70 juges issus des Etats contractants de la CBE et d'autres pays européens, des Etats-Unis, du Japon, de Chine, ainsi

que des membres des chambres de recours de l'OEB, se sont réunis pour débattre des questions relatives à la nouveauté, à la brevetabilité des plantes et des animaux, ainsi que des problèmes que soulève la modification des brevets eu égard à l'interdiction d'étendre la protection. Les participants ont été unanimes sur l'importance que revêt l'harmonisation de la pratique en matière de brevets. Une étude de cas concret, des comptes rendus au sujet de l'évolution des législations nationales et un plaidoyer d'une représentante de l'industrie en faveur d'une harmonisation du droit procédural en matière de litiges, ont clôturé ce colloque réussi, dont on soulignera l'excellente organisation. Les exposés, ainsi qu'un compte rendu du colloque, seront publiés dans les revues GRUR Int. (en allemand), IIC (en anglais) et PIBD (en français).

Des membres des chambres de recours ont par ailleurs rendu visite à leurs confrères des tribunaux de Turin, et ont pris part à un colloque des juges français à Lyon sur les décisions de portée internationale visant à faire cesser les contrefaçons, rendues au terme d'actions en contrefaçon. Les chambres de recours ont également entretenu des contacts à l'extérieur en participant à plusieurs congrès, en visitant des entreprises et en se rendant au Parlement européen à Strasbourg. Deux membres des chambres de recours ont été envoyés comme experts en Chine, où ils ont expliqué le système de contrôle judiciaire des décisions des divisions d'examen et d'opposition, ainsi que de la division juridique de l'OEB.

6. Informations relatives à la jurisprudence

6.1 Publication des décisions au Journal officiel

Pendant la période sous revue, 36 décisions ont été publiées au JO OEB (contre 42 en 1995).

Au 31 décembre 1996, il ne restait que 15 décisions à publier. L'année précédente, à la même époque, ce nombre était de 21. L'an prochain, les nouvelles décisions devraient pouvoir être publiées dans un délai moyen de 6 mois environ à compter de la rédaction de la version écrite, et moins de 1 à 2 mois après l'établissement du sommaire. Ce raccourcissement considérable du délai de publication par rapport aux années antérieures a permis de renoncer désormais à la publication anticipée des sommaires. Chaque trimestre, une liste des décisions déjà parues et des décisions dont la parution est prévue est publiée dans le JO OEB.

6.2 Banque de données en texte intégral PALDAS

Cette banque de données interne de l'OEB 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 avec la référence T nnnn/nn non publiées au Journal officiel, qui sont rendues par les chambres de recours techniques, et les décisions de la Chambre de recours juridique. 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 de la Direction générale 5 ainsi que les agents du service linguistique. La banque de données a encore été perfectionnée pendant l'année considérée. La recherche de décisions a été rendue plus aisée par l'élargissement de l'interface conviviale et la possibilité d'avoir recours électroniquement à des stratégies de recherche mises en mémoire, concernant des problèmes spécifiques.

6.3 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 avec la référence T nnnn/nn et les décisions de la chambre juridique, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, le texte d'importants traités internationaux ainsi que la deuxième édition de "La Jurisprudence des Chambres des recours de l'OEB" 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.

6.4 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 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.

6.5 Autres publications de la DG 3

Après une décennie de jurisprudence de la Grande Chambre de recours, ses ex-membres et ses membres actuels ont été invités à établir un compte rendu rétrospectif dans un recueil publié sous le titre "**Dix ans de jurisprudence de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets - Contribution à l'étude de l'évolution de la jurisprudence dans le cadre de la Convention sur le brevet européen**", recueil qui donne une image impressionnante de l'activité de la Grande Chambre de recours.

Sous le titre "**La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets**" a été publié en 1996 un ouvrage retraçant la jurisprudence des chambres de recours pendant la période 1978-1995, que l'on peut se procurer auprès de l'OEB ou en librairie. Ce rapport est actualisé chaque année par **l'édition spéciale du Journal officiel de l'OEB** : l'édition actuelle traite de décisions intéressantes, notamment de l'année 1996, abordées selon une classification systématique.

Le **recueil des principales règles d'application de la Convention sur le brevet européen** peut être obtenu auprès de l'OEB ou en librairie.

ⁱ JO OEB 1996, 401.

ⁱⁱ JO OEB 1996, 615.

ⁱⁱⁱ JO OEB 1996, 555.

^{iv} JO OEB 1996, 412.

^v JO OEB 1996, 649.

^{vi} JO OEB 1996, 626.

^{vii} JO OEB 1996, 481.

f12002.97

DEUXIEME PARTIE

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1996

I. BREVETABILITE

A. Inventions brevetables

1. Inventions concernant des ordinateurs

Dans l'affaire **T 953/94**, la revendication 1 de la requête principale portait sur une méthode pour réaliser, avec un ordinateur numérique, une analyse de données du comportement cyclique d'une courbe représentée par une pluralité de points ou de tracés mettant en relation deux paramètres. La chambre a estimé que cette méthode ne pouvait être considérée comme une invention brevetable, au motif que l'analyse du comportement cyclique d'une courbe est à l'évidence une méthode mathématique, exclue en tant que telle de la brevetabilité. La référence à un ordinateur numérique avait pour seul effet d'indiquer que la méthode revendiquée était mise en oeuvre à l'aide d'un ordinateur, à savoir un ordinateur universel programmable, dont les fonctions sont commandées par un programme exclu en tant que tel de la brevetabilité. Le fait que la description comporte des exemples dans des domaines aussi bien non techniques que techniques confirmait que le problème résolu par la méthode mathématique revendiquée était indépendant d'un quelconque domaine d'application et ne pouvait donc appartenir, en l'espèce, qu'au domaine mathématique et non pas à un domaine technique. Si une simple "référence" à une méthode mathématique en tant que telle n'exclut pas forcément la revendication de la brevetabilité, la chambre n'a cependant pas pu relever un effet "technique" produit par la méthode revendiquée.

La cinquième requête subsidiaire s'énonçait comme suit :

"Méthode pour contrôler un processus physique fondé sur l'analyse d'une relation

fonctionnelle entre deux paramètres dudit processus physique comprenant les opérations suivantes :

mesurer la valeur des deux paramètres et générer à l'aide d'un ordinateur numérique une analyse des données du comportement cyclique d'une courbe représentée par une pluralité de points ou de tracés mettant en relation les deux paramètres, ..."

La dernière caractéristique était formulée comme suit :

" (h) étendre la gamme du premier paramètre conformément aux données générées pour visualiser sur l'unité de reproduction visuelle de l'ordinateur le prolongement de la courbe afin d'utiliser celle-ci pour réaliser ledit processus physique."

La chambre a estimé que l'adjectif "physique" pouvait être interprété comme signifiant que la méthode dans laquelle la méthode mathématique d'analyse d'une courbe était censée être utilisée constituait un processus dont les paramètres ont une nature physique, soit des "entités" physiques, et ne comprenait pas de processus dont les paramètres n'ont pas une nature physique, comme par exemple des paramètres financiers. Néanmoins, la chambre a souligné que la revendication 1 de la cinquième requête subsidiaire n'était pas exclue de la brevetabilité au seul motif qu'elle contenait l'expression "afin d'utiliser celle-ci pour réaliser ledit processus physique".

Contrairement à ce qu'avait décidé la division d'opposition, la chambre a jugé que cette formulation limitait la revendication dans un sens technique, la revendication 1 ne portant plus sur la simple possibilité d'utiliser la méthode mathématique dans le cadre d'un processus technique ou physique. La chambre a reconnu que si l'expression "afin d'utiliser" était seulement comprise comme indiquant que l'élargissement revendiqué de la gamme du paramètre en vue de visualiser le prolongement de la courbe "était utilisable" pour réaliser le processus, on pourrait douter de la limitation apportée à la revendication. Toutefois, vu l'intention explicite de restreindre la méthode revendiquée à une "méthode pour réaliser un processus physique", le terme "afin" dans l'expression "afin d'utiliser" ne peut plus être interprété, selon la chambre, comme signifiant simplement "utilisable", et la fin de la phrase doit se lire comme signifiant "afin de réaliser ledit processus physique". La chambre a conclu

que l'objet de la cinquième requête subsidiaire, correctement interprétée, n'était pas exclu de la brevetabilité.

2. Présentation d'informations

L'affaire **T 599/93** traitait d'un dispositif pour afficher simultanément plusieurs images sur un écran d'ordinateur. L'écran était par exemple divisé par une ligne verticale et une ligne horizontale en quatre parties dont la grandeur pouvait être modulée en déplaçant le repère situé en leur croisement. Les surfaces du repère comprises dans les fenêtres pouvaient être sélectionnées séparément, et il était possible, par exemple en changeant la couleur, d'indiquer le contenu des fenêtres, même lorsqu'elles n'étaient pas visibles ou totalement visibles.

La chambre a estimé qu'indiquer ce qui se passe dans une fenêtre sur un écran par un changement de la couleur de la surface sur laquelle se trouve le repère ne revêt aucun caractère technique (par exemple, rien n'est dit sur l'état opérationnel du dispositif revendiqué); cette information ne faisait qu'attirer l'attention de l'utilisateur sur certains contenus de l'image et servait donc à présenter l'information au sens de l'article 52 (2) d) CBE. Une telle caractéristique ne pouvait dès lors contribuer à l'activité inventive. Celle-ci ne pouvait pas non plus être reconnue sur la base des autres caractéristiques : la définition du problème ne permettait pas de dégager une activité inventive, puisque les caractéristiques du dispositif ne faisant pas partie de l'état de la technique servaient exclusivement à faciliter le travail de l'utilisateur, lequel reconnaît d'emblée leur utilité et leur pertinence en cours d'utilisation, et qu'il existait un intense échange d'idées entre les utilisateurs de ces systèmes et leurs concepteurs. Les nouvelles caractéristiques étaient limitées aux fonctions de l'appareil dictées par l'utilisation pratique et le résultat à obtenir, et les moyens et adaptations nécessaires au niveau des circuits existants pour mettre en oeuvre ces fonctions étaient évidents pour l'homme du métier.

3. Méthodes de traitement médical

3.1 Méthodes de traitement thérapeutique

3.1.1 Brevetabilité de produits ayant à la fois des applications thérapeutiques et des applications non thérapeutiques

Dans la décision **T 1077/93**, la division d'opposition avait conclu que l'invention revendiquée n'était pas une méthode thérapeutique exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE, mais un traitement cosmétique. Les revendications 1 et 11 avaient trait à l'utilisation du complexe cuivrique de l'acide 3,5-diisopropylsalicylique (dénommé par la suite CuDIPS) à titre de produit cosmétique ou dans une composition cosmétique et à un procédé de traitement cosmétique de protection de l'épiderme humain fondé sur l'utilisation de ce complexe. Le but de la composition selon le brevet était de protéger l'épiderme humain contre le rayonnement UV, notamment de réduire l'intensité de l'érythème, qui est connu comme étant le dommage le plus spectaculaire causé à la peau par le soleil, et les modifications cellulaires au niveau de la peau, telles que la formation de kéranocytes dégénérées et nécrosées, généralement connues sous l'appellation de "sun burn cells (SBC)". La requérante a formé un recours contre cette décision de la division d'opposition.

Dans sa décision, la chambre a constaté, comme il est expliqué dans la décision T 820/92, qu'il n'est pas possible d'échapper par un artifice purement formel à l'exclusion au titre de l'article 52(4) CBE en qualifiant dans la revendication l'objet du procédé, dans sa totalité indivisible, de non thérapeutique. La chambre a estimé que l'examen de la brevetabilité des revendications 1 et 11 nécessitait l'examen du mécanisme d'action du CuDIPS et de la relation existant entre tous ses effets. La chambre a conclu qu'en partie tout au moins, la protection de la peau ne provenait pas d'une simple filtration exercée au niveau de la surface de la peau, mais était due à une interaction avec les mécanismes cellulaires de l'épiderme, dans le but d'éviter un état pathologique (érythème), et qu'elle avait donc un véritable effet thérapeutique.

3.2 Méthodes de diagnostic

Dans la décision **T 530/93**, la chambre, confirmant la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, a conclu que les méthodes qui ne comprennent que la phase de collecte des données en vue d'un diagnostic et ne fournissent que des résultats provisoires, si bien qu'il faudrait prévoir une étape supplémentaire pour pouvoir ranger les données sous une image clinique particulière, ne sont pas des méthodes de diagnostic au sens de l'article 52(4)

CBE. La méthode selon la revendication 1 répondait à cette définition et n'était donc pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE.

B. Nouveauté

1. Etat de la technique

1.1 Questions de preuve

Dans l'affaire **T 795/93**, la chambre a estimé qu'un document cité comme représentatif de l'état de la technique est un moyen de preuve exerçant différentes fonctions. D'une part, il doit permettre de prouver ce que la description écrite qu'il contient a rendu accessible au public, par exemple quelles informations, quelles connaissances, quel enseignement, etc. sont devenus ainsi partie intégrante de l'état de la technique. D'autre part, il sert à prouver la date à laquelle ces informations ont été rendues accessibles au public.

Dans l'affaire **T 32/95**, la chambre a estimé que lorsque le demandeur a montré qu'il existait de sérieuses raisons de douter qu'un document cité soit compris dans l'état de la technique, l'examineur doit se conformer aux directives (C-IV, 5.2), c'est-à-dire qu'il ne doit pas poursuivre l'affaire lorsque les preuves recueillies après plus ample examen ne sont pas suffisantes pour permettre d'écarter ce doute.

2. Contenu de la divulgation de publications antérieures

2.1 Date pertinente

Les connaissances générales de l'homme du métier sur lesquelles il convient de se fonder pour l'interprétation d'une antériorité évoluent au fil du temps. La décision **T 590/94** a confirmé la jurisprudence antérieure en ce qui concerne la date à laquelle il convient de se placer pour déterminer quelles sont ces connaissances. Si des déclarations figurant dans une antériorité doivent être interprétées aux fins d'une comparaison avec l'objet de l'invention revendiquée, l'interprétation doit s'effectuer par référence aux connaissances générales de l'homme du métier à la date de publication de cette antériorité, seules les caractéristiques dont il est possible d'établir avec certitude l'existence à cette date pouvant être considérées comme ressortant des déclarations en question.

Dans l'affaire **T 305/94**, la chambre, confirmant la décision T 205/91, a constaté qu'il était possible, dans le cadre de l'examen portant sur l'activité inventive qu'implique le contenu de l'exposé, d'interpréter une antériorité par référence à des connaissances que l'homme du métier n'avait acquises qu'entre la date de publication de cette antériorité et la date de dépôt ou de priorité de la demande ou du brevet en litige, mais que ce critère n'était pas applicable dans le cadre de l'examen de la nouveauté.

2.2 Erreurs dans une divulgation

Dans l'affaire **T 412/91**, la revendication 1 du brevet tel que délivré portait sur une poudre d'acier allié se composant entre autres de 0,2 à 0,5% en poids de Cu. L'opposant s'était notamment fondé sur le document (1), un brevet britannique, et sur le document (1bis), équivalent US du document (1). Le document (1) définissait la composition d'un alliage destiné à être utilisé dans la métallurgie des poudres. Les plages concernant les composants étaient définies de manière large. La plage indiquée pour Cu notamment allait de 0,15 à 2,25. Il y avait une contradiction entre la revendication et la description, ce qui, selon la chambre, aurait incité le lecteur à rechercher le document américain équivalent afin de déterminer ce que l'auteur du document (1) avait vraiment voulu dire. Ce document était facile à trouver, car le document (1) indiquait le nom du titulaire du brevet, le numéro de la demande initiale et la

date de dépôt aux Etats-Unis. Un homme du métier qui aurait comparé les deux documents aurait noté que le document américain fixait la limite inférieure pour Cu à 0,75%. Il en aurait conclu qu'il était certain que le document (1) contenait une erreur. La chambre a estimé qu'au regard de l'article 54 CBE, l'enseignement erroné du document (1) n'était pas compris dans l'état de la technique. Elle a déclaré qu'en principe, le contenu de la divulgation d'un document appartenant à l'état de la technique n'est pas seulement défini par les mots effectivement utilisés dans l'exposé, mais également par ce que le document publié révélait comme réalité technique à l'homme du métier. Si une déclaration est manifestement erronée, que ce soit parce qu'elle est en elle-même improbable, ou parce que d'autre matériel révèle qu'elle est erronée, elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, même si elle est publiée. En revanche, si l'homme du métier ne pouvait s'apercevoir qu'un enseignement est faux, cet enseignement ferait partie de l'état de la technique.

2.3 Comparaison de principes techniques

Dans l'affaire **T 826/94**, la chambre a estimé qu'un appareil de mesure revendiqué, qui présente toutes les caractéristiques de construction d'un appareil de mesure connu et ne s'en distingue que par la dénomination, c'est-à-dire en l'occurrence par l'indication de ce qui est à mesurer, est nouveau au sens de l'article 54 CBE, lorsqu'il n'est possible de conclure que les deux appareils de mesure appartiennent à la même famille qu'après avoir comparé en théorie les principes fondamentaux de ces deux appareils.

2.4 Divulgation implicite

Dans l'affaire **T 378/94**, l'objet du brevet attaqué se distinguait du semoir connu en ce que chaque racloir comportait un seul élément de raclage. Le requérant/opposant a allégué que la revendication 1 selon le document D1, qui représentait l'état de la technique le plus proche, divulguait à titre de proposition générale le "racloir comportant des éléments de raclage". Selon lui, cette proposition générale couvrait aussi bien des "racloirs comportant deux éléments de raclage" que des "racloirs comportant un seul élément de raclage". Comme des raclairs présentant deux éléments de raclage avaient déjà été divulgués dans la revendication dépendante 7 selon le document D1, il découlait - par renversement de cette proposition - de l'examen commun des revendications 1 et 7 que la caractéristique selon laquelle chaque

racloir comportait un seul élément de raclage était divulguée implicitement, car - mis à part le mode de réalisation selon la revendication 7 - elle représentait le seul mode de réalisation encore possible selon la revendication 1.

La chambre a rejeté cet argument, au motif qu'il est impossible de discerner immédiatement des faits qui ne peuvent être inférés d'une source d'information que par le biais d'un tel raisonnement, fondé sur le renversement d'une proposition donnée. Un objet ne peut être considéré comme divulgué par une source d'information donnée que s'il peut en être déduit directement, sans la moindre ambiguïté. En outre, l'examen commun des revendications 1 et 7 permettait tout au plus de conclure par renversement de la proposition avancée que le "racloir ne se composait pas de deux entretoises ayant chacune un élément de raclage". Cette proposition différait de la proposition figurant dans la revendication 1 du brevet attaqué, selon laquelle le "racloir comportait un seul élément de raclage". La chambre a en outre constaté que la proposition générale qui avait été avancée couvrait également d'autres modes de réalisation.

2.5 Relation existant entre la divulgation et l'étendue de la protection

Dans la décision **T 378/94** (cf. supra), la chambre a expliqué quel était le lien existant entre l'étendue de la protection conférée par les revendications et le contenu que celles-ci divulguent. Elle a estimé que l'étendue de la protection conférée par une revendication qui indique les caractéristiques techniques de l'invention en utilisant un ou plusieurs concepts, lesquels, dans la plupart des cas, constituent la généralisation d'un ou plusieurs exemples particuliers divulgués dans la description ou les dessins, ne correspond pas au contenu de la divulgation découlant directement du libellé de cette revendication. L'étendue de la protection fait intervenir la notion d'"extension" du ou des concepts définis dans la revendication, c'est-à-dire qu'elle représente l'ensemble des objets individuels qui présentent toutes les caractéristiques de ce ou de ces concepts. En revanche, le contenu de la divulgation fait intervenir la notion d'"intension" de ce ou de ces concepts, c'est-à-dire qu'il représente l'ensemble des caractéristiques qui permettent de regrouper mentalement des objets individuels. Lorsqu'une revendication porte sur des concepts généraux, elle ne divulgue que ces concepts généraux et non pas tous les exemples spécifiques particuliers que recouvrent ces concepts.

3. Accessibilité au public

3.1 Définition du terme "public"

3.1.1 Principes généraux

Au fil des années, les chambres ont fixé la définition du terme "public". Une information est considérée comme "accessible" au public même dans le cas où une seule personne non tenue au secret a eu la possibilité de prendre connaissance de l'information et de la comprendre.

Dans l'affaire **T 739/92**, l'invention avait été décrite oralement lors d'une conférence. La question qui se posait était de savoir si les participants à cette conférence étaient tenus au secret et pouvaient par conséquent ne pas être considérés comme appartenant au public au sens de l'article 54(2) CBE.

La liste des participants a montré que la conférence était ouverte à tout spécialiste du domaine concerné. Il n'était pas interdit aux participants de transmettre à d'autres les informations qui leur avaient été fournies oralement lors de la conférence, ou de les publier, dans la mesure où ils ne faisaient pas référence à la conférence. Il leur était en revanche interdit d'enregistrer les exposés sur bande magnétique et de photographier les diapositives projetées. Les invités ne pouvaient pas assister aux conférences et aux discussions.

La chambre a estimé que dans ces conditions, les participants à cette conférence devaient être considérés comme faisant partie du public ordinaire, vu qu'ils n'étaient pas liés par un accord de confidentialité. Contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire T 300/86, les participants n'étaient ni les licenciés des organisateurs, ni soumis par contrat à une interdiction générale de communiquer à des tiers les informations qu'ils avaient obtenues.

3.1.2 Obligation de confidentialité

Dans l'affaire **T 818/93**, l'état de la technique pertinent était constitué par une déclaration faite par l'inventeur devant l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, ainsi que par les pièces 1 et 4 mentionnées dans cette déclaration. Plusieurs entreprises avaient été

contactées, dans l'espoir (en vain) de les intéresser au développement et au financement de la recherche sur la greffe passant à l'intérieur de la section de passage, présentée brièvement dans la pièce 1. La pièce 4 avait été envoyée au supérieur hiérarchique de l'inventeur, qui était professeur au University of Texas Health Science Center de San Antonio, à la suite de quoi des pourparlers ont été engagés avec ce professeur et un assistant de la recherche travaillant dans cette université, afin d'obtenir l'équipement nécessaire aux recherches et aux essais portant sur cette greffe, ainsi qu'à la fabrication de celle-ci.

De l'avis de la chambre, toutes ces mesures et démarches avaient été entreprises dans le cadre des relations commerciales qu'il était nécessaire de nouer pour que le projet puisse aboutir. De telles négociations étaient par nature confidentielles, les intérêts des parties concernées étant comparables, et elles impliquaient l'existence d'un accord sur la confidentialité. Contrairement à ce que l'intimé avait allégué, la chambre a estimé qu'un accord ne doit pas obligatoirement être passé par écrit pour permettre d'interdire toute participation de tiers, si bien qu'en l'espèce, l'accord sur la confidentialité qui avait été passé implicitement n'avait pas été rompu par les réunions et les négociations qui avaient eu lieu avant la date de dépôt de la demande ayant abouti à la délivrance du brevet en litige.

Dans l'affaire **T 480/95**, le document qu'avait fait valoir la division d'opposition, qui le considérait comme une antériorité décisive pour l'appréciation de l'activité inventive, était une lettre envoyée par l'opposant à un client dans le cadre des relations commerciales existant entre les deux sociétés. Dans cette lettre, l'opposant donnait des conseils sur la manière dont une certaine mémoire programmée résolvait des problèmes de traitement. La chambre a estimé qu'il s'agissait d'un exemple typique de correspondance confidentielle de par sa nature même, échangée entre des sociétés parties à un contrat. Le cas était différent de celui dans lequel un produit est vendu à une autre société, laquelle, selon les circonstances, pourrait ou non (plus habituellement) le garder secret. Etant donné qu'il découlait implicitement de la nature d'une telle correspondance que la lettre était confidentielle, c'est à l'intimé (opposant) qu'il aurait appartenu de démontrer que cette lettre avait quand même été rendue accessible au public, ce qu'il n'a pas fait. En revanche, le requérant (titulaire du brevet) avait produit une déclaration d'un témoin ayant participé aux négociations du contrat entre l'opposant et le client, qui montrait que les lettres de ce type étaient confidentielles.

3.2 Notion d'accessibilité

Dans le domaine de la microbiologie, la chambre a déclaré dans la décision **T 128/82** que pour qu'il puisse être considéré qu'un produit biochimique complexe avait été rendu accessible au public, il fallait au moins que la nature exacte de ce produit biochimique ait été clairement établie et que les spécialistes de ce domaine aient été avertis qu'ils pouvaient obtenir sur demande des échantillons du produit.

4. Appréciation de la nouveauté

4.1 Revendications larges

Dans l'affaire **T 607/93**, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive d'interpréter de manière restrictive en s'appuyant sur la description une revendication rédigée en termes trop généraux lorsqu'il ne s'agissait pas de rendre plus intelligibles des concepts difficiles à comprendre, mais d'apprécier la nouveauté par rapport à l'état de la technique de l'objet d'une demande de brevet rédigée en termes trop généraux.

4.2 Revendication de produit comportant des caractéristiques de procédé

Dans les affaires **T 815/93** et **T 141/93**, les revendications comportaient à la fois de pures caractéristiques de produits ainsi que des caractéristiques de procédé d'obtention. Dans les deux cas, l'invention ne se démarquait de l'état de la technique que par ces caractéristiques de procédé. Suivant en cela la jurisprudence relative à la nouveauté de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, la chambre a constaté que les caractéristiques de procédé qui n'avaient pas été divulguées auparavant ne pouvaient permettre de considérer le produit revendiqué comme nouveau que si elles avaient pour effet de lui conférer des propriétés autres que celles que présentaient les produits connus. Dans ces deux affaires, le titulaire du brevet/demandeur n'a pas été en mesure d'apporter une telle preuve.

5. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection

5.1 Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés

Dans l'affaire **T 352/93**, il a été décidé que la nouveauté d'une revendication portant sur un composé ionique (un sel), défini uniquement par des paramètres de structure, à savoir les formules de structure du cation et de l'anion formant le composé, est détruite par un document de l'état de la technique divulguant une solution aqueuse contenant une base correspondant au cation et un acide correspondant à l'anion.

5.2 Sélection de sous-plages et recoupement de plages de valeurs

Dans l'affaire **T 660/93**, la chambre, considérant que les différences entre la présente espèce et l'affaire antérieure étaient mineures, a suivi le principe posé dans la décision T 26/85 (JO OEB 1990, 22). Pour arriver à cette conclusion, la chambre a comparé le pourcentage de recoupement des plages revendiquées avec les plages divulguées dans l'état de la technique. Elle a aussi comparé l'écart entre les exemples préférés et les limites les plus proches des plages qui se recoupent. Le requérant (titulaire du brevet) a prétendu que l'homme du métier n'aurait pas sérieusement envisagé d'appliquer les enseignements techniques de l'antériorité dans les domaines de recoupement, car la fabrication d'un capteur de gaz doté de microcapteurs inférieurs à 5 micromètres rencontre des difficultés considérables. La chambre n'a pas été de cet avis, faisant observer que si l'antériorité suggérait qu'il fallait retenir un diamètre moyen donné et que ce diamètre moyen pouvait varier entre quelques micromètres et plusieurs dizaines de micromètres, elle ne disait cependant nulle part qu'il fallût préférer ou exclure certaines plages de valeurs. En outre, l'homme du métier n'ignore pas que la sensibilité du capteur de gaz augmente à mesure que le diamètre des gouttelettes diminue. Il est donc évident de préférer les valeurs les moins élevées de la plage définie dans le document antérieur. Le fait que l'échange gazeux soit accéléré et rendu plus efficace par une réduction du diamètre n'était pas inattendu. Contrairement au requérant, la chambre a estimé que la mise au point, sur la base du mode de réalisation décrit dans le document antérieur, d'un capteur de gaz doté de toutes les caractéristiques selon la revendication 1 de la demande litigieuse, ne présentait pas de difficulté. Par conséquent, aucune nouveauté ne saurait exister pour les plages où les valeurs se recoupent.

Dans l'affaire **T 209/94**, bien qu'il y ait eu recoupement des plages de température des opérations de pyrolyse destinées à fabriquer des fibres ("température supérieure à 1600°C environ" selon la présente invention et "température située entre 900 et 1800°" selon le document antérieur), la limitation fonctionnelle de la pyrolyse introduite dans les revendications 1 et 2 de la demande litigieuse ("pendant un temps suffisant pour réduire la teneur en oxygène et/ou en azote des fibres à moins de quelque 0,5% en poids") a permis de distinguer le procédé revendiqué du procédé selon l'antériorité. En effet, la chambre a conclu de ce dernier document que la présence d'une certaine quantité d'azote (et de bore) dans les fibres était essentielle à leur stabilité thermique. L'amélioration de la stabilité thermique des fibres étant le but même de l'invention divulguée dans l'état de la technique, une fibre ne répondant pas à cette condition ne pouvait être considérée comme couverte par l'enseignement de ce document. Il s'ensuit implicitement qu'une fibre ayant une teneur en oxygène et/ou en azote trop peu élevée pour présenter la stabilité thermique souhaitée ne tombe pas dans le champ de l'invention divulguée dans l'état de la technique : la valeur la plus faible divulguée dans le document antérieur était de 3,89%, alors que selon la demande litigieuse, la valeur maximale permise était de 0,5%.

Dans l'affaire **T 653/93**, le requérant (demandeur), dont le brevet avait été rejeté par la division d'examen, a argué que le procédé selon la revendication 1 était nouveau parce qu'il portait sur une combinaison de trois caractéristiques de procédé ayant des plages spécifiques avec des caractéristiques de produits spécifiquement limitées, combinaison non divulguée dans le document de l'état de la technique considéré.

La chambre a souligné qu'en pareil cas, la question de la nouveauté ne peut être tranchée en examinant séparément les plages des différents paramètres. Cela constituerait, selon la chambre, une approche artificielle et injustifiée, car ce ne sont pas les plages spécifiques des trois paramètres pris individuellement ou associés qui constituent l'objet de la revendication 1, mais le groupe de procédés définis par la combinaison de ces plages, lequel est plutôt étroit comparé au groupe de procédés divulgué dans le document antérieur.

Par conséquent, le groupe revendiqué de procédés, caractérisés par la combinaison de trois paramètres spécifiques de procédé, n'était pas explicitement divulgué dans le document antérieur et pouvait donc être considéré comme résultant d'une "sélection multiple". L'homme

du métier, en appliquant l'enseignement du document antérieur précité, n'aurait eu aucune raison de se concentrer sur les combinaisons de sous-plages définies à la revendication 1, notamment parce qu'il se serait rendu compte que les parties omises des plages divulguées dans le document antérieur sont les moins intéressantes. En l'absence d'indication en ce sens, il ne ressortait pas du document antérieur que la "sélection combinée" était implicitement divulguée pour l'homme du métier.

La nouveauté de l'enseignement technique de la revendication 1 était corroborée par des expérimentations prouvant que les produits obtenus par les procédés revendiqués n'auraient pas pu l'être par d'autres procédés qui, pour être proches, n'étaient pas moins en dehors de la plage des procédés revendiqués. En outre, la combinaison de propriétés des produits obtenus par les procédés revendiqués ne découlait pas inéluctablement du procédé divulgué par le document antérieur, mais résultait seulement de la combinaison spécifique des paramètres.

La chambre a donc considéré que l'objet de la revendication 1 n'était pas divulgué par le document en cause de l'état de la technique.

6. Nouveauté de l'utilisation

6.1 Deuxième (autre) application thérapeutique - Procédé de préparation d'un médicament

Dans la décision **T 958/94** (JO OEB 1997. 241) la division d'examen a rejeté les revendications pour l'Espagne et la Grèce, estimant qu'elles n'étaient pas dans la forme de revendication du type "deuxième indication thérapeutique" indiquée par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 6/83** (JO OEB 1985, 67), puisque formulées comme procédé et non comme application ou utilisation. La division d'examen a considéré que la nouveauté de "l'application d'une substance pour obtenir un médicament" était liée à des exigences de forme et que, selon le dispositif de la décision **G 6/83**, pour la protection de la deuxième indication thérapeutique d'un médicament, seules des revendications d'application, et non de procédé, satisfaisaient à ces exigences. La requérante (déposante) a formé un recours contre cette décision, requérant l'annulation de la décision de rejet.

La chambre a noté que dans les décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83 de la Grande Chambre il n'est pas fait mention d'exigences de forme ou de catégorie en ce qui concerne les revendications destinées à protéger la deuxième indication thérapeutique d'un médicament. Pour la chambre, l'expression "revendications ayant pour objet", utilisée dans la décision G 6/83, ne vise pas l'aspect formel de la catégorie d'une revendication, mais plutôt le fond de celle-ci, c'est-à-dire la définition de l'invention revendiquée par ces caractéristiques essentielles. En effet, dans les décisions parallèles en langues allemande et anglaise, G 1/83 et G 5/83, les termes "Patentansprüche gerichtet auf" et "claims directed to", et non pas les termes "Gegenstand" ou "subject-matter" sont utilisés, ce qui démontre également que le fond de la revendication, donc la caractéristique technique qui fait l'essence de l'invention revendiquée (utilisation de la substance en question) est déterminante et non pas le choix de l'expression ou de la catégorie de la revendication. Cette interprétation est confirmée par les motifs des décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83.

Au premier paragraphe du point 11 de la décision G 6/83, la Grande Chambre a estimé que lorsqu'une invention avait trait à une activité il relevait en principe de l'appréciation du déposant de qualifier cette activité d'application ou d'utilisation d'une entité physique dans un but déterminé, par exemple pour obtenir un résultat technique, ou de la qualifier de méthode ou de procédé d'obtention du même résultat en utilisant la même entité physique. La mise en oeuvre des deux types de revendications impliquait également une série de démarches qui aboutissaient à l'effet final. Donc au niveau de la mise en oeuvre, les deux types de revendications étaient objectivement de même valeur. Cette règle générale s'applique aussi dans le domaine de la thérapie. En effet, aucune différence quant au fond ne saurait être envisagée entre une revendication d'application d'une substance ou d'une composition pour le traitement thérapeutique du corps humain ou animal et une revendication portant sur un méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal. La différence réside uniquement dans la rédaction, comme il a été souligné par la Grande Chambre au point 13 de la décision G 6/83.

Ainsi, la préparation d'un médicament impose une série de démarches communes et obligatoires, indépendamment de la forme des revendications qui englobent cette préparation, qu'il s'agisse de revendications d'application d'une substance pour obtenir un médicament destiné à une nouvelle utilisation thérapeutique" ou de revendications de "procédé d'obtention

d'un médicament destiné à la nouvelle application, caractérisé en ce que l'on met en oeuvre la substance". Nonobstant le fait que la substance active en tant que telle ainsi que le médicament et le procédé d'obtention du médicament étaient déjà connus, la Grande Chambre, dans les décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83, a accepté une revendication qui englobe la préparation du médicament en question dans un état lui permettant d'agir selon la nouvelle indication thérapeutique et qui a pour objet l'application de la substance pour obtenir le médicament destiné à cette nouvelle indication thérapeutique. Il serait dès lors injustifié de considérer dans les mêmes conditions, à savoir lors du manque de nouveauté de la substance active ainsi que du médicament et du procédé d'obtention de ce médicament, qu'il y ait un obstacle à la brevetabilité de l'objet d'une revendication du type "procédé d'obtention du médicament destiné à la nouvelle indication thérapeutique", étant donné l'équivalence quant au fond entre une revendication d'application d'une substance pour obtenir un médicament destiné à une nouvelle utilisation thérapeutique et une revendication de procédé d'obtention du médicament destiné à la nouvelle application, caractérisé en ce que l'on met en oeuvre la même substance. Avec la présente décision la chambre a confirmé la direction déjà amorcée par la décision T 893/90 du 22 juillet 1993.

C. Activité inventive

1. Etat de la technique le plus proche - choix du point de départ le plus proche

Lors de l'appréciation de l'activité inventive, les parties sont bien entendu libres de choisir l'état de la technique qu'elles considèrent comme étant au point de départ de leur invention (cf. décisions T 570/91, T 1040/93, T 439/92). Dans la décision **T 871/94**, il a été confirmé que, dans l'argumentation, il convient toutefois de prendre garde ce faisant à ne pas se placer d'un point de vue rétrospectif. Il est peu probable qu'un homme du métier qui veut parvenir à une construction simple parte pour son invention d'un état de la technique concernant un mode de réalisation inhabituel à l'aide d'un dispositif compliqué, pour ensuite abandonner ce dispositif compliqué.

Dans la décision **T 410/93**, la chambre a confirmé ce qui avait été dit dans la décision T 686/91, à savoir que si un document ne mentionne aucun problème technique qui soit au moins en rapport avec le problème que le brevet conduit à poser, il ne peut normalement

constituer l'état de la technique le plus proche par rapport auquel il convient d'apprécier l'activité inventive, quel que soit par ailleurs le nombre de caractéristiques techniques que l'objet décrit dans ce document et l'objet du brevet ont en commun. La chambre a précisé que bien que la décision citée ait été prise au sujet d'un brevet déjà délivré, les principes juridiques qui y sont énoncés valent également au stade de la procédure précédant la délivrance.

Dans la décision **T 69/94**, la chambre a déclaré que l'article 54(2) CBE indique très clairement, sans fixer de limites dans le temps, que l'état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public. Par conséquent, lorsqu'un document n'a pas trait à une technique désuète, à laquelle l'industrie n'a plus recours, et que les hommes du métier n'ont pu montrer la fausseté de son enseignement à la date de dépôt du brevet en litige, l'on ne saurait contester qu'il constitue l'état technique le plus proche sous le simple prétexte qu'il a été publié une vingtaine d'années avant le dépôt de la demande de brevet.

2. Problème technique

2.1 Détermination du problème technique

Les chambres de recours ont rappelé à plusieurs reprises que, normalement, pour pouvoir définir objectivement le problème technique à résoudre, il convient de partir du problème technique effectivement décrit par le demandeur. Ce n'est que s'il s'avère que l'état de la technique dont s'est servi le demandeur pour définir le problème technique n'était pas celui qui convenait, ou que si le problème technique posé n'a en fait pas été résolu que l'on peut entreprendre de déterminer s'il existait objectivement un autre problème technique (T 246/91, T 495/91). Ce principe juridique est également applicable dans le cadre des procédures ex parte (cf. décisions **T 881/92**, **T 882/92**, **T 884/92**).

Comme cela a déjà été indiqué dans la décision T 419/93, lorsque le titulaire du brevet a) a indiqué l'état de la technique qui lui a servi de point de départ et b) a défini dans le brevet en litige le problème technique à résoudre à partir de là et que c) la chambre de recours est convaincue que la solution revendiquée permet de résoudre le problème en question, la chambre devrait adopter ce même point de départ et se fonder sur le même problème dans l'approche problème-solution, à moins qu'elle ne soit convaincue qu'il existe un état de la

technique plus pertinent et plus proche de la solution revendiquée, ou que la solution revendiquée renvoie également à un autre problème plus évident qui se pose en relation avec l'état de la technique choisi comme point de départ, problème que l'homme du métier aurait également cherché à résoudre. En tout état de cause, le problème énoncé doit être un problème que souhaiterait résoudre un homme du métier qui connaîtrait uniquement l'état de la technique : il ne doit pas être formulé en termes tendancieux susceptibles de conduire à la solution revendiquée (**T 800/91**).

2.2 Nouvelle formulation du problème technique

Selon la décision **T 39/93** (JO OEB 1997, 134), le problème technique énoncé initialement (règle 27(1) CBE) dans la demande ou le brevet en litige doit être considéré comme étant le problème "subjectif". Bien qu'il soit souhaitable d'adopter la même approche que le demandeur pour ce qui est de la définition du problème technique (cf. décisions T 246/91, T 495/91, T 741/91), il arrive assez fréquemment qu'il faille reformuler ce problème pour tenir compte des documents cités dans le rapport de recherche et/ou invoqués par la suite durant la procédure d'opposition ou de recours, si ces documents constituent un état de la technique plus proche de l'invention que celui qui a été initialement mentionné dans la demande. De même, il peut se révéler nécessaire par la suite de reformuler le problème technique qui se pose, et notamment de le reformuler en termes moins ambitieux, lorsque les expériences qui ont été faites montrent que la combinaison de caractéristiques indiquée dans la revendication ne permet pas de résoudre ce problème dans l'ensemble du domaine défini dans la revendication. Dans les deux cas, la reformulation du problème technique qui avait été divulgué initialement, conformément à la règle 27(1)(c) CBE, dans la demande ou le brevet en litige (le problème technique "subjectif"), sur la base d'éléments objectivement pertinents qui n'avaient pas été pris en compte à l'origine par le demandeur ou le titulaire du brevet, conduit à une définition du problème technique "objectif". Le problème technique "objectif" qui se voit ainsi énoncé représente ce qui subsiste en dernière analyse (effet obtenu), c'est-à-dire la contribution objective qu'apportent par rapport à l'état de la technique les éléments définis dans la revendication pertinente (les caractéristiques).

La CBE n'interdit pas la reformulation du problème, à condition que l'homme du métier ait pu déduire le problème ainsi reformulé de la demande telle que déposée, en la considérant à la

lumière de l'état de la technique le plus proche de l'invention (cf. T 13/84, JO OEB 1986, 253).

C'est pourquoi, dans la décision **T 818/93**, il a été constaté qu'il suffit que le problème reformulé ait pu être déduit après coup de la comparaison faite entre la demande et l'état de la technique le plus proche. Dans le cas où il y a lieu de reformuler le problème en se fondant sur des caractéristiques provenant uniquement des dessins, l'on ne saurait à plus forte raison exiger que les avantages et effets techniques obtenus grâce à ces caractéristiques soient mentionnés dans la demande telle que déposée. Des caractéristiques provenant des dessins pouvant être introduites dans les revendications et la description de manière dans ce dernier cas à ce que les revendications se fondent sur la description (cf. T 169/83, JO OEB 1985, 193), l'on peut également se fonder sur les effets et avantages obtenus grâce à ces caractéristiques pour reformuler le problème, à condition que ces effets et avantages apparaissent clairement lorsqu'on fait la comparaison.

2.3 Autre solution possible d'un problème connu

Selon la décision T 100/90, l'existence d'un effet surprenant n'est pas exigée par la CBE, mais constitue uniquement un élément de preuve indirect lors de l'appréciation de l'activité inventive. Il en va de même en ce qui concerne la question de savoir si une invention permet une amélioration substantielle ou simplement une amélioration légère.

Dans l'affaire **T 588/93**, on pouvait considérer que le problème technique qu'entendait résoudre le brevet en litige était celui de l'obtention d'un nouveau matériau poreux pouvant adsorber de manière sélective des lipoprotéines à faible densité. La chambre a indiqué que, pour que l'existence d'une activité inventive puisse être admise, il n'est pas nécessaire de montrer que l'adsorbant revendiqué constitue une amélioration substantielle ou une amélioration légère par rapport aux adsorbants décrits dans l'état de la technique. En d'autres termes, le fait qu'un problème technique donné ait déjà été résolu antérieurement n'interdit pas d'essayer de le résoudre par la suite par d'autres moyens non évidents.

3. Homme du métier

3.1 Définition

Même si, dans les définitions généralement admises de la notion abstraite de "l'homme du métier", il n'est pas toujours utilisé des termes identiques pour définir les qualités de cette personne, ces définitions ont ceci de commun qu'elles ne laissent pas entendre que l'homme du métier est doté d'une quelconque capacité inventive. C'est l'existence d'une telle capacité chez l'inventeur qui distingue ce dernier de l'homme du métier abstrait (cf. décision **T 39/93**, JO OEB 1997, 134).

3.2 Domaine voisin

Selon la décision **T 1037/92**, on peut s'attendre à ce que l'homme du métier spécialiste des fusibles pour ROMs programmables qui chercherait comment éviter que ces fusibles aient des défaillances, et ne trouverait pas de suggestions utilisables dans le domaine technique en cause, essaie de trouver des modèles appropriés dans des domaines voisins, c'est-à-dire des domaines où se posent des problèmes semblables à ceux rencontrés avec les fusibles, et que devrait normalement connaître l'homme du métier. Dans l'affaire en question, on pouvait également s'attendre à ce que l'homme du métier ait également consulté la documentation disponible sur les circuits intégrés ultra miniaturisés.

3.3 Homme du métier - niveau de connaissances

Il convient de partir du même niveau de connaissances de l'homme du métier lorsqu'on doit apprécier si une même invention d'une part a été exposée de façon suffisamment claire et complète et d'autre part si elle implique une activité inventive (cf. décision **T 60/89**, JO OEB 1992, 268). Dans la décision **T 694/92**, il a été ajouté qu'aux fins de l'examen de la brevetabilité au regard des articles 56 et 83 CBE, il convient de partir du même niveau de connaissances de l'homme du métier dans deux situations différentes : alors que, pour l'appréciation de l'activité inventive, l'homme du métier n'est censé disposer que de l'état de la technique, lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'invention a été exposée de manière suffisamment claire et complète, il ou elle est censé(e) disposer à la fois de l'état de la technique **et** de l'invention telle qu'elle a été exposée.

Dans la décision **T 378/93**, la chambre a confirmé ce qui avait été déclaré dans la décision

T 766/91, à savoir que les informations que fournit un manuel technique rédigé par un auteur dont la compétence dans un certain domaine technique est reconnue font partie des connaissances générales de l'homme du métier spécialiste de ce domaine. La chambre a constaté qu'il en allait de même en l'occurrence des informations contenues dans un article paru dans une revue scientifique sérieuse et mondialement connue, s'adressant essentiellement aux professionnels. Dans cette affaire, ces informations avaient été publiées dans un article de la revue scientifique bien connue "Applied Physics Letters", et elles devaient donc être considérées comme faisant partie des connaissances générales de l'homme du métier, lequel devait être en l'occurrence un physicien de haut niveau.

Dans la décision **T 590/94**, la chambre, citant elle aussi la décision T 766/91, a précisé que, lorsque l'on a à interpréter une indication figurant dans un document antérieur aux fins d'une comparaison avec l'invention revendiquée, il convient, lors de cette interprétation, de se référer aux connaissances générales de l'homme du métier à la date de la publication de ce document antérieur, et de n'établir de lien entre cette indication et certaines caractéristiques de l'invention que s'il est possible de conclure sans aucun doute possible que le document antérieur comportait ces caractéristiques.

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

4.1 Divulcation dans les documents cités

Dans l'affaire **T 109/93**, la demande concernait un dispositif d'ostéosynthèse. La division d'examen avait rejeté la demande pour absence d'activité inventive. La seule différence entre l'objet de la revendication 1 et la plaque d'ostéosynthèse selon le document 1, fixée au moyen de vis dont la tête comportait un élément rapporté servant à la bloquer contre la paroi interne du logement de la vis, tenait à ce que, dans le dispositif revendiqué, les logements des vis aménagés dans la plaque présentaient une réduction de section servant de butée interne pour la tête de vis. Etant donné cependant que cette caractéristique était divulguée dans le mode de réalisation illustré par le schéma 6 du document 3, l'homme du métier aurait pu sans difficulté avoir l'idée de l'objet de la revendication 1, ce à quoi le requérant a rétorqué que la partie du problème restant à résoudre (enfoncer complètement la tête de vis pour qu'elle ne dépasse pas) n'était pas abordée dans le document (3).

La chambre a toutefois refusé de reconnaître le bien fondé de l'objection selon laquelle ce problème partiel n'avait pas été suffisamment exposé dans le document 3, étant donné que ni ce document, ni la demande proprement dite n'avaient évoqué expressément le problème de la tête de vis à enfoncer complètement, et que ce problème ne ressortait que de certains modes de réalisation qui avaient été présentés. Lorsque l'on compare l'objet d'une demande à un mode de réalisation antérieur, les critères appliqués pour l'appréciation de la divulgation qui a été faite de l'objet de la demande doivent être les mêmes que ceux qui sont appliqués pour l'appréciation de la divulgation du mode de réalisation antérieur. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de déterminer si une solution revendiquée implique une activité inventive, on ne saurait appliquer pour la divulgation d'un objet faisant partie de l'état de la technique des critères plus stricts que ceux qui valent pour la divulgation de l'objet de la demande en cause.

4.2 Inventions de combinaison

Dans la décision **T 818/93**, la chambre a confirmé qu'il est généralement admis que, dans une invention de combinaison, toutes les caractéristiques puissent être connues en tant que telles. L'invention tient plutôt à la manière dont ces caractéristiques sont liées entre elles, du point de vue structurel et fonctionnel. Il importe donc peu pour l'appréciation de l'activité inventive qu'implique la combinaison en cause qu'une structure appropriée soit déjà connue, dès lors qu'il ne ressortait pas des antériorités citées que cette structure pouvait être utilisée et appliquée dans les conditions et dans les circonstances décrites dans le brevet. En d'autres termes, lorsqu'on examine l'activité inventive qu'implique une nouvelle application d'un moyen connu, il convient de prendre en considération les problèmes qui doivent être résolus dans le mode de réalisation connu et dans l'affaire en cause (cf. également décision T 39/82, JO OEB, 1982, 419).

Dans l'affaire **T 363/94**, le brevet avait pour objet un dispositif de verrouillage monté entre le battant et le cadre fixe de portes ou de fenêtres afin d'assurer une meilleure protection contre les cambriolages. La chambre n'a pas suivi le titulaire du brevet lorsque celui-ci a prétendu que l'objet de la revendication 1 comportait une combinaison de caractéristiques, parce que, ces caractéristiques distinctives produisant toutes un effet renforcé, elles servaient toutes le même objectif. Elle a constaté que si les deux groupes de caractéristiques permettaient

certes de résoudre le problème général qui était posé (assurer une meilleure protection contre les cambriolages), cela ne signifiait pas pour autant que l'on était forcément en présence d'une invention de combinaison, car il aurait fallu pour cela que ces groupes réagissent les uns sur les autres, ou que l'effet qu'ils permettent d'obtenir lorsqu'ils sont combinés soit supérieur à la somme des effets produits par chacun d'entre eux pris isolément. Dans l'affaire en cause, chaque groupe de caractéristiques contribuait à la résolution d'un problème partiel (meilleur ancrage des blocs de verrouillage d'une part et disposition de ces blocs sur le cadre d'autre part) ; ils produisaient donc leurs effets indépendamment les uns des autres.

Dans l'affaire **T 731/94**, le brevet portait sur un filtre pour la purification de l'air envoyé dans la cabine d'un véhicule. Le requérant (opposant) a fait valoir que l'objet revendiqué n'était rien d'autre que la juxtaposition d'un filtre à particules et d'un filtre adsorbant, c'est-à-dire de deux éléments indépendants d'un dispositif de filtrage, fonctionnant de manière autonome. La chambre a cependant signalé que l'utilisation selon l'invention d'un matériau filtrant de type électret pour la couche de filtration des particules permettait d'éviter que la couche adsorbante, placée derrière la couche de filtration des particules dans la direction d'écoulement de l'air ne soit encrassée de fines particules, ce qui aurait pour effet de réduire sa surface active. La conception particulière de la couche de filtration des particules avait donc bien une incidence sur le fonctionnement de la couche adsorbante. Les deux éléments du système de filtrage revendiqué produisaient donc ensemble un effet supérieur à la somme des effets qu'aurait produits chacun d'entre eux pris individuellement, dans la mesure où l'efficacité du filtre adsorbant était nettement accrue du fait de la présence du filtre à particules. Aussi la chambre a-t-elle reconnu l'existence des effets produits par la combinaison de caractéristiques.

4.3 Biotechnologie - chances de réussite

Dans l'affaire **T 386/94** (JO OEB 1996, 658), le brevet portait sur des molécules d'ADN contenant les gènes pour la préprochrymosine et ses formes de maturation et micro-organismes ainsi transformés. La chambre a posé la question de savoir si, à la date du dépôt, l'homme du métier, fort des enseignements fournis par l'état de la technique le plus proche, aurait pu avec des chances raisonnables de succès entreprendre de suivre la démarche, le cheminement ou la méthode qui étaient suggérés et si, en voulant mettre en

oeuvre l'invention, il se serait heurté à des difficultés imprévisibles, qu'il n'aurait pu surmonter qu'en faisant preuve d'activité inventive (cf. également décision T 816/90). La chambre a estimé que si, à la date de priorité, l'homme du métier pouvait espérer réaliser le clonage et l'expression d'un gène de façon relativement simple, et si le clonage, bien qu'exigeant beaucoup de travail, ne présentait pas de difficultés telles que les espoirs de réussite risquaient de se révéler illusoires, il n'était pas possible de reconnaître l'existence d'une activité inventive.

Si la chambre conclut que l'homme du métier devrait s'attendre à devoir effectuer des travaux de recherche scientifique plutôt que des opérations de routine pour pouvoir transposer une technique utilisée auparavant dans un domaine particulier de la recherche (méthode pour transformer des cellules entières de *Saccharomyces cervisiae*) dans un domaine voisin (méthode pour transformer des cellules entières de *Kluyveromyces*), il est possible de reconnaître l'existence d'une activité inventive (**T 441/93**).

4.4 Composés chimiques - similitude de structure

Dans l'affaire **T 643/96**, la demande avait trait à des composés azabicycliques, à un procédé pour les préparer et à des compositions pharmaceutiques les contenant. On pouvait considérer que le problème à résoudre était celui de l'obtention de nouveaux composés chimiques utiles pour le traitement et/ou la prophylaxie de la démence chez les mammifères. La division d'examen, appliquant le concept de "bioisostérisme", a rejeté la demande au motif que son objet n'impliquait pas d'activité inventive, les différences de structure existant entre les composés connus selon l'état de la technique le plus proche et ceux revendiqués dans la demande en cause étant si infimes que l'homme du métier se serait rendu compte qu'elles n'avaient pas d'incidence essentielle sur les propriétés importantes pour la résolution du problème technique. La chambre a considéré que le bien-fondé de cet argument dépendait de la question de savoir s'il était possible d'appliquer en l'occurrence le concept de bioisostérisme, à partir duquel l'homme du métier serait parvenu à ces conclusions.

La chambre, tout en admettant que ce concept faisait partie des connaissances générales de l'homme du métier, a fait observer qu'il devait être appliqué avec prudence lorsqu'il s'agissait d'apprécier l'existence d'une activité inventive. Dans le cas de la mise au point de

médicaments, il conviendrait de considérer a priori que toute modification de la structure d'un composé pharmacologiquement actif doit nécessairement, s'il n'a pas été **établi** l'existence d'une corrélation entre les caractéristiques structurelles et l'action dudit composé, perturber le profil d'activité pharmacologique de la structure initiale. Il en va de même lorsque l'on se trouve en présence d'un cas prétendu de bioisostérisme, c'est-à-dire d'un type de relation entre structure et activité, tant qu'il n'est pas **établi** qu'il y a effectivement bioisostérisme (cf. également décision T 548/91).

Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive qu'impliquent des composés pharmacologiquement actifs, l'essentiel n'est pas de savoir si une sous-structure particulière d'un composé chimique a été remplacée par une autre sous-structure isostérique connue, mais de savoir si on connaissait l'impact qu'un tel remplacement pouvait avoir sur le profil d'activité pharmacologique du (des) composé(s) particulier(s) ou du groupe particulier de composés en question.

4.5 Revendications larges

Dans la décision **T 583/93** (JO OEB 1996, 496), la chambre - confirmant la décision **T 939/92** (JO OEB 1996, 309) - a considéré que la revendication (de large portée) ne répondait pas aux conditions requises à l'article 56 CBE parce que le problème technique n'était pas résolu dans l'intégralité du domaine couvert par l'objet revendiqué, en d'autres termes, parce que l'effet technique souhaité ne se manifestait pas dans l'intégralité de ce domaine.

4.6 Disclaimer

Dans l'affaire **T 710/92**, le disclaimer ayant été introduit afin d'éviter que le document 1 ne détruise la nouveauté de l'invention, il a été jugé admissible (cf. également décisions T 4/80, JO OEB 1982, 149 et T 433/86). Dans les décisions T 170/87 et T 597/92, il a été déclaré qu'un disclaimer ne peut être admis s'il n'a été introduit que pour permettre de prouver l'existence d'une activité inventive et que, de surcroît, il ne peut rendre inventif un enseignement qui est évident. La chambre a précisé qu'il en va de même lorsque le disclaimer a été introduit pour permettre de prouver que l'objet revendiqué est nouveau, puisque la suppression d'une partie d'une revendication au moyen d'un disclaimer ne saurait changer le

contenu de l'enseignement initial. La chambre devait donc examiner l'objet de la revendication 1, tel qu'il se fondait sur l'exposé de la demande initiale (disclaimer non compris), et décider si son objet impliquait ou non une activité inventive ; pour ce faire, elle devait d'abord déterminer en quoi consistait l'enseignement de la demande initiale et si cet enseignement impliquait une activité inventive. La chambre a conclu en résumé qu'un disclaimer qu'un demandeur a introduit afin d'éviter que la nouveauté de l'objet revendiqué ne soit détruite par un document antérieur, et qui ne se fonde pas sur l'exposé initial de la demande ne peut rendre inventive une revendication dont l'objet était évident.

4.7 Exemples de cas dans lesquels il ne peut être conclu à l'existence d'une activité inventive

4.7.1 Expérimentations de routine

Les travaux qui ne font intervenir que des expérimentations de routine, par exemple de simples recherches par tâtonnements, et ne nécessitent pas de compétences allant au-delà des connaissances générales d'un homme du métier, n'impliquent aucune activité inventive (cf. décision **T 104/92**).

4.7.2 Incitation à essayer le dernier produit sorti sur le marché

Dans l'affaire **T 306/93**, l'objet du brevet était un vernis à ongles comprenant des pigments enrobés de silicone. Les parties n'ont pas contesté que les compositions classiques pour vernis à ongles font partie des connaissances générales de l'homme du métier ni que, dans ces compositions, les pigments ont tendance à migrer et à s'accumuler en un seul endroit, ce qui rend le produit peu esthétique pour les personnes qui seraient tentées de les acheter. On pouvait donc considérer que le problème était de trouver une composition pour vernis à ongles dans laquelle les pigments ne migreraient pratiquement pas et n'auraient pas tendance à s'accumuler en un seul endroit. La chambre a estimé qu'un homme du métier sait certainement qu'il existe sur le marché une grande variété de produits de pigmentation. Elle s'est donc déclarée convaincue que l'homme du métier, sachant que l'aspect peu esthétique des pigments joue un rôle de dissuasion important dans les compositions pour vernis à ongles connues, serait amené à essayer de voir si les derniers produits de pigmentation sortis sur le

marché ne peuvent pas contribuer à améliorer l'aspect du vernis à ongles, et parviendrait ainsi, sans avoir à faire preuve d'une activité inventive, à la composition pour vernis à ongles revendiquée dans le brevet.

5. Indices secondaires de l'existence d'une activité inventive

5.1 Avantage inattendu - situation à sens unique

Dans l'affaire **T 766/92**, le but de l'invention était de créer un dispositif peu coûteux. L'état de la technique suggérait déjà clairement une solution évidente pour atteindre cet objectif. La chambre a déclaré que l'homme du métier n'avait pas le choix parmi de nombreuses solutions possibles, la situation dans laquelle il se trouvait étant une situation **à sens unique**, dans laquelle il était à prévoir que les coûts pourraient automatiquement être réduits. Cette solution présentait simultanément un autre avantage. Cet effet supplémentaire que l'homme du métier devait nécessairement obtenir devait donc être considéré comme un avantage "en prime", qui ne pouvait être invoqué comme preuve de l'existence d'une activité inventive.

5.2 Concurrent

Le fait qu'un concurrent du titulaire du brevet ait, peu de temps avant le dépôt de la demande de brevet contestée, proposé une installation technique à un client sans faire appel à la solution avantageuse selon l'invention peut constituer un indice de l'existence d'une activité inventive (**T 812/92**).

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Nécessité d'un exposé suffisamment clair et complet de l'invention

1. Possibilité de reproduire l'invention sans difficultés excessives

Dans l'affaire **T 492/92**, un opposant avait objecté que l'invention en cause (concernant des compositions détergentes liquides) n'avait pas été suffisamment décrite en ce sens que le brevet ne décrivait pas de procédé pour mesurer la quantité d'électrolyte dissous. Ceci n'était pas contesté. L'opposant avait également fait remarquer que le titulaire lui-même proposait deux méthodes d'analyse différentes qui donnaient des résultats sensiblement différents pour une seule et même composition. Il en concluait que l'homme du métier ne pouvait reproduire l'invention revendiquée.

Or la chambre n'a pu accepter cette argumentation. Il existait à la date de priorité un certain nombre de méthodes standards d'analyse plus ou moins précises auxquelles l'homme du métier pouvait recourir selon ses besoins pour déterminer la teneur en électrolyte qui avait été revendiquée. Il était évident qu'un homme du métier aurait choisi une méthode d'analyse donnée compte tenu d'une part de sa simplicité et sa commodité et, d'autre part de la précision exigée. Ce n'était pas parce que les deux méthodes choisies par le titulaire du brevet ne conduisaient pas nécessairement aux mêmes résultats lors de la mesure de la teneur en électrolyte des mêmes compositions visées dans le brevet en cause qu'il était prouvé pour autant que l'homme du métier ne pouvait déterminer avec la précision requise la teneur en électrolyte des compositions revendiquées. La chambre a considéré qu'il n'était pas rare dans la pratique que les techniciens s'accommodent dans certains cas d'une méthode rapide, mais moins précise, jugée préférable à une méthode plus précise, mais plus compliquée à mettre en oeuvre.

La chambre a estimé par conséquent que le brevet répondait aux conditions requises à l'article 83 CBE.

Dans l'affaire **T 692/93**, la chambre a jugé que l'exposé de l'invention était suffisant dès lors que le brevet mettait l'accent sur l'importance de la taille que devaient avoir les particules

dans un agent qui les contient en suspension et donnait également des instructions sur la manière d'influencer la taille des particules en modifiant les conditions opératoires pendant l'étape de refroidissement.

2. Connaissances générales de l'homme du métier

L'affaire **T 676/94** concernait un pneumatique à carcasse radiale comprenant une bande disposée radialement à l'extérieur de la ceinture et ayant une nappe d'au moins un câblé enroulé en spirale et de manière continue dans la direction circonférentielle du pneumatique, le câblé étant hybride et comportant un filament de module élevé d'élasticité et un filament de faible module d'élasticité retordus ensemble.

L'opposant soutenait que la description ne permettait pas à un homme du métier de mettre en pratique l'enseignement revendiqué sans avoir à faire preuve d'activité inventive.

La chambre n'a pas été convaincue par cette argumentation. Selon elle, l'homme du métier connaissait les matériaux de départ et savait également quel était le résultat recherché. Bien que l'enseignement du brevet fût incomplet en ce sens qu'il n'était pas donné expressément d'informations au sujet des conditions de torsion pour l'obtention du câblé hybride, l'homme du métier aurait trouvé les informations nécessaires en étudiant le document D3. A la différence de l'opposant, la chambre ne pouvait considérer que les informations contenues dans ce document allaient au-delà des connaissances générales de l'homme du métier, du fait qu'il s'agissait d'un article publié dans une revue technique que l'on ne pouvait donc prendre en considération pour décider si l'exposé de l'invention était suffisamment clair et complet.

La chambre a passé brièvement en revue sa jurisprudence antérieure à cet égard, à savoir les décisions T 171/84 (JO OEB 1986, 95), T 475/88 et T 51/87 (JO OEB 1991, 177) (voir également T 772/89). Selon ces décisions, les connaissances de l'homme du métier sont constituées en règle générale par les enseignements que dispensent à ce sujet les manuels et autres ouvrages techniques. En outre, le contenu d'une monographie peut également faire partie de ces connaissances générales. Par contre, les informations contenues dans les fascicules de brevet (et les revues scientifiques) ne peuvent normalement être considérées

comme faisant partie des connaissances générales de l'homme du métier, étant donné que pour obtenir ces informations, il est nécessaire d'effectuer une recherche approfondie. Toutefois, dans le cas des nouvelles techniques, lorsqu'il n'existe pas encore de manuels sur le sujet, il peut être considéré à titre exceptionnel que les informations contenues dans les fascicules de brevet (et les articles parus dans des revues techniques) constituent les connaissances techniques générales de l'homme du métier.

La chambre a estimé par conséquent que lors de l'appréciation de la clarté et de l'exhaustivité de l'exposé de l'invention, la question de savoir si le contenu d'une revue technique fait ou non partie des connaissances générales de l'homme du métier est une question qui ne peut être tranchée que sur la base des faits et preuves qui ont été produits dans chaque cas. Un homme du métier est censé savoir tout ce qui fait partie des connaissances techniques nécessaires pour l'exercice de son activité professionnelle. Ainsi, lorsque son travail consiste à préparer des câblés hybrides, on peut penser qu'il consultera les études pertinentes sur le sujet, notamment celles qui ont été effectuées par les rares fabricants de ces matériaux de départ.

3. Biotechnologie

3.1 Reproductibilité des inventions biologiques

Dans l'affaire **T 694/92**, la chambre a décidé que, dans le cas où une invention porte sur la réalisation effective d'un effet technique dont la nouveauté a été détruite en théorie par l'état de la technique, il convient de tenir compte à la fois de la contribution technique effective que ladite invention apporte par rapport à l'état de la technique et, d'autre part, des termes dans lesquels cette invention est revendiquée, de façon à accorder une protection suffisante et équitable à l'objet du brevet qui pourra être délivré.

Dans les cas où l'invention consiste essentiellement en la réalisation dans différents domaines d'application d'un effet technique donné, au moyen de techniques connues, et où l'on peut sérieusement douter que cet effet puisse facilement être obtenu dans toute la gamme des applications revendiquées, la chambre a estimé qu'il pouvait être nécessaire de fournir un grand nombre de précisions techniques ainsi que plusieurs exemples qui pourraient servir de

fondement à des revendications de vaste portée.

La chambre a conclu par conséquent qu'il n'était pas possible d'admettre des revendications de vaste portée, si l'homme du métier, après avoir lu la description, n'était pas en mesure d'exécuter l'invention dans l'ensemble du domaine revendiqué, sans avoir pour cela à faire des efforts démesurés ni à faire preuve d'une activité inventive.

L'invention revendiquée dans l'affaire **T 612/92** soumise à la chambre était définie comme étant un procédé d'incorporation d'ADN étranger dans le génome de plantes monocotylédones. Le brevet en litige suggérait qu'une technique connue d'incorporation d'ADN étranger dans le génome de plantes dicotylédones pouvait également être utilisée avec les plantes monocotylédones. La contribution apportée par rapport à l'état de la technique tenait donc à cette suggestion d'une nouvelle application d'une technique connue.

La chambre a alors examiné la jurisprudence constituée à cet égard par les décisions T 292/85, T 409/91 et T 19/90. Dans la décision T 292/85, il avait été déclaré qu'une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention. Pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé, il est sans importance que certaines variantes particulières d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction, ne soient pas disponibles dès lors que l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou à ses connaissances générales dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le même effet pour l'invention. Le titulaire du brevet était d'avis que ce raisonnement devait également pouvoir s'appliquer dans l'affaire en cause étant donné que la description fournissait des exemples d'une inoculation dans deux espèces monocotylédones, suivie d'une introduction et d'une expression de l'ADN Ti dans les cellules de la plante, ce qui montrait que l'invention avait été exposée de façon suffisamment claire et complète pour l'ensemble du domaine des plantes monocotylédones.

Or la chambre a estimé que le cas était différent ; dans l'affaire T 292/85, l'invention qui faisait l'objet du brevet pouvait être considérée comme une méthodologie générale qui était pleinement applicable à n'importe quel matériel. En revanche, dans l'affaire en question, il s'agissait de l'application d'une méthode connue dans un nouveau domaine, défini comme

étant celui des plantes monocotylédones, ce qui ne constituait pas une caractéristique définie en termes fonctionnels, pour laquelle il pouvait suffire, dans certains cas, que l'homme du métier soit en mesure d'en exécuter une variante. La caractéristique dont il s'agissait dans la revendication en cause était relative à des plantes connues, la nouveauté du procédé tenant à l'application de méthodes connues à des plantes connues, et par conséquent grâce aux informations contenues dans le brevet et à ses connaissances générales de base à la date de priorité, l'homme du métier aurait dû pouvoir lui aussi mettre en oeuvre la méthode dans l'ensemble du nouveau domaine d'application revendiqué, c'est-à-dire pour toutes les plantes monocotylédones ; il n'y avait aucune raison de permettre que la revendication couvre l'application du procédé à des plantes monocotylédones qu'un homme du métier ne pourrait transformer en se fondant sur les informations contenues dans le brevet. La chambre a considéré par conséquent que si l'on pouvait montrer que pour une espèce de plante monocotylédone l'homme du métier ne serait pas en mesure de mettre en oeuvre le procédé en se fondant sur les informations contenues dans le brevet et sur ses connaissances générales en la matière, la revendication devrait être rejetée comme ne répondant pas aux conditions requises à l'article 83 CBE.

La chambre a jugé qu'il était nécessaire d'adapter le procédé revendiqué à chaque espèce particulière de plantes monocotylédones. Or, la description n'avait jamais mentionné cette nécessité ni indiqué quels étaient les paramètres qui devaient être modifiés. Même si l'homme du métier pouvait savoir par déduction quels essais il devait faire, il n'en aurait pas moins dû fournir une somme considérable de travail, c'est-à-dire que l'expérimentation nécessaire aurait été excessive.

Néanmoins, dans l'affaire **T 386/94** (JO OEB 1996, 658), il a été considéré que l'objet du brevet en cause avait été exposé de façon suffisamment claire et complète. Ce brevet portait sur des "molécules d'ADN contenant les gènes pour la préprochymosine et ses formes de maturation et micro-organismes ainsi transformés". Dans la description du brevet il était donné avec bon nombre de précisions techniques un exemple d'expression de la préprochymosine et de ses formes de maturation dans *E. Coli*. Les parties étaient d'accord pour reconnaître que les informations données étaient suffisantes pour permettre la reproduction de l'invention dans cet organisme. Restait toutefois à savoir si l'exposé était suffisant dans le cas d'un procédé d'expression dans des micro-organismes quelconques.

La chambre a considéré que la description écrite enseignait que les gènes codant la préprochymosine et ses formes de maturation pouvaient être exprimés avec succès dans un milieu biologique très éloigné sur le plan phylogénique de celui à partir duquel ces gènes avaient été isolés. De plus, la description suggérait la possibilité d'exprimer lesdites protéines dans les micro-organismes en général. D'autre part, rien dans l'état de la technique ne prouvait qu'il était impossible d'exprimer des gènes étrangers dans des organismes autres que E. Coli.

La chambre en a conclu qu'un mode de réalisation de l'invention avait été clairement indiqué et que la possibilité d'une mise en oeuvre de l'invention avec des micro-organismes autres que e. Coli ne pouvait sérieusement être mise en doute. En outre, elle a contesté l'affirmation du requérant selon laquelle les conclusions de la décision T 292/85 au sujet de la possibilité d'exécuter l'invention ne pouvaient s'appliquer en l'occurrence, du fait que l'invention dont il s'agissait dans cette décision était plus lourde de conséquences pour le domaine de la biotechnologie que la présente invention. Tout en admettant que les deux inventions étaient de nature différente, la chambre a considéré qu'elles revêtaient un caractère technique similaire, de sorte que les conclusions auxquelles était parvenue la chambre dans l'affaire T 292/85 restaient néanmoins applicables en l'occurrence. Elle a donc reconnu que l'invention avait été exposée de manière suffisamment claire et complète.

4. Moyens de preuve

Dans l'affaire **T 588/93**, la chambre a confirmé la jurisprudence constante suivant laquelle la charge de la preuve incombe à l'intimé/opposant. Il ne suffit pas, pour s'acquitter de cette obligation, d'affirmer sans autre preuve que la description du brevet en litige n'indique pas les valeurs à connaître pour pouvoir reproduire l'objet revendiqué dans le brevet. Confirmant ce qui avait été dit dans la décision T 292/85 (JO OEB 1989, 275) ainsi que dans la décision T 435/91 (JO OEB 1995, 188), la chambre a rappelé que, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une invention est exposée de manière suffisante au regard des articles 83 et 100 b) CBE s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention, à moins qu'il n'existe pas de concept général permettant une généralisation à l'ensemble du domaine couvert par la revendication.

La chambre a déclaré en outre qu'il n'était pas possible d'invoquer l'article 102 (3) CBE pour formuler des objections au titre de l'article 84 CBE, à moins que ces objections n'aient été formulées à la suite de modifications apportées au brevet après la délivrance.

B. Revendications

1. Clarté

1.1 Formulation des revendications

Dans la décision **T 337/95** (JO OEB 1996, 628), la chambre de recours, suivant en cela la décision G 2/88, a confirmé que les revendications doivent être claires, dans l'intérêt de la sécurité juridique, car elles doivent permettre de définir l'étendue de la protection conférée par le brevet. La chambre a rappelé que pour la Grande Chambre de recours, la formulation adoptée dans une revendication devait, dans l'intérêt de la sécurité juridique, viser essentiellement à définir l'objet pour lequel la protection est recherchée, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. De l'avis de la chambre, ce principe de la sécurité juridique se reflétait également dans les conditions énoncées par l'article 84 CBE, seconde phrase et par la règle 35 (12) CBE, dernière phrase.

Dans l'affaire dont était saisie la chambre, il était recherché une protection pour des composés organiques. La chambre a estimé qu'en l'absence de référence univoque, une expression relative telle que "alkyle inférieur" n'ayant pas, en chimie organique, une signification généralement admise pour ce qui est du nombre maximum d'atomes de carbone dudit alkyle, elle est ambiguë et ne permet donc pas, dans une revendication portant sur un groupe de composés organiques considérés en tant que tels, de définir clairement l'objet pour lequel une protection est recherchée (voir également **T 338/95**).

1.1.1 Catégories de revendications

Dans l'affaire **T 841/95**, la chambre a constaté que lorsque, dans une revendication de dispositif, il a été tenté de définir l'invention par des caractéristiques concernant l'utilisation à laquelle est destiné ce dispositif, la revendication peut de ce fait manquer de clarté. Toutefois,

si la demande a pour objet un dispositif et qu'il ne soit pas possible, en pratique, de définir l'appareil autrement que par référence à cette utilisation, l'on peut considérer comme claire une revendication de dispositif portant sur la combinaison d'un dispositif et d'une utilisation, si elle définit le dispositif de façon non équivoque.

La revendication en cause concernait une "pointe de pipette autonettoyante à utiliser pour aspirer et distribuer un liquide ayant une tension superficielle σ et une densité massique ρ , la pointe de pipette comprenant ...A". La division d'examen avait estimé que l'invention ne concernait pas une géométrie déterminée de pointe de pipette, mais le choix de conditions relatives à une géométrie de pointe de pipette en fonction des conditions d'utilisation de ladite pipette, et que ceci constituait une méthode.

Pour sa part, la chambre a décidé qu'il ressortait directement de l'ensemble de la demande de brevet que la géométrie de la pointe de pipette était fonction de ses conditions d'utilisation et qu'en particulier, " σ " et " ρ " étaient des variables qui ne concernaient que le liquide à manipuler avec la pointe de pipette, c'est-à-dire l'utilisation de celle-ci. La chambre a ajouté qu'elle reconnaissait elle aussi qu'il n'était pas acceptable de définir la pointe de la pipette autrement que par référence au liquide qui devait être aspiré et distribué. La forme de la pointe de pipette était définie par les paramètres du liquide, de façon à ce que la pipette soit autonettoyante. Ainsi, pour une même pointe de pipette, c'est en fonction du liquide qu'on avait à manipuler que l'on pouvait décider s'il était satisfait ou non aux conditions exigées dans la revendication. De ce fait, pour un liquide donné quelconque, l'appréciation portée au sujet du respect de ces conditions était la même si les deux pointes de pipette étaient identiques. Il n'y avait donc pas, en ce sens, d'ambiguïté.

La chambre a noté en passant que la revendication ne différait guère à cet égard de la revendication d' "un crochet de grue" citée à titre d'exemple dans les Directives (C-III, 4.8), dans laquelle sont définies notamment des dimensions et une résistance du crochet, c'est-à-dire des caractéristiques de l'utilisation pour laquelle le crochet est prévu.

1.2 Exceptions à ces principes

1.2.1 Admissibilité d'un "disclaimer"

Dans la décision **T 653/92**, la chambre de recours, suivant en cela la décision T 597/92, a confirmé qu'il n'y avait lieu d'autoriser un disclaimer qu'à titre assez exceptionnel, lorsqu'il s'agissait de rendre nouvelle une revendication se recoupant avec l'état de la technique, même si ce disclaimer ne pouvait se fonder sur la description déposée initialement. En l'absence de ces circonstances exceptionnelles, il ne pouvait être fait appel à un disclaimer pour que la revendication implique une activité inventive, l'introduction d'un "disclaimer" revenant dans ce cas à introduire une nouvelle caractéristique (négative) correspondant à un objet non présent dans la demande de brevet déposée initialement, ce qui est contraire aux conditions requises à l'article 123(2) CBE. Il ne peut donc être fait appel à un disclaimer qu'à titre exceptionnel, pour éviter que la nouveauté de la revendication ne soit détruite par une antériorité, dans le cas où il n'est pas possible, sans nuire indûment à la clarté et à la concision, de limiter en termes positifs l'objet de la revendication, en se fondant sur la demande initiale.

2. Revendications fondées sur la description

Dans la décision **T 61/94**, la chambre, suivant en cela la décision T 1055/92, a estimé qu'exiger qu'une revendication contienne toutes les caractéristiques nécessaires à l'obtention de l'effet désiré ou (...) à la résolution du problème technique faisant l'objet de la demande (T 32/82), ne revient pas à demander que cette revendication décrive l'invention dans tous ses détails. Une revendication ayant pour fonction première de définir l'étendue de la protection recherchée pour une invention, il n'est pas toujours nécessaire qu'elle indique en détail les étapes ou caractéristiques techniques - il suffit que la demande, considérée dans son ensemble (les revendications en combinaison avec la description et les dessins), décrive les caractéristiques de l'invention de façon suffisamment détaillée pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Or il s'agit là d'une condition posée à l'article 83 CBE, et qui est sans rapport avec les conditions exigées à l'article 84 CBE. Il est satisfait aux conditions requises à l'article 84 CBE si la revendication contient les caractéristiques qui sont nécessaires pour la résolution du problème technique en cause.

C. Unité de l'invention

Conditions d'appréciation de l'unité de l'invention

Dans la décision **W 6/95**, la chambre a indiqué qu'il découle de la Partie 1 (f)(i) de l'Annexe B des Instructions administratives du PCT, qui ont un caractère obligatoire non seulement pour l'ISA, mais aussi pour la chambre de recours faisant office de "comité de trois membres" au sens de la règle 40.2 c) du PCT (cf. décision G 1/89, JO OEB 1991, 155), qu'il ne suffit pas, pour établir "a posteriori" l'unité de l'invention, que toutes les variantes de composés chimiques couvertes par une revendication de Markush aient une propriété ou une activité commune, c.-à-d. permettant de résoudre un problème technique commun, car aux termes du point (B)(1), pour pouvoir constituer une unité, elles doivent en outre avoir en commun un "élément structurel important".

La chambre a indiqué que l'explication donnée dans la Partie 1 (f)(ii) de l'Annexe B des Instructions administratives du PCT ne permet pas de supposer que ledit "élément structurel important" doit être nouveau **en soi**. Cette expression signifie plutôt qu'il doit exister un élément commun de la structure chimique **en relation avec ladite propriété ou activité commune** qui permet de distinguer les composés revendiqués de composés connus présentant la même propriété ou activité.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

Selon l'article 123(2) CBE, une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

1. Contenu de la demande telle que déposée initialement

1.1 Divulgation par les dessins

D'après la jurisprudence constante, la Convention n'interdit pas d'inclure dans les revendications, par voie de modification, des caractéristiques découlant de dessins, pour autant que ces caractéristiques puissent être déduites pleinement et sans ambiguïté des dessins sur le plan fonctionnel et structurel par l'homme du métier, et qu'elles ne soient d'aucune façon en contradiction avec les autres parties de la divulgation.

Dans l'affaire **T 818/93**, la chambre n'a pas suivi l'intimé (opposant), selon lequel l'incorporation à la revendication 1 de caractéristiques tirées des dessins étendrait l'objet de ladite revendication au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Selon la chambre, les dessins sont à traiter sur un pied d'égalité avec les autres éléments de la demande en vue de satisfaire aux conditions énoncées aux articles 83 et 84 CBE. De plus, le fait que les caractéristiques en question soient uniquement divulguées dans les dessins ne les empêche pas de jouer ultérieurement un rôle essentiel dans la procédure. En l'espèce, il a été décidé que les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 "pouvaient être déduites directement et sans ambiguïté de l'illustration de la greffe à la figure 2A", et qu'elles étaient dès lors conformes à l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 398/92**, la chambre s'est prononcée par référence notamment à la jurisprudence établie. En l'espèce, les revendications du brevet contenaient, dans sa version modifiée, des caractéristiques qui n'étaient pas mentionnées en toutes lettres dans la partie écrite de la demande initiale, mais qui étaient tirées des figures de la demande telle que déposée.

En l'occurrence, les dessins en question illustraient des courbes dans un système de coordonnées cartésiennes avec échelle définie et précise. Ces courbes n'étaient donc pas comparables à la représentation schématisée d'une invention donnée par graphe. La chambre a reconnu que les points de ces courbes n'étaient pas des constructions graphiques purement intellectuelles mais, au contraire, correspondaient à des valeurs expérimentales véritables. Bien que les pourcentages de dégagement ne fussent pas mentionnés expressis verbis dans le document initial, la chambre était d'avis que l'homme du métier aurait pu les extraire de manière claire et sans ambiguïté grâce à l'échelle donnée sur l'axe des ordonnées, compte tenu du fait que les figures étaient suffisamment précises pour permettre une lecture exacte

des valeurs en ordonnée et donc pour en déduire les mêmes caractéristiques numériques que celles introduites dans les revendications. L'introduction dans le texte des revendications des caractéristiques numériques déduites des courbes ne contrevenait donc pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

1.2 Disclaimer

Comme il est indiqué dans la décision **T 426/94**, selon la jurisprudence bien établie des chambres de recours, les dispositions de l'article 123(2) CBE ne s'opposent pas à ce que des caractéristiques divulguées ni dans le brevet litigieux ni dans les pièces initialement déposées soient reprises dans un disclaimer afin d'éviter un recoupement fortuit avec une antériorité de certaines parties de l'objet revendiqué. Il faut cependant que le disclaimer s'en tienne étroitement au contenu du document destructeur de nouveauté tel qu'il est formulé.

1.3 Modifications dans la présentation de l'état de la technique

Dans l'affaire **T 1039/93**, certaines figures reflétaient des connaissances techniques propres au requérant qui n'avaient pas été rendues accessibles au public. Dans la demande telle que déposée, ces figures avaient par erreur été présentées par le demandeur comme constituant l'état de la technique. La chambre ne s'est pas opposée à ce que la mention "état de la technique" soit supprimée pour les figures en question, car une telle suppression n'était ni contraire à l'article 123(2) CBE, ni n'affectait la divulgation de l'état de la technique ; au contraire, une telle modification était indispensable si on voulait éviter de donner une description inexacte de l'état de la technique. Une fois cette modification apportée, l'état antérieur de la technique était correctement indiqué, comme l'exige la règle 27(1) b) CBE.

2. Demandes divisionnaires

Une demande divisionnaire doit remplir à la fois les conditions posées à l'article 76(1) CBE et celles fixées à l'article 123(2) CBE : elle ne doit ni s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ni être modifiée après dépôt de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée.

Dans l'affaire **T 873/94**, (JO OEB 1997, ***), la chambre a expliqué que l'article 76(1) CBE régissait le dépôt d'une demande divisionnaire, et donc la question de savoir si celle-ci peut bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale et du même droit de priorité. L'article 123(2) CBE régit les modifications apportées à la demande divisionnaire après son dépôt. La chambre a confirmé la décision T 441/92, selon laquelle une fois remplies les conditions de l'article 76(1) CBE, la demande divisionnaire doit être examinée comme s'il s'agissait d'une demande tout à fait distincte de la demande initiale, et elle doit elle-même satisfaire à toutes les dispositions de la CBE.

3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

3.1 Le "test de nouveauté"

Il est indiqué dans la décision **T 873/94** que l'application d'un "test de nouveauté" n'est pas approprié pour établir si une modification est conforme à l'article 123(2) CBE lorsqu'une proposition visant à modifier une demande implique l'ajout d'une caractéristique limitant la portée d'une revendication, au motif que, comme il est expliqué dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), "la question de savoir si l'adjonction d'une caractéristique non divulguée, qui limite l'étendue de la protection ..., est contraire ou non à la finalité de l'article 123(2) CBE ... dépend des circonstances". Suivant la décision G 1/93, la chambre a fait observer qu'il est clair que l'idée sous-jacente de l'article 123(2) CBE est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale. A la lumière de ces considérations, que l'adjonction d'une caractéristique restrictive non divulguée à une revendication avant la délivrance puisse ou non contrevenir à l'article 123(2) CBE dépend des circonstances.

3.2 Le test du "caractère essentiel"

Alors que, d'après la jurisprudence des chambres de recours, il n'est pas admissible, en vertu de l'article 123(2) CBE, de supprimer d'une revendication des caractéristiques systématiquement présentées comme essentielles, l'inverse n'est pas vrai, de sorte que la

tentative faite par l'intimé d'interpréter l'article 123(2) CBE comme signifiant que l'introduction dans une revendication de caractéristiques précédemment présentées comme non essentielles ne serait pas admissible est vouée à l'échec. La chambre a fondé cette conclusion dans la décision **T 583/93** (JO OEB 1996, 496) sur la constatation que la CBE ne contient aucune disposition interdisant de redéfinir une invention dès lors que les conditions fixées à l'article 123(2) et (3) CBE ont été respectées. Une telle redéfinition est souvent nécessaire pour tenir compte d'un état de la technique inconnu du demandeur à la date de priorité. Aussi se peut-il que des caractéristiques présentées comme facultatives à la date de priorité deviennent par la suite essentielles dans la mesure où elles sont nécessaires pour délimiter l'invention par rapport à la technique antérieure. L'introduction de ces caractéristiques est admissible à condition premièrement qu'une telle délimitation puisse se fonder valablement sur la demande telle que déposée initialement, et deuxièmement, que la combinaison de caractéristiques qui en découle reste conforme à l'enseignement fourni par la demande initiale.

Dans l'affaire **T 236/95**, la chambre n'a pas autorisé la suppression de trois caractéristiques jugées essentielles qui se trouvaient initialement dans la partie caractérisante, au motif que les pièces initialement déposées ne comportaient aucune base de divulgation. Il s'agissait d'examiner si ces caractéristiques étaient présentées comme essentielles à l'invention eu égard au problème ressortant de la description initiale. Si ce problème ne pouvait plus être résolu sans les caractéristiques en question, celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme non essentielles. En l'espèce, l'homme du métier pouvait s'aider du contenu global de la description produite initialement pour rectifier le problème présenté de façon confuse dans les pièces de la demande. Ce problème rectifié ne pouvait être résolu sans les caractéristiques qui avaient été supprimées.

3.3 Déduction des modifications des pièces initiales de la demande

Dans la décision **T 398/92**, le pellet du médicament revendiqué était caractérisé en ce que la courbe de libération in vitro était "approximativement linéaire". (Quant aux autres modifications, voir p. 49). Cette caractéristique était déduite des dessins.

La chambre de recours a été amenée à se prononcer notamment sur l'interprétation à donner

à l'expression "déduire de façon claire et sans ambiguïté". La chambre a considéré que cette expression n'a pas un sens absolu, mais nécessite une interprétation selon le domaine technique spécifique et la variable considérée.

Dans la même décision, la chambre a précisé qu'une expression telle que "approximativement", bien qu'elle ne soit pas acceptable, en principe, car elle introduit une marge d'ambiguïté dans l'étendue de la revendication, dans le cas d'espèce elle rendait compte du fait que les courbes étaient des représentations graphiques d'un processus expérimental. A noter que l'utilisation de ce terme n'avait pas pour conséquence incidente de contrevenir aux dispositions de l'article 84 CBE, puisque l'expression "approximativement linéaire" devait être considérée par rapport au profil des courbes de référence qui définissaient une relation très éloignée de celle représentée par une droite. La marge de variabilité inhérente au mot "approximativement" ne pouvait donc donner lieu à une objection tirée du manque de clarté.

Une modification consistant à mettre en relation deux caractéristiques n'est pas admissible si la relation ne peut être déduite des documents initiaux de la demande. Dans l'affaire **T 254/94**, cette relation ne pouvait pas non plus être déduite implicitement par l'homme du métier interprétant le principe opérationnel divulgué.

4. Renvois

Dans l'affaire **T 590/94**, l'admissibilité de la modification d'une revendication s'est fondée sur la référence à l'état de la technique cité dans les pièces de la demande. L'intégration dans la revendication 1 du brevet litigieux d'une caractéristique tirée de l'état de la technique de départ divulgué dans ce brevet a été jugée admissible dès lors qu'il existait un rapport évident avec l'invention revendiquée. En l'espèce, la caractéristique intégrée dans la revendication n'était certes pas explicitement divulguée dans les documents initiaux du brevet litigieux, mais ressortait directement et clairement de la référence faite dans les pièces initiales à l'état de la technique de départ décrit dans une antériorité. Il était indiqué très concrètement dans les pièces initiales que "l'invention" avait pour but de remédier à certains inconvénients du procédé décrit dans ladite antériorité.

L'affaire **T 367/92** donne un exemple de modification rejetée au titre de l'article 123(2) CBE, au motif qu'elle contenait un terme spécifique qui, de l'avis de la chambre, ne pouvait être considéré comme découlant de façon claire et non ambiguë du terme générique divulgué au départ. En l'espèce, la question de l'admissibilité se ramenait à savoir si le terme générique "polyester" pouvait équivaloir au terme spécifique "polyéthylène téréphtalate". Le seul document produit par le requérant (titulaire du brevet) à l'appui de ses allégations a uniquement prouvé que le polyéthylène téréphtalate était un polyester (ce qui n'a jamais été mis en doute), mais n'a pas démontré que le mot "polyester" pouvait implicitement signifier "polyéthylène téréphtalate".

5. Rectification laissée à l'appréciation de l'OEB

Suite à la saisine par la chambre de recours juridique (J 21/94, JO OEB 1996, 16), il a été décidé dans la décision **G 2/95** (JO OEB 1996, 555) qu'il n'est pas admissible, dans le cadre d'une correction d'erreurs au titre de la règle 88 CBE, de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen par d'autres pièces qui sont celles que le demandeur avait voulu déposer avec sa requête en délivrance.

B. Degré de conviction de l'instance concernant la recevabilité de modifications et de rectifications

Dans l'affaire **T 795/92**, la chambre a établi que l'article 123(2) CBE interdit clairement de procéder à des modifications dès lors qu'il est douteux qu'elles découlent de la demande initiale. En l'espèce, la revendication 1 faisait état d'une limite supérieure de 89% de réduction du nickel qui n'était pas mentionnée expressément dans la demande telle que déposée. La chambre a estimé que, même si une certaine probabilité joue en faveur de la position du requérant (titulaire), la modification n'était pas admissible au motif qu'il existait plusieurs méthodes connues pour calculer cette valeur qui n'aboutissaient pas au même résultat, et que la demande ne disait pas directement et sans ambiguïté quel procédé il convenait d'utiliser.

IV. PRIORITÉ

1. Identité de l'invention

1.1 Divulgence dans une demande antérieure

Dans l'affaire **T 1052/93**, la chambre a conclu que le brevet européen portait sur une invention différente de celle divulguée dans le document de priorité. En effet, les produits d'addition au lavage revendiqués dans le brevet européen avaient pour caractéristique essentielle de contenir du perborate de sodium sous forme monohydratée, en association avec un activateur défini en termes fonctionnels. En revanche, le document de priorité enseignait seulement que les produits pouvaient contenir du perborate de sodium sous forme tétrahydratée ou monohydratée (cette dernière présentant un intérêt spécial). En outre, s'il est vrai que le document de priorité mentionnait certains activateurs qui répondaient à la définition fonctionnelle figurant dans le brevet européen, on ne pouvait considérer que ces composés spécifiques divulguaient le large groupe d'activateurs définis en termes de fonction dans la revendication 1 du brevet tel que délivré.

1.2 Limitation de l'étendue de la protection

Dans l'affaire susmentionnée **T 1052/93**, le document de priorité ne divulguait pas la teneur minimum (25%) en perborate de sodium sous forme monohydratée. Cette caractéristique était mentionnée pour la première fois dans un exemple figurant dans la demande telle que déposée auprès de l'OEB, dont il ressortait qu'elle était importante. Dans ces circonstances, la chambre a estimé que l'on ne pouvait appliquer en l'espèce le principe développé dans l'affaire T 73/88 (JO OEB 1992, 557), à savoir qu'une revendication peut bénéficier de la priorité, même si elle contient une limitation non divulguée dans le document de priorité, à condition que cette limitation n'ait pas trait à une caractéristique essentielle de l'invention.

Dans l'affaire **T 828/93**, le requérant avait allégué que les trois caractéristiques qui n'étaient pas explicitement divulguées dans les documents de priorité ne faisaient que limiter des caractéristiques qui y étaient formulées de manière plus générale, de façon à rendre plus concret le texte des revendications, et qu'elles ne représentaient selon lui qu'une partie de ce qui était initialement divulgué. Elles ne pouvaient donc pas entraîner la perte de la priorité.

De l'avis de la chambre, l'adjonction des caractéristiques n'avait pas uniquement pour effet de

limiter l'étendue de la protection, par l'abandon d'un certain nombre de variantes énumérées ou d'une partie d'une plage de valeurs (sans obtenir par là un effet particulier), mais influait sur le déroulement même du procédé revendiqué. Si les caractéristiques ne revêtaient aucune importance sur le plan inventif, elles n'étaient pas non plus insignifiantes, mais contribuaient au contraire à l'enseignement revendiqué.

1.3 Suffisance de l'exposé et fondement des revendications de vaste portée

Dans l'affaire **T 767/93**, la revendication 1 du brevet européen portait sur un procédé qui comprenait l'expression, à partir d'un vecteur d'ADN recombinant dans un organisme hôte approprié, d'un polypeptide capable de provoquer le développement d'anticorps neutralisant l'HCMV chez l'homme, et qui incorporait un ou plusieurs déterminants antigènes à partir de la glycoprotéine HCMV gB ou gH (HCMV étant l'acronyme de Human Cyto Megalo Virus).

La chambre a estimé que cette invention était la même que celle divulguée dans le premier document de priorité. Elle a noté que les séquences d'ADN et d'acides aminés étaient identiques, et qu'à la lecture du document de priorité, l'homme du métier déduirait que son enseignement n'était pas limité à un exemple spécifique, mais revêtait une portée plus large. Ce document faisait en effet allusion à l'expression d'une protéine, à partir d'un fragment isolé de génome, par des techniques habituelles de génie génétique dans des vecteurs appropriés, et mentionnait également la possibilité d'exprimer des portions bien définies de la protéine.

L'absence de véritables données cliniques en ce qui concerne "la capacité de provoquer le développement d'anticorps neutralisant l'HCMV chez l'homme" ne conduisait pas nécessairement à la conclusion que des éléments essentiels faisaient défaut dans la divulgation du premier document de priorité. Le brevet en litige montrait que lors des expériences réalisées conformément à l'enseignement du premier document de priorité, des anticorps neutralisant l'HCMV se développaient chez le lapin. Il était donc pensable que le même effet puisse être obtenu chez l'homme. Aussi, en l'absence de toute remise en question par l'opposant, la chambre n'avait aucune raison de penser que le premier document de priorité ne divulguait pas certaines informations techniques pertinentes, qui étaient nécessaires à la mise en oeuvre de l'objet de la revendication 1.

L'opposant avait également allégué que le premier document de priorité divulguait uniquement l'expression de tout le polypeptide gB, dans une cellule de mammifère, par un vecteur recombinant du virus de la vaccine, mais n'exposait pas spécifiquement l'expression dans un système procaryote, tel que E.coli, ou la production de formes fusionnées ou de fragments du polypeptide.

La chambre a relevé que la revendication 1 couvrait, de par sa vaste portée, les modes de réalisation tels que l'expression de protéines de fusion ou l'expression dans E.coli. Toutefois, aucun de ces modes de réalisation n'était revendiqué en soi de façon individualisée. Le fait qu'ils étaient couverts par l'invention telle que revendiquée ne revêtait aucune importance pour la question de la priorité, étant donné que dans la présente affaire, il était établi que cette invention était la même que celle divulguée dans le premier document de priorité.

2. Priorités partielles et multiples

2.1 Généralités

Dans l'affaire **T 828/93**, la chambre a déclaré qu'il ressortait de l'article 88(3) CBE que différents éléments d'une demande européenne pouvaient bénéficier de différentes priorités (voire, le cas échéant, d'aucune priorité, il est attribué à ces éléments la date de dépôt européen). Il suffit de vérifier si les objets pertinents à examiner par rapport à l'état de la technique, à savoir les objets des revendications indépendantes, concordent avec l'ensemble des pièces de la demande fondant la priorité (cf. article 88(4) CBE). A cet égard, chaque objet revendiqué comme un tout peut, dans la mesure où il a été défini par l'ensemble des caractéristiques indiquées, se voir attribuer une seule priorité (ou, le cas échéant, aucune). En effet, l'objet considéré comme un tout représente l'invention, laquelle concorde ou non avec la divulgation de la demande dont la priorité est revendiquée.

2.2 Priorités multiples pour une seule revendication

Dans l'affaire **T 828/93**, la chambre a également confirmé que, compte tenu de la situation juridique expliquée au point 2.1 supra, une revendication ne pouvait bénéficier de priorités multiples, conformément à l'article 88(2) CBE, que lorsqu'elle comprenait des variantes et

pouvait donc être divisée en plusieurs objets, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Dans l'affaire **T 441/93**, le brevet européen portait sur un procédé pour préparer une souche de la levure *Kluyveromyces*, qui comprenait la transformation de cellules de la levure *Kluyveromyces* à l'aide d'un vecteur comprenant, entre autres, une séquence d'ADN codant pour un polypeptide. L'invention exposée dans le document de priorité était un procédé pour préparer de nouvelles souches de la levure *Kluyveromyces*, caractérisé en ce que des protoplastes de cette levure étaient mélangés et transformés par un vecteur qui contenait au moins un gène pour un marqueur de sélection et qui pouvait être cloné et exprimé dans les cellules hôtes; les protoplastes étaient régénérés à l'état de cellules entières avec une paroi de cellule. Les cellules transformées par le vecteur pouvaient être distinguées des autres cellules à l'aide du marqueur de sélection et en ont été séparées. Le requérant/opposant a allégué que la revendication générale 1 du brevet européen ne bénéficiait pas de la priorité de la demande antérieure, car celle-ci ne mentionnait pas la transformation de cellules entières, alors que cette variante était couverte par la revendication 1 (et d'autres revendications) de la demande ultérieure.

Se fondant sur les preuves produites, la chambre a conclu que les références aux protoplastes dans le document de priorité étaient cruciales, et que ce document ne mentionnait à aucun moment la possibilité de transformer des cellules entières. De l'avis de la chambre, ce qui importait, c'était le procédé divulgué dans la demande antérieure, étant donné que la revendication 1 de la demande ultérieure portait sur un procédé. Dans la mesure où la revendication 1 couvrait la transformation de cellules entières, elle pouvait uniquement se prévaloir de la date de dépôt de la demande européenne. Certes, il se pourrait que toutes les cellules transformées par le procédé de transformation de cellules entières puissent également l'être par le procédé de transformation du protoplaste selon le document de priorité. Mais cela ne signifiait pas pour autant que la revendication 1 pouvait se prévaloir de la date de priorité pour certains aspects du procédé, qui n'étaient ni divulgués, ni exposés dans le document de priorité de façon à permettre à un homme du métier de les mettre en oeuvre. La revendication 1 ne pouvait donc revendiquer la priorité de la demande antérieure que pour ce qui concerne la transformation des protoplastes. Par conséquent, les revendications se divisaient en deux groupes au regard de la priorité : le groupe A, à savoir l'objet de la revendication 1 et des autres revendications relatif au procédé de transformation de proto-

plastes de *Kluyveromyces*, qui bénéficiait de la priorité de la demande antérieure, et le groupe B, à savoir les éléments de la revendication 1 et des autres revendications ne portant pas sur le procédé de transformation des protoplastes, qui pouvait uniquement se prévaloir de la date de dépôt de la demande européenne ultérieure.

L'objet des revendications du groupe A et du groupe B a été considéré comme nouveau et inventif. Toutefois, l'état de la technique le plus proche des revendications du groupe B était constitué par un document qui correspondait pour l'essentiel au contenu du document de priorité, et qui avait été publié par les inventeurs durant le délai de priorité. La décision était donc fondée sur les principes énoncés dans la décision G 3/93 (JO OEB 1995, 18).

Dans la décision **T 643/96** également, la chambre a tenu compte d'un document publié entre les première et deuxième dates de priorité revendiquées, lorsqu'elle a apprécié l'activité inventive. Conformément au principe expliqué au point 2.1 supra, elle a déclaré que ce document ne faisait partie de l'état de la technique que pour l'objet revendiqué qui ne pouvait se prévaloir de la première date de priorité.

V. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES PROCÉDURES - PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Le principe de la protection de la confiance légitime

1. Obligation d'attirer l'attention sur des irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

En vertu du principe de la protection de la confiance légitime, l'Office est tenu d'avertir le demandeur de toute perte de droit imminente lorsque celui-ci peut s'attendre en toute bonne foi à recevoir un tel avis. Ceci suppose que l'Office peut déceler sans difficulté l'irrégularité et que le demandeur est en mesure d'y remédier dans les délais (T 14/89, JO OEB 1990, 432).

Dans la décision **J 8/95**, la chambre a fixé clairement les limites de l'obligation de signaler les irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié. Dans cette affaire, la division d'examen avait rejeté une requête en *restitutio in integrum* au motif que l'exposé des motifs

exigé par l'article 122 (3) CBE n'avait été produit qu'après l'expiration du délai fixé pour la présentation de ladite requête.

Le requérant s'était prévalu du principe de la bonne foi en application duquel l'Office aurait dû lui indiquer le délai imparti pour la production de l'exposé des motifs, le texte allemand de l'article 122 CBE ne permettant pas selon lui de déduire clairement ce délai.

La chambre de recours a constaté toutefois que dans ce cas précis, l'Office européen des brevets n'avait aucune raison d'adresser un tel avertissement, étant donné qu'à l'époque, le mandataire avait lui-même annoncé dans sa requête en restitutio in integrum qu'il produirait "dans quelques jours" l'exposé des motifs de la requête en restitutio in integrum. Si le mandataire avait agi comme il l'avait dit, l'exposé des motifs qui manquait encore serait parvenu à l'Office avant l'expiration du délai fixé pour la présentation de la requête. L'Office était donc en droit de penser que l'exposé manquant serait produit par le mandataire avant l'expiration du délai. Dans ces conditions, il ne pouvait légitimement être attendu de l'Office qu'il adresse un rappel au sujet du délai.

De même, dans l'affaire **J 2/94**, le requérant ne pouvait escompter que l'OEB lui signale que la taxe n'avait pas été payée. La chambre a estimé qu'une partie ne pouvait s'attendre à recevoir un avertissement pour toute irrégularité qui se produirait au cours de la procédure. Rien dans les pièces déposées par le requérant ne permettait de penser en l'occurrence qu'une clarification ou un rappel seraient nécessaires. L'OEB n'était pas tenu de réagir immédiatement, du seul fait qu'une lettre n'avait pas été accompagnée d'un chèque ou d'un ordre de virement, bien que cette lettre comportât une requête qui aurait été réputée n'avoir pas été déposée au cas où la taxe correspondante n'aurait pas été acquittée. De nombreux paiements sont effectués sans que le mode de paiement soit indiqué dans la lettre contenant la requête (voir article 5 (1) du règlement relatif aux taxes). Par conséquent, ce n'est souvent qu'après l'expiration du délai, lorsqu'il dispose de l'ensemble des données relatives à tous les paiements qui ont été effectués pendant la période en cause, que l'OEB est en mesure de déterminer si une certaine taxe a ou non été acquittée. On ne peut assimiler ce cas à celui dans lequel une partie a demandé des explications au sujet de telle ou telle condition (J 41/92, JO OEB 1995, 93) ou dans lequel on pouvait constater qu'un document que la partie avait l'intention de déposer manquait en fait dans le dossier (T 128/87, JO OEB 1989, 406).

Comme l'a souligné la chambre dans l'affaire **J 12/94**, les deux parties sont tenues d'agir de bonne foi. En particulier, l'on est en droit d'attendre d'un déposant PCT qui reçoit une notification conformément à la règle 85bis (1) CBE qu'il fasse preuve d'une très grande vigilance lorsqu'il y répond, et, dans le cas présent, c'était au déposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une perte de droits, du fait notamment que la restitutio in integrum ne pouvait être accordée en cas de non-respect des délais fixés pour l'entrée dans la phase régionale (G 3/91, JO OEB 1993, 8).

La chambre a considéré que dans cette affaire l'OEB n'était pas tenu de prendre contact avec le déposant pour l'avertir de la perte imminente de ses droits, étant donné que l'OEB considérait a priori comme exacte la déclaration catégorique par laquelle le déposant signalait qu'il avait demandé l'application de la procédure selon le chapitre II du PCT. On ne pouvait attendre de l'agent des formalités qu'il s'aperçoive que la perte des droits était imminente, même s'il n'y avait de trace d'une demande d'examen préliminaire international ni à l'OMPI ni dans les services de l'PEA du Royaume Uni. On ne peut attendre de l'OEB qu'il fasse une enquête en pareil cas afin de contrôler l'exactitude de telles déclarations. Dans de tels cas, l'OEB vérifiait pourquoi il n'avait pas encore reçu notification de son élection, et c'est effectivement ce qu'il avait fait en la présente espèce.

Dans l'affaire **T 460/95**, la chambre de recours a énoncé que pour que le demandeur puisse alléguer s'être fié à des informations incorrectes et faire valoir le respect du principe de la bonne foi, il devait être établi que les renseignements erronés émanant de l'OEB avait été la cause directe de l'action qu'il avait entreprise et pouvaient objectivement légitimer sa conduite. Une telle appréciation dépendait donc des circonstances particulières à chaque espèce. Encore fallait-il que le demandeur ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

En l'espèce, le mémoire de recours n'avait pas été déposé dans le délai prévu à l'article 108 CBE, le mandataire ayant cru bénéficier d'une prorogation de délai après une conversation téléphonique, dont l'existence n'est pas contestée, qu'il avait eue avec le greffier. De surcroît, une requête en prorogation ayant été déposée deux semaines avant l'expiration du délai, le greffe, dès réception de cette pièce, aurait pu, voire même dû constater que la requête était

basée sur un malentendu lors d'une conversation téléphonique ; l'irrégularité était donc sans équivoque, facile à découvrir et le requérant pouvait facilement y remédier dans le délai restant à courir.

Restait le fait que le mandataire agréé avait lui-même demandé la prolongation du délai alors qu'il était censé savoir en sa qualité de mandataire que les délais fixés par l'article 108 CBE ne sont pas susceptibles de prorogation. Dans deux décisions, T 853/90 et T 516/91, il avait été affirmé que les mandataires étaient censés connaître les dispositions de la CBE relatives aux délais et qu'ils n'avaient pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Dans la présente espèce, la chambre a considéré qu'à la différence des deux précédentes affaires, le mandataire avait pris la précaution d'un contact préalable avec le greffe des chambres avant que de manquer au respect des délais et qu'il avait reçu du greffe des renseignements l'ayant conduit à entreprendre des actions préjudiciables à ses intérêts. Il n'avait donc pas manqué à son obligation de vigilance.

Dans l'affaire **T 321/95**, la chambre a souligné la nécessité d'avancer des preuves à l'appui d'allégations d'une violation du principe de la bonne foi.

Dans le cas présent, le requérant prétendait que, lors d'un entretien avec le premier examinateur, il avait été convenu oralement que l'examineur téléphonerait au requérant pour examiner oralement avec lui une nouvelle revendication lorsqu'il l'aurait déposée. Or l'examineur avait pris une décision de refus après le dépôt de cette nouvelle revendication, sans avoir discuté avec le requérant de cette revendication comme ils en avaient convenu.

La chambre de recours a constaté que dans les communications échangées entre le premier examinateur et le requérant, cet accord n'avait jamais été mentionné et que l'existence de cet accord ne ressortait pas non plus du dossier. Ainsi, les arguments qu'avait avancés le requérant lorsqu'il avait allégué que la bonne foi n'avait pas été respectée ne pouvaient être considérés que comme l'expression de l'opinion personnelle du requérant, laquelle, en tout état de cause, n'avait pas convaincu la chambre car il n'y avait pas de preuve, même indirecte, de l'existence de l'accord invoqué par le requérant, mais simplement une "mauvaise communication" entre le premier examinateur et le requérant. La division d'examen avait donc le droit, en toute bonne foi, de prendre une décision négative sans que la procédure ne soit

pour autant entachée d'un vice substantiel. La requête que le requérant avait présentée en vue d'obtenir le remboursement de la taxe de recours a été rejetée.

B. Procédure orale

1. Droit à la tenue d'une procédure orale

Le droit d'une partie à la tenue d'une procédure orale au stade de l'examen, de l'opposition et du recours est inscrit à l'article 116 CBE aux termes duquel il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'OEB le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure.

Suivant la jurisprudence constante des chambres, le droit à la tenue d'une procédure orale est en matière de procédure un droit extrêmement important qui n'est soumis à aucune restriction, sauf dans les cas mentionnés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 116 CBE. Ainsi, il est de principe lorsqu'il a été demandé la tenue d'une procédure orale qu'une telle procédure soit organisée. L'article 116 est contraignant et ne laisse en la matière aucune marge d'appréciation. La chambre a appliqué ce principe dans l'affaire **T 556/95** (JO OEB 1997, 205), en précisant que le pouvoir d'appréciation dont disposait la division d'examen pour accepter ou non que des modifications soient apportées jusqu'à la décision de délivrance du brevet ne signifiait toutefois pas qu'elle disposait d'un pouvoir d'appréciation pour rejeter une requête visant à la tenue d'une procédure orale consacrée à l'examen de telles modifications. La division d'examen devait exercer le pouvoir d'appréciation prévu à la règle 86(3) de façon à respecter les dispositions de l'article 116 (1) CBE lorsqu'une partie avait demandé à apporter des modifications après avoir reçu la notification visée à la règle 51(6) CBE. La chambre a ajouté que le droit pour une partie d'être entendue dans le cadre d'une procédure orale (article 116 CBE) subsiste aussi longtemps que l'affaire est en instance devant l'OEB. Enfin la chambre a ajouté que la Grande Chambre de recours - qui avait formulé dans sa décision G 7/93 (JO OEB 1994, 775) des recommandations quant à la manière dont la division d'examen devait exercer le pouvoir d'appréciation relatif à l'autorisation de modifications que lui reconnaît la règle 86, après envoi de la notification visée à la règle 51 (6) CBE - ne pouvait par le biais de ces recommandations limiter l'application de l'article 116 (1) CBE.

En principe, une partie qui demande la tenue d'une procédure orale est en droit de l'obtenir. Le pouvoir d'appréciation au sens de l'article 116 (1) CBE, seconde phrase, dont l'Office

européen des brevets peut user pour rejeter la demande de tenue d'une procédure orale devant la même instance ne vaut que "pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes". Ainsi, comme il a été observé dans la décision **T 194/96**, même si la division d'examen avait eu raison de soupçonner un abus de la part du requérant (sa demande d'une nouvelle procédure orale lui paraissait être une manoeuvre dilatoire), elle ne pouvait pour autant rejeter sa requête. Le seul critère à prendre en compte est de savoir si les faits de la cause ont changé depuis la première procédure orale. Dans cette affaire, il avait été cité après la première procédure orale de nouvelles antériorités qui étaient plus pertinentes que les documents déjà versés au dossier et qui pouvaient, ce qui était en fait le cas, changer radicalement la nature de la décision. La chambre a décidé qu'en pareil cas, il ne pouvait plus être considéré que les faits de la cause étaient les mêmes au sens de l'article 116 CBE. La division d'examen n'était donc pas en droit de rejeter la demande de tenue d'une nouvelle procédure orale, si bien que, du fait du rejet de cette requête, la procédure était entachée d'un vice substantiel.

2. Fixation et report de la date d'une procédure orale

Dans l'affaire **T 111/95**, La chambre a rappelé qu'aux termes de la règle 71(1) CBE, la citation à une procédure orale conformément à l'article 116 CBE comporte un délai minimum de deux mois, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref. Puisqu'un tel arrangement n'avait pas pu être convenu en l'espèce, la division d'examen n'avait pas le droit de fixer purement et simplement la date de la procédure orale deux semaines environ après l'envoi de la citation. De l'avis de la chambre, c'était à la division d'examen qu'il incombait de prouver qu'il avait été convenu d'un tel délai, étant donné que c'était elle qui s'était prévalu de cet accord. La chambre a constaté que rien dans le dossier ne permettait de conclure que le mandataire du demandeur avait, à un moment quelconque, accepté sans réserves la date qui avait été fixée. La chambre a donc décidé que la citation à la procédure orale était nulle et non avenue ainsi que les actes suivants qui en résultaient. L'affaire a donc été renvoyée à une première instance composée d'autres personnes, à charge pour celle-ci de reprendre la procédure à partir du stade qui avait précédé l'accomplissement de l'acte nul.

3. Notification effectuée en application de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR)

Le Conseil d-administration a modifié la règle 71 CBE en ajoutant, en particulier, la règle 71 bis (1) qui est impérative en ce sens qu'elle prévoit que l'OEB doit émettre une notification en même temps qu'il cite les parties à une procédure orale. A la différence de la règle 71 bis (1) CBE, l'article 11 (2) RPCR prévoit qu'en convoquant les parties à une procédure orale, la chambre de recours peut leur envoyer une notification, c'est-à-dire qu'il laisse aux chambres de recours le soin d'apprécier s'il y a lieu ou non d-envoyer une notification avec la citation. Dans l'affaire **G 6/95** (JO OEB 1996, 649), la Grande Chambre de recours a décidé que la règle 71 bis (1) n'était pas applicable aux chambres de recours. Ainsi, les chambres de recours continuent de pouvoir apprécier s'il y a lieu ou non d-envoyer une notification en même temps qu'elles citent les parties à une procédure orale, comme prévu à l'article 11 (2) RPCR. Les règles impératives de procédure énoncées à la règle 71 bis (1) sont applicables aux premières instances de l'OEB, mais ne sont pas applicables aux chambres de recours, le Conseil d-administration ne pouvant apporter au règlement d-exécution une modification qui aurait pour effet de mettre la règle ainsi modifiée en contradiction avec le règlement de procédure des chambres de recours, lequel, en application de l'article 23 (4) CBE, a été arrêté par le Praesidium des chambres de recours, émanation de l'indépendance des chambres, et a été approuvé par le Conseil d-administration.

C. Droit d'être entendu

Selon l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Ce droit procédural très important doit assurer que dans une décision aucune partie ne soit surprise par des motifs de rejet de sa requête au sujet desquels elle n'a pu prendre position.

Dans l'affaire **T 1101/92** la chambre a estimé que dans ses notifications antérieures à la requérante, la division d'examen ne faisait pas référence au passage du document de l'état de la technique le plus proche sur lequel elle s'était appuyée pour conclure, dans sa décision, au manque de nouveauté de la caractéristique additionnelle en cause. Ainsi, le demandeur avait été privé, avant que la décision ne soit prise, de la possibilité de prendre position sur les motifs du rejet de sa demande. Il y avait donc eu violation du droit d'être entendu, si bien que la procédure était entachée d'un vice substantiel.

Dans l'affaire **T 643/96**, une division d'examen s'était fondée, dans sa décision, sur un certain document et n'avait donné que des informations bibliographiques incomplètes sur cette antériorité. La chambre a estimé que le fait que la division d'examen n'ait pas fourni au demandeur une copie dudit document ne constituait pas un vice substantiel de procédure, au regard du droit d'être entendu, puisque, dans l'affaire en cause, ledit document reprenait une liste figurant dans un autre document, sans rien y ajouter, et ne fournissait que des informations déjà connues du requérant/demandeur (point 4.2.3.4 des motifs).

D. Délais

Aux termes de la règle 81 (1) CBE, si un mandataire agréé a été désigné, les significations lui sont faites. Dans l'affaire **T 703/92**, le texte écrit de la décision avec son exposé des motifs ainsi que le procès-verbal de la procédure orale ayant été adressés non pas au mandataire agréé dûment mandaté, mais à l'opposant lui-même, la chambre a estimé que les prescriptions de la règle 81(1) CBE en matière de significations n'avaient pas été respectées. De l'avis de la chambre, il était donc nécessaire, pour pouvoir déterminer les effets produits par la signification, de savoir si et quand le mandataire avait pu prendre connaissance du texte intégral de la décision (Règle 82 CBE).

La chambre a constaté en outre que l'expression "si les dispositions relatives à la signification n'ont pas été observées" figurant à la règle 82 CBE ne se référait pas uniquement aux "dispositions impératives relatives à la signification". En effet, le chapitre III de la septième partie du règlement d'exécution de la CBE qui contient la règle 82 traite des significations et comporte - outre la règle 82 - les règles 77 à 81 qui énoncent des dispositions relatives à la signification. On doit donc en conclure que la règle 82 CBE qui concerne l'inobservation des dispositions relatives à la signification fait également référence aux dispositions de la règle 81 qui la précède.

E. Restitutio in integrum

1. Instance compétente pour statuer

Dans la décision **J 10/93** (JO OEB 1997, 91), la chambre a fait observer que, aux termes de l'article 20(1) CBE, la division juridique est compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets, et notamment pour l'inscription du transfert des droits attachés à une demande de brevet européen. La division juridique était par conséquent compétente pour statuer sur la requête présentée par le requérant en vue d'obtenir l'inscription du transfert de la demande de brevet en question. Toutefois, la division juridique ne s'était pas bornée à statuer sur cette requête : elle s'était également prononcée sur la requête en restitutio in integrum présentée par le requérant, requête qu'elle avait rejetée en la jugeant irrecevable. Dans le cas où il est présenté une requête en restitutio in integrum, l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli statue sur la requête (article 122(4) CBE). En l'espèce, l'acte non accompli tenait au fait que le demandeur avait laissé sans réponse l'invitation que lui avait adressée la division d'examen en vertu de l'article 96(2) CBE. L'instance compétente pour statuer sur la requête en restitutio in integrum était par conséquent la division d'examen. La chambre a conclu que, en se prononçant sur la requête en restitutio in integrum, la division juridique avait outrepassé ses pouvoirs, et qu'elle ne pouvait se justifier en prétendant qu'elle devait statuer d'abord sur la requête en restitutio in integrum avant de se prononcer sur la requête en inscription du transfert. La chambre a annulé la décision de la division juridique pour ce seul motif et ordonné que l'affaire soit renvoyée devant la division d'examen pour examen de la requête en restitutio in integrum.

2. Exclusion au titre de l'article 122(5) CBE de délais prévus par le PCT - Délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE

Dans la décision **J 8/94** (JO OEB 1997, 17), la chambre devait examiner si l'exclusion de la restitutio in integrum prévue à l'article 122(5) CBE dans le cas du délai fixé pour la présentation de la requête en examen valait ou non aussi pour le délai supplémentaire institué à la règle 85ter CBE. La chambre de recours juridique avait déjà répondu par l'affirmative (cf. décision J 12/82, JO OEB 1983, 221) sous le régime de l'ancienne version de la règle 85ter CBE, entrée en vigueur le 4 juin 1981. Or, le requérant a considéré que cette décision n'était plus compatible avec le nouveau texte de la règle 85ter CBE, en vigueur depuis le 1^{er} avril 1989, auquel il n'a depuis été apporté que de légères modifications (cf. JO OEB 1989, 1 s.).

La chambre a constaté que, tel qu'il était prévu dans cette nouvelle version de la règle 85ter

CBE, le délai supplémentaire ne faisait plus immédiatement suite au délai fixé pour la présentation de la requête en examen, mais ne commençait à courir qu'à compter de la signification par l'Office d'une notification signalant que le délai prévu n'avait pas été observé. Cette modification avait été apportée parce que l'expérience montrait qu'en cas d'inobservation du délai normal, le demandeur laissait souvent passer aussi le délai supplémentaire qui lui succède immédiatement. Ce problème se posait de la même manière pour tous les délais supplémentaires visés aux règles 85bis et 85ter CBE. Aussi la révision des règles 85bis et 85ter était-elle essentiellement inspirée par des considérations pratiques relatives au déroulement de la procédure. Elle visait avant tout à améliorer la sécurité pour les demandeurs en leur facilitant le respect des délais supplémentaires. Il n'en demeurait pas moins que ces délais devaient rester exclus de la restitutio in integrum, comme le montrent clairement les travaux préparatoires. La chambre en a conclu que le délai supplémentaire visé dans le texte actuel de la règle 85ter CBE était exclu de la restitutio in integrum au même titre que le délai normal mentionné à l'article 122(5) CBE (délai de présentation de la requête en examen prévu par l'article 94(2) CBE) (cette décision a été confirmée par la décision **J 25/94**).

3. Délai de deux mois fixé à l'article 122(2) CBE

Dans la décision **J 8/95**, le requérant a soutenu que la version allemande de l'article 122(3) CBE ne prévoyait nullement que l'exposé des motifs d'une requête en restitutio in integrum devait être produit dans le délai fixé à l'article 122(2) CBE pour la présentation de la requête. Selon lui, il n'était pas fixé de délai définitif. La chambre a rappelé que l'article 122(2) prévoit que la requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. Aux termes de l'article 122(3), la requête doit être motivée par écrit et indiquer les faits et justifications invoquées à son appui. La chambre a souligné que, selon l'interprétation donnée de ces dispositions dans la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient de produire dans le délai fixé un exposé des motifs exposant au moins les principaux faits invoqués à l'appui de la requête en restitutio in integrum. Après expiration de ce délai, il peut être encore présenté, le cas échéant, des justifications à l'appui de ces déclarations.

Les requérants ont rétorqué que la jurisprudence mentionnée par la chambre s'appuie exclusivement sur les versions anglaise et/ou française de la Convention. Elle ne pourrait

toutefois être maintenue si l'on s'appuyait sur la version allemande de l'article 122(3), 1^{re} phrase. L'article 177(1) CBE prévoit que les trois textes de la Convention font également foi. Etant donné qu'en l'espèce la langue de la procédure était l'allemand, il ne faisait pas de doute que c'est le texte allemand, moins strict, que la chambre devait appliquer dans sa décision. Mais la chambre a constaté que l'article 177(1) CBE supposait qu'il existait une volonté unique du législateur que les trois textes de la Convention devaient permettre de définir. Un demandeur ne pouvait donc prétendre que dans le texte correspondant à la langue de la procédure, l'article 122(3) était moins strict que dans les autres versions.

4. Cessation de l'empêchement

Dans la décision **T 840/94** (JO OEB 1996, 680), le brevet européen avait été révoqué, le titulaire du brevet ayant déclaré qu'il n'était plus d'accord sur le texte dans lequel le brevet avait été délivré. Ce titulaire, une société américaine, avait formé un recours et présenté une requête en restitutio in integrum après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, en prétendant qu'il ne lui avait pas été possible de présenter plus tôt sa requête en restitutio in integrum : d'une part, il ne savait pas que le brevet avait été révoqué ; c'est un conseil en brevets employé par sa société qui avait à tort donné ordre au mandataire en brevets européens, sans être habilité à prendre une telle décision, d'abandonner le brevet européen et de ne pas engager d'autres frais. D'autre part, le mandataire agréé auprès de l'OEB n'avait pas transmis au requérant la décision de révocation.

La chambre a rappelé qu'une requête en restitutio in integrum doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement (article 122(2) CBE). Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'empêchement cesse à partir de la date à laquelle le demandeur ou son représentant aurait dû découvrir l'erreur (J 27/90, JO OEB 1993, 422). La chambre a également fait observer que l'OEB avait notifié sa décision au mandataire agréé, conformément à la règle 81(1) CBE. En outre, si une partie donne ordre au mandataire agréé de ne plus lui transmettre les autres notifications de l'OEB, elle ne peut faire valoir qu'elle n'a pas reçu les informations notifiées au mandataire agréé, qu'elle aurait eu besoin de connaître pour pouvoir poursuivre la procédure. La chambre a donc considéré que la requête en restitutio in integrum n'avait pas été présentée dans le délai visé à l'article 122(2) CBE,

première phrase.

5. Vigilance du mandataire agréé

Dans l'affaire **T 460/95**, le mandataire agréé avait demandé la prolongation du délai alors qu'il était présumé savoir en tant que mandataire agréé que les délais prévus par l'article 108 ne sont pas susceptibles de prorogation. Dans deux décisions, T 853/90 et T 516/91, il avait été constaté que les mandataires étaient censés connaître les dispositions de la CBE relatives aux délais et qu'ils n'avaient pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

En l'espèce, la chambre a considéré qu'à la différence des mandataires visés dans lesdites décisions, le mandataire avait pris la précaution de contacter au préalable le greffe des chambres avant de laisser passer les délais, et que les renseignements que lui avait donnés le greffe l'avaient conduit à entreprendre des actions contraires à ses intérêts. La chambre a estimé que le requérant ne saurait être lésé pour s'être fondé sur une information reçue de l'OEB qui s'est avérée par la suite erronée ou a pu être mal comprise. Elle a jugé que le principe du respect de la bonne foi constituait une autre raison justifiant qu'il soit fait droit à la requête en restitutio in integrum présentée par le titulaire du brevet.

F. Documents produits tardivement

1. Règle 71 bis CBE

Dans l'affaire faisant l'objet de la décision **T 39/93** (JO OEB 1997, 134), la chambre, en application de la règle 71bis CBE, avait fixé une date limite jusqu'à laquelle des documents pouvaient être produits en vue de la préparation de la procédure orale. Les parties avaient produit à plusieurs reprises de nouveaux documents et moyens de preuve, avant et après cette date. Lors de la procédure orale, le requérant avait soutenu que l'envoi de cette notification constituait une "invitation manifeste" à produire de nouveaux éléments de preuve, même si cela était contraire à tous les principes juridiques posés par les chambres de recours ces dernières années. Il avait prétendu que si les preuves produites après la date limite fixée conformément à la règle 71 bis CBE "peuvent ne pas être prises en considération", il

convenait en revanche de prendre en considération celles qui avaient été produites avant cette date. Dans une autre affaire (**T 276/93**, JO OEB 1996, 330), il avait été contesté que la règle 71bis CBE soit applicable aux procédures devant les chambres de recours, et la question avait été soumise à la Grande Chambre de recours. La chambre en a conclu que la décision qu'elle aurait à prendre au sujet des preuves produites tardivement devrait se fonder non pas tant sur la règle 71bis CBE que sur les critères de fond généralement admis qu'avait posés la Grande Chambre de recours dans sa décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408) et son avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420), lorsqu'elle avait précisé la nature et la fonction des recours.

Selon la Grande Chambre de recours, la règle 55 c) CBE a la double fonction de régir la recevabilité de l'opposition et d'établir simultanément le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition doit se dérouler. La Grande Chambre de recours a également fait observer que la procédure de recours est une procédure judiciaire et non une procédure purement administrative, car elle a pour fonction essentielle d'établir si la décision rendue en première instance était correcte pour ce qui est du fond.

La chambre a cité ensuite la décision T 1002/92 (JO OEB 1995, 605), dans laquelle il a été déclaré que les principes en question sont également applicables lorsqu'il s'agit d'apprécier la recevabilité des "faits et justifications nouveaux, invoqués tardivement", puisque ce sont eux qui constituent le cadre de fait de l'affaire faisant l'objet du recours. Il avait été conclu dans cette décision que dans les procédures devant les chambres de recours, ces "faits et justifications nouveaux" ne devraient être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel, si ces moyens se révèlent de prime abord éminemment pertinents en ce sens qu'ils risquent fort de faire obstacle au maintien du brevet européen en litige.

S'opposant en cela au requérant, la chambre a estimé qu'une modification d'une règle de procédure (c'est-à-dire de l'ancienne règle 71 CBE) ne pouvait remettre en cause ces principes juridiques bien établis. Autrement dit, l'interprétation correcte qui a été donnée d'un article de la CBE (en l'occurrence l'article 114) dans une décision de la Grande Chambre de recours, ne pouvait, de l'avis de la chambre, être remise en question par une nouvelle règle du règlement d'exécution dont l'application n'est pas compatible avec cette interprétation, puisque, en vertu de l'article 164(2) CBE, en cas de divergence entre le texte de la CBE et le texte du règlement d'exécution, c'est le texte de la CBE qui fait foi.

La chambre a ajouté que la nouvelle règle 71 bis CBE ne devait pas être interprétée comme une invitation à produire de nouvelles preuves ou autres moyens sortant du cadre de droit et de fait constitué par les questions et motifs exposés et par les preuves avancées à cet égard tout au long des procédures qui ont précédé la procédure orale devant la chambre de recours, (cf. également la décision **T 885/93**. (Cf. aussi la décision **G 6/95**, citée dans le chapitre "Questions institutionnellesA).

2. Examen de la pertinence

Dans l'affaire **T 152/95**, la requérante n'avait cité un document qu'après l'expiration du délai d'opposition, c'est-à-dire tardivement. Selon la chambre, si tardive qu'ait été la citation de ce document, l'on ne pouvait considérer qu'il n'était pas resté suffisamment de temps pour que la division d'opposition ait pu en examiner la pertinence avant la procédure orale. La citation tardive de ce document ne pouvait donc entraîner de retards au niveau de la procédure d'opposition. Jugeant ce document pertinent, la chambre a décidé en conséquence de le prendre en considération.

3. Documents cités dans le fascicule de brevet ou dans le rapport de recherche

Dans l'affaire **T 501/94** (JO OEB 1997, 193), la chambre a décidé qu'elle n'avait pas à verser au dossier dans la procédure un document écrit appartenant à l'état de la technique qu'un opposant avait, lors de la procédure orale, cité et proposé de produire alors que les parties avaient déjà exposé l'essentiel de leurs arguments, car elle a estimé que ce document n'avait pas été produit en temps utile au sens de l'article 114(2) CBE.

La chambre a estimé en outre qu'un document cité dans le brevet en cause comme constituant l'état de la technique le plus proche ou l'état de la technique essentiel dont il convient de partir pour pouvoir comprendre le problème technique exposé dans la description doit être pris en compte au cours de la procédure d'opposition (ou de la procédure de recours faisant suite à une opposition), même s'il n'a pas été invoqué expressément pendant le délai d'opposition (cf. **T 536/88**, JO OEB 1992, 638). Par contre, un document cité dans une antériorité comme constituant l'état de la technique le plus proche ou l'état de la technique essentiel dont il convient de partir pour pouvoir comprendre le problème technique exposé dans l'antériorité

ne doit pas automatiquement être pris en compte au cours de la procédure d'opposition (ou de la procédure de recours faisant suite à une opposition) s'il n'a pas été invoqué pendant le délai d'opposition.

G. Actes de procédure

Au fil des années, les chambres ont défini un certain nombre de critères pour l'appréciation de la validité des actes de procédure. Ainsi, les déclarations de procédure ne doivent être subordonnées à aucune condition, elles sont susceptibles d'être interprétées, elles doivent émaner d'une personne habilitée pour ce faire et se rapporter au stade de la procédure auquel se trouve l'affaire, enfin, elles ne produisent plus d'effet lorsqu'elles sont produites après le prononcé de la décision (Cf. également La Jurisprudence des Chambres de recours, 2^e édition, p. 268 s.).

Dans la décision **J 12/95**, la validité d'une déclaration faite dans le cadre de la procédure était contestée. La demande de brevet européen avait été déposée le 19 avril 1994 sous forme de demande divisionnaire. La section de dépôt avait refusé de traiter la demande comme demande divisionnaire, au motif qu'elle avait été déposée après que le demandeur avait marqué son accord sur le texte de la demande initiale en instance. L'accord du demandeur avait été reçu par fax le 18 avril 1994 et il avait été confirmé le 19 avril 1994. Le demandeur/requérant avait allégué que son mandataire n'avait pas eu véritablement l'intention de transmettre par fax l'accord donné le 18 avril 1994 et que cette transmission allait à l'encontre de ses instructions expresses.

La chambre a déclaré que pour être valable, une déclaration faite dans le cadre de la procédure doit non seulement être faite par écrit et être signée, mais également être communiquée à l'OEB. Dans cette affaire, ce n'était pas le mandataire qui avait transmis le fax, puisqu'il avait été prouvé de manière convaincante que le fax avait été envoyé contrairement aux instructions expresses données par le mandataire et qu'il ne pouvait donc pas être considéré comme une approbation valable du texte de la demande. La demande divisionnaire devait donc être réputée avoir été déposée dans le délai prévu à la règle 25(1) CBE.

H. Retrait de la demande et abandon du brevet

1. Abandon de certaines parties de la demande ou du brevet

1.1 Abandon d'objets de la demande ou du brevet

Si le demandeur ou le titulaire du brevet abandonne des revendications, il se pose la question de savoir s'il entend **abandonner** pour le fond les éléments correspondants de sa demande ou de son brevet, s'il a l'intention de déposer une **demande divisionnaire** pour les éléments concernés, ou bien s'il essaie simplement par là **de reformuler les revendications**, afin de tenir compte des objections soulevées par l'OEB ou par un opposant. Le demandeur ou le titulaire peut limiter les revendications pour essayer de répondre à des objections de l'OEB ou d'un opposant, sans pour autant envisager immédiatement un abandon définitif.

Dans l'affaire **T 752/93**, la chambre a confirmé la jurisprudence selon laquelle la production de modifications d'une revendication au cours de la procédure d'opposition ne signifie pas automatiquement que le titulaire du brevet renonce à formuler de manière plus générale la revendication.

Cette prise de position a été confirmée dans la décision **T 828/93**, dans laquelle la chambre a constaté qu'une modification que le titulaire du brevet n'a proposée que pour tenter de répondre aux objections formulées par l'opposant à l'encontre de l'activité inventive ne saurait être interprétée comme un abandon de cette partie du brevet par son titulaire. Il ne serait pas équitable d'interdire au titulaire du brevet (requérant) de modifier à nouveau un texte de la revendication que la division d'opposition a jugé contraire aux dispositions de l'article 123(3) CBE dans sa décision de révocation, à condition toutefois que cette modification ne constitue pas un abus de procédure.

I. Droit de la preuve

1. Introduction

Dans l'affaire **T 642/92**, la chambre a fait observer que les preuves au sens de l'article 117 CBE s'entendaient de tout moyen juridique, à l'exception des simples arguments tendant à

prouver l'existence ou la non-existence d'un fait en litige, c'est-à-dire d'un fait soumis à la chambre pour examen et décision. Elle a souligné que la présentation de conclusions juridiques ou de requêtes ne constituait pas une production de preuves.

2. Instruction

2.1 Procédure

Dans la décision **T 798/93**, la chambre a souligné que la déclaration écrite faite sous la foi du serment, qui est l'une des mesures d'instruction possibles énumérées à l'article 117(1) CBE, n'est pas automatiquement ordonnée sur simple requête d'une des parties. L'ensemble des mesures d'instruction énoncées à l'article 117 CBE sont soumises au pouvoir d'appréciation de l'instance, qui ne les ordonne que si elle l'estime nécessaire.

Dans l'affaire **T 395/91**, la chambre a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'entendre un expert, étant donné que l'inventeur avait déjà répondu, en sa qualité d'homme du métier, aux questions auxquelles l'expert aurait été appelé à répondre. Elle a également considéré qu'il appartenait aux membres de la chambre, et non à un expert technique, de procéder à l'examen de la brevetabilité, sur la base de faits techniques intelligibles.

2.2 Recevabilité de moyens de preuve

Dans l'affaire **T 575/94**, la chambre a estimé qu'il n'était pas exclu d'entendre les employés d'un opposant ou d'une société cliente de l'opposant.

Dans la décision **T 39/93**, la chambre a considéré qu'elle devait statuer sur le recours en se fondant sur les preuves et les arguments présentés dans la procédure. Elle ne devait pas prendre en considération un élément qui n'était pas aux actes dans le débat en cause. Si une photomicrographie originale avait été produite à titre de preuve dans une autre affaire et que seule une photocopie en ait été présentée dans l'affaire en cause, la chambre devait se borner à examiner cette photocopie.

Dans l'affaire **T 970/93**, la chambre a fait observer que les déclarations qui ne sont pas faites

sous la foi du serment ne figuraient pas expressément dans la liste de mesures d'instruction figurant à l'article 117(1) CBE et que donc l'OEB n'était pas tenu de les accepter. En application du principe de la libre appréciation des preuves, l'OEB pouvait toutefois accepter les déclarations solennelles qui ne sont pas établies sous la foi du serment, de même que d'autres déclarations non effectuées sous la foi du serment.

3. Appréciation des moyens de preuve

Les chambres appliquent le principe de la libre appréciation des preuves, ce qui signifie, comme cela a été expliqué dans l'affaire **T 575/94**, qu'elles doivent rendre leur décision sur la base de l'ensemble des moyens de preuve produits et à la lumière des conclusions auxquelles elles sont parvenues après les avoir examinés avec soin. La décision ne doit pas obligatoirement se fonder sur une preuve d'une certitude absolue, ce qui constituerait une exigence déraisonnable, mais il devrait s'agir d'un degré de probabilité qui, à ce qu'enseigne l'expérience, est proche de la certitude.

Dans le cas **T 905/94**, le titulaire du brevet avait exposé un store à une exposition. Après avoir considéré les preuves concernant l'exposition, la chambre s'est penchée sur la question de savoir si l'utilisation de la même dénomination commerciale pour des modèles différents pouvait constituer une preuve du fait que le titulaire du brevet avait commercialisé ou décrit des stores conformes au brevet en cause avant la date de priorité. De l'avis de la chambre, cette utilisation ne peut constituer une preuve suffisante. Dans le domaine industriel, il est courant qu'une même dénomination soit employée et conservée pour un produit dont les caractéristiques techniques changent avec le temps au gré des perfectionnements apportés.

La chambre a en outre souligné que le fait qu'un témoin ait effectué sa déclaration trois ans avant par rapport à d'autres témoins ne peut constituer une raison suffisante pour rendre le témoignage de ce témoin plus crédible.

Dans l'affaire **T 687/93**, la chambre devait décider, en se fondant sur des documents qui indiquaient le numéro du produit et son nom commercial, si une composition à base de résine avait été rendue accessible au public. Elle a estimé qu'en cas de modification d'un produit, le fabricant changerait au moins le numéro de code de ce produit, les produits ayant gardé le

même numéro de code, associé le cas échéant à un nom commercial, devant en revanche pouvoir être considérés comme demeurés identiques.

Dans l'affaire **T 970/93** (cf. point L. 2.2), l'intimé avait également contesté la validité de toutes les preuves produites, mais en se contentant d'alléguer pour l'essentiel que ces preuves pouvaient avoir été falsifiées. La chambre a estimé qu'une telle allégation, fondée sur de simples présomptions, ne pouvait raisonnablement justifier une mise en cause de la crédibilité des preuves. Elle a donc considéré que ces preuves étaient valables.

4. Degré de conviction de l'instance en cause

Dans l'affaire **T 970/93**, les revendications portaient sur un poste de laminage en continu à plusieurs cages pour produire des tôles d'acier. L'opposant/requérant avait invoqué deux utilisations antérieures portant sur un poste de laminage en Chine et un autre en Allemagne. Il s'agissait de savoir si l'homme du métier aurait été en mesure de reconnaître la caractéristique pertinente, en l'occurrence le rapport de vitesse de laminage du poste de laminage en Chine, ce rapport ne pouvant pas être déterminé à partir d'un seul laminage. En outre, l'intimé avait estimé que les constructeurs et les propriétaires du poste de laminage imposeraient le respect du secret afin de ne pas dévoiler la capacité réelle du poste, ce qui risquerait de leur nuire par rapport aux concurrents.

En application du principe selon lequel il faut apprécier ce qui paraissait plus probable, la chambre a considéré qu'il était fort improbable qu'au cours de la période de près de sept ans qui s'était écoulée entre le démarrage du poste de laminage et la date de priorité du présent brevet, le rapport de vitesse du moteur entraînant le poste n'ait pas pu être connu du public, compte tenu du fait qu'en Chine, il est courant de promouvoir de nouvelles installations industrielles et d'en faire des démonstrations, afin de former les jeunes ingénieurs. Etant donné que l'un des principaux paramètres concernant la performance du poste de laminage est son "cône de vitesse", l'homme du métier se renseignerait sur ce paramètre ou calculerait lui-même le rapport de vitesse du poste, en comparant la vitesse maximum et la vitesse minimum des cylindres. En outre, les démonstrations étant destinées à former les jeunes ingénieurs, il était fort improbable que l'on ait imposé une obligation de secret à ce propos pour se défendre contre les concurrents, comme le supposait l'intimé. En l'absence de

preuves de l'existence d'une obligation de secret, il convient de partir du principe que l'entreprise qui a acheté le poste de laminage peut être considérée comme faisant partie du public et que, par l'achat puis l'exploitation dudit poste, elle entre en possession de toutes les informations pertinentes concernant le rapport de vitesse de laminage.

5. Charge de la preuve

Dans l'affaire **T 632/95**, la chambre a confirmé que lorsqu'il n'était pas possible d'apporter la preuve qu'un document avait été reçu, c'est la personne qui avait déposé ce document qui devait être pénalisée, alors qu'en revanche c'était à l'OEB qu'il appartenait de prouver que les documents qu'il avait notifiés étaient parvenus à destination.

La décision **T 382/93** confirme la jurisprudence selon laquelle c'est à l'opposant qu'il incombe de prouver l'absence d'activité inventive à chaque stade de la procédure, quel que soit le rôle qu'il joue dans cette procédure.

La situation juridique créée dans le cas où une utilisation antérieure est alléguée est évoquée aux pages 19. (Cf. également les questions de la preuve au chapitre sur la nouveauté, p. 16).

J. Mandataires agréés

1. Exposé oral par une personne accompagnant une partie

Dans l'affaire **T 642/92**, le mandataire agréé était accompagné par un conseil en brevets et un expert technique américains ainsi que par son assistant non qualifié. Le mandataire a annoncé son intention de laisser le conseil en brevets américain présenter l'ensemble de l'affaire, au motif qu'il était la personne la mieux au fait de l'invention. La chambre a observé que le conseil en brevets américain n'avait pas le droit d'être entendu devant l'OEB, mais que le conseil en brevets et l'expert technique américains pouvaient l'un et l'autre présenter des moyens d'ordre technique dans la mesure où ces moyens n'étaient invoqués qu'en vue d'expliquer ou de clarifier certains éléments techniques de l'invention faisant l'objet de la demande telle que déposée, ou portaient sur des sujets en relation directe avec ces éléments. La chambre a souligné que les mesures d'instruction au sens de l'article 117 CBE englobaient

tous les moyens juridiques à l'exclusion des simples arguments tendant à prouver ou à nier l'existence d'un fait en litige, c'est-à-dire faisant l'objet de l'instruction judiciaire et de la décision de la chambre. Elle a souligné qu'une telle administration de la preuve ne comprenait pas l'exposé d'arguments d'ordre juridique ni la formulation de requêtes.

2. Pouvoir général

Dans l'affaire **J 11/93**, le demandeur s'était fondé sur la règle 69(2) CBE pour demander officiellement qu'il soit statué sur une décision constatant que sa demande était réputée retirée. Dans le mémoire exposant ses motifs de recours, il avait affirmé que la notification officielle visée à la règle 85bis(1) CBE aurait dû être envoyée au mandataire européen agréé étant donné que celui-ci était dûment autorisé à agir au nom du demandeur en vertu d'un pouvoir général qui avait été déposé auprès de l'OEB dans le cadre d'une autre demande de brevet européen. Or, cette notification avait été envoyée directement au demandeur, une société américaine.

La chambre a noté que le formulaire habituel recommandé pour l'établissement de pouvoirs généraux n'avait pas été utilisé et que le document déposé dans le cadre de l'autre demande ne contenait aucune information que la section de dépôt aurait pu interpréter comme signalant l'intention du demandeur de donner par là un pouvoir général et non un pouvoir limité. La chambre a confirmé que l'OEB n'avait jamais enregistré le pouvoir en question comme étant un pouvoir général et a fait observer que même si cela avait été le cas, le demandeur aurait dû communiquer à l'OEB le numéro de ce pouvoir général afin de permettre à la section de dépôt d'en tenir compte, ce qui lui aurait évité d'envoyer la notification prévue à la règle 85bis(1) CBE à la dernière adresse connue du demandeur plutôt qu'à son mandataire. Dans ces conditions, la chambre a estimé qu'à la date de l'envoi au demandeur de la notification visée à la règle 85bis(1) CBE, celui-ci n'avait pas encore constitué de mandataire européen agréé. Les dispositions de la règle 81 CBE, qui prévoit que si un mandataire (c'est-à-dire un mandataire européen), a été désigné, les significations lui sont faites, ne pouvaient s'appliquer, et les seules dispositions applicables étaient celles de la règle 78(2) CBE relative aux significations dont les destinataires n'ont ni domicile, ni siège sur le territoire d'un Etat contractant et n'ont pas désigné de mandataire.

K. Décisions des organes de l'OEB

1. Droit d'obtenir une décision

Dans la décision **J 43/92**, la chambre avait fait observer qu'il ne peut être requis de décision en vertu de la règle 69(2) CBE que dans les cas visés à la règle 69(1) CBE. Une telle demande ne pouvait être présentée que si l'Office européen des brevets avait préalablement constaté une perte de droits découlant de la Convention, sans pour cela prendre de décision, et avait notifié cette perte de droits à la partie concernée. La chambre a conclu que les requérants, contrairement à ce qu'ils prétendaient, n'avaient pas droit au report de la date prévue pour la publication de la mention de la délivrance, et qu'un droit qui n'existait pas ne pouvait donner lieu à une perte de droits. Elle a constaté que la règle 69 CBE ne concerne que les pertes de droits découlant de la Convention, c.-à-d. les cas dans lesquels la Convention prévoit qu'il se produit directement une perte de droits, et que la perte d'un droit par suite de l'inobservation des dispositions adoptées par un Etat contractant conformément à l'article 65 CBE ne constituait pas une perte découlant de la Convention, mais une perte découlant de la législation nationale.

2. Composition de la division d'opposition

Dans la décision **T 476/95**, le président de la division d'opposition avait rédigé et signé, à un stade antérieur de la procédure de délivrance, une notification aux conclusions négatives, établie avant que la division ne prenne la décision de rejeter la demande. De l'avis de la chambre, l'article 19(2), première et deuxième phrases CBE prévoit la participation de membres de la division d'opposition à n'importe quelle étape de la procédure de délivrance, et non pas seulement leur participation à la décision finale. Le premier examinateur dans la procédure d'opposition avait cosigné la décision de rejet prise au cours de la procédure d'examen. Or, il est contraire à l'article 19(2) que le premier examinateur et le président de la division d'opposition participent tous deux à la procédure de délivrance.

3. Soupçon de partialité

Dans la décision **T 433/93**, à la suite d'un vice substantiel de procédure tenant à une décision

prise par la première instance, à la demande d'une partie, la décision a été annulée et l'affaire renvoyée devant la première instance pour réexamen. A la suite de ce renvoi devant la première instance, la chambre a considéré qu'il était nécessaire que l'affaire soit examinée et tranchée par une division d'opposition de composition différente (c.-à-d. composée de trois nouveaux membres), compte tenu des motifs d'opposition soulevés et pris en compte dans la procédure. La chambre a considéré que si l'affaire devait être réexaminée et tranchée à nouveau par une division d'opposition composée des mêmes personnes, les membres de la division d'opposition devraient s'efforcer de réexaminer l'affaire et de prendre une nouvelle décision à ce sujet sans tenir compte de la décision qu'ils avaient prise précédemment. La chambre a expliqué que pour qu'une partie puisse être réputée avoir été entendue en toute équité devant un tribunal, cette partie ne doit pas avoir de bonnes raisons (objectivement parlant) de soupçonner de partialité ou de parti-pris un membre quelconque de l'instance chargée de statuer sur l'affaire. La chambre a fait observer par ailleurs que, comme l'a indiqué la Grande Chambre de recours dans la décision G 5/91 (JO OEB 1992, 617), il convient de poser à titre de principe général qu'une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons de la soupçonner de partialité. La Grande Chambre a déclaré également que ce principe s'applique "aux agents des organes de première instance de l'OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties".

La chambre a ajouté que l'important n'était pas de savoir si l'on pouvait trouver dans le dossier une preuve de la partialité dont auraient fait preuve antérieurement des membres de la division d'opposition au cours de la conduite de l'affaire (différence par rapport à la décision T 261/88, en date du 16 février 1993), ni de savoir si les membres actuels de la division d'opposition se montreraient impartiaux ou sans parti pris s'ils devaient rejuger l'affaire, mais de savoir **si une partie aurait de bonnes raisons de penser** qu'elle ne serait pas traitée de manière équitable si son affaire était réexaminée par une division d'opposition composée des mêmes personnes (peut-être parce que ces personnes pourraient avoir un parti-pris concernant la façon dont l'affaire devrait être tranchée, ou parce qu'elles pourraient se montrer partiales, entre autres). Dans l'affaire en question, étant donné que la division d'opposition avait déjà rendu une décision écrite exposant les motifs de la révocation du brevet, le titulaire du brevet avait de bonnes raisons de penser qu'il serait difficile à une division d'opposition composée des mêmes personnes de réexaminer et de trancher l'affaire

sans être influencée par sa précédente décision (comme le montre la requête qu'il a présentée en vue d'obtenir le réexamen de l'affaire par une division d'opposition de composition différente). La chambre a conclu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au sein de l'OEB, cette affaire devait à l'évidence être réexaminée et tranchée à nouveau par une division d'opposition de composition différente.

4. Date de la décision - Fin de la procédure interne de prise de décision

Dans la décision **T 798/95**, le texte de la décision relative à la délivrance du brevet européen a été remis au service du courrier de l'OEB le 25 août 1995, pendant les horaires de travail normaux de l'OEB, afin que ce service notifie la décision aux parties. Le 25 août 1995, à 18 h 47, le requérant a présenté par télécopie une requête visant à faire modifier la demande conformément à la règle 86(3) CBE. La chambre a soutenu qu'une requête en modification présentée après la clôture de la procédure devant la division d'examen ne doit pas être prise en considération, même si la présentation de la requête et la clôture de la procédure ont eu lieu à la même date. La chambre a fait observer que la clôture de la procédure devant la division d'examen n'était pas intervenue ce jour-là après les heures officielles de travail. Après la clôture de la procédure, la division d'examen ne pouvait plus modifier sa décision, car elle n'était pas compétente pour examiner la requête. C'était donc à tort que le requérant avait prétendu que la division d'examen avait été en charge de la demande toute la journée du vendredi 25 août 1995 et qu'il était possible de modifier cette demande jusqu'à ce que la décision ait été notifiée.

5. Motifs de la décision

Dans la décision **T 740/93**, la chambre avait renvoyé l'affaire devant la première instance pour vice de procédure (la composition de la division d'opposition n'était pas correcte), en ordonnant la poursuite de la procédure devant une division d'opposition correctement composée. La nouvelle division d'opposition avait rendu une décision qui était presque identique à la première.

La chambre a rappelé qu'aux termes de la règle 68(2) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées. Elle a admis à cet

égard que l'obligation pour une chambre de motiver sa décision ne signifiait pas que tous les arguments présentés par les parties devaient être discutés dans le détail, mais que pour respecter le principe général de la bonne foi et de la conduite équitable de la procédure, les décisions motivées devaient contenir, outre l'exposé logique des faits et des motifs sur lesquels se fonde toute décision, au moins quelques motifs relatifs à des points essentiels de cette argumentation, dans la mesure où ces motifs n'apparaissaient pas immédiatement parmi ceux qui avaient été indiqués, de manière à ce que la partie concernée puisse se faire une juste idée des motifs pour lesquels ses arguments n'avaient pas été jugés convaincants. Bien que les auteurs de la décision attaquée aient expliqué pour quels motifs ils avaient considéré que l'objet du brevet attaqué n'impliquait pas d'activité inventive, en faisant référence à des points litigieux soulevés au cours de la procédure jusqu'à la première décision, ils n'avaient pas fait directement référence aux points litigieux importants que le requérant avait soulevés lorsqu'il avait formé recours contre la première décision. La seconde décision étant presque identique à la première, elle ne répondait pas aux conditions requises par la règle 68(2) CBE, en ce sens qu'elle n'était pas suffisamment motivée, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

Dans la décision **T 227/95**, les requérants ont allégué que la décision de la division d'opposition visant à maintenir le brevet dans son texte modifié n'était pas motivée au sens de la règle 68(2). Dans sa décision, la chambre a reconnu la justesse de ce point de vue. La décision n'exposait pas de motifs ayant trait au fond de l'affaire, mais mentionnait simplement : "pour les motifs, il convient de se référer à la décision de la chambre de recours en date du 24.1.94" (T 527/92). Or, la décision T 527/92 n'exposait pas de tels motifs, puisque l'affaire était renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner, la chambre s'étant bornée à décider que le brevet ne pouvait être maintenu conformément à la requête (alors) principale des titulaires. Elle s'en était remise entièrement à la première instance pour l'examen de la requête subsidiaire, comme le montrait clairement le texte de sa décision : "La Chambre voudrait souligner que les nouvelles revendications devront être examinées au regard de toutes les conditions requises par la CBE en la matière ...".

La chambre a clairement indiqué que pour qu'une décision soit correctement motivée, comme l'exige la règle 68(2) CBE, les motifs indiqués doivent expliciter le point de vue adopté par l'instance qui a pris la décision attaquée et avoir un véritable lien avec le dispositif figurant en

conclusion. Lorsqu'il est ordonné le renvoi de l'affaire, il incombe à la première instance d'examiner toutes les questions soulevées dans ce dispositif au sujet de la brevetabilité, et de motiver suffisamment la réponse qu'elle a donnée à chacune de ces questions.

6. Rectification d'erreurs dans les décisions

Dans l'affaire **G 8/95** (JO OEB 1996, 481), la Grande Chambre de recours avait été saisie de la question de savoir quelle chambre de recours (une chambre de recours technique ou la chambre de recours juridique ?) était compétente pour statuer sur les recours formés contre une décision par laquelle une division d'examen avait rejeté la requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE. Afin de trancher cette question, la Grande Chambre a jugé bon d'examiner quel est l'objectif poursuivi par un recours formé contre une décision de délivrance, d'une part, et par une requête en rectification de cette décision, d'autre part. Dans sa décision, la Grande Chambre a fait observer qu'une partie qui demande une rectification en vertu de la règle 89 CBE vise à faire "modifier" la décision, tout comme une partie qui forme un recours contre la décision de délivrance vise à faire modifier la décision attaquée en alléguant que contrairement à la CBE, la décision prise ne correspond pas à ce qu'elle avait demandé dans ses requêtes (article 113(2) CBE). Une telle requête ne **se fonde** cependant pas sur le fait que la partie n'a pas obtenu ce qu'elle a demandé, mais fait valoir plutôt qu'il y a eu faute d'expression ou de transcription ou autre erreur manifeste. Cette possibilité d'apporter des rectifications est prévue par principe dans de nombreux systèmes juridiques (cf. par exemple l'article 66 du règlement de procédure de la Cour européenne de justice) : si une décision n'exprime pas l'intention manifeste de l'instance qui la rend, une erreur évidente de transcription peut être rectifiée. La chambre a conclu que le recours et la requête en rectification d'une décision diffèrent en ce que le recours attaque le **fond** de la décision alors que la requête en modification attaque la **forme** sous laquelle la décision a été rendue. Indépendamment de cette différence, tous deux visent la décision elle-même. Une requête en rectification de la décision de délivrance a donc trait à la délivrance du brevet.

La chambre a indiqué que c'est l'instance qui a rendu la décision qui est compétente pour rectifier en vertu de la règle 89 CBE des erreurs contenues dans une décision. Dans la procédure d'examen, c'est donc la division d'examen qui doit statuer sur une requête en

rectification d'erreurs contenues dans la décision de délivrance. Si la requête en rectification de la décision de délivrance est relative à la délivrance du brevet, la décision rendue au sujet de la requête en rectification doit également être relative à la délivrance du brevet, puisque c'est la requête présentée par la partie qui définit l'objet du litige. La Grande Chambre a reconnu aussi, comme dans la décision J 30/90 (JO OEB 1992, 516), que c'est la décision de rejeter la requête en rectification qui est attaquée. Selon la Grande Chambre, cela ne modifie toutefois pas pour autant l'objet du litige en seconde instance. Le critère décisif selon l'article 21(3)a) CBE n'est pas que la décision attaquée doit être la décision même de délivrance. Il suffit que la décision soit "relative à" la délivrance, ce qui est forcément le cas si l'objet de la décision est le texte dans lequel le brevet doit être ou a été délivré, puisque c'est là le résultat de l'examen quant au fond, qui définit les droits conférés par le brevet.

La chambre a fait observer que la décision de rejeter une requête en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE diffère des autres décisions que la division d'examen peut être appelée à rendre au cours de la procédure d'examen et qui n'affectent pas directement la décision de délivrance. Une telle décision, qui précède la décision de délivrance, peut avoir une incidence sur l'issue de la procédure de délivrance. Par exemple, une décision d'une division d'examen rejetant une requête en rectification d'une désignation présentée en vertu de la règle 88 CBE, première phrase et autorisant la formation d'un recours indépendant conformément à l'article 106(3) CBE, affecte la portée territoriale du brevet qui pourra être délivré ultérieurement, mais à la différence d'une décision finale de rejet ou de délivrance conformément à l'article 97 CBE, une telle décision intermédiaire, par définition, ne met pas fin à la procédure. Elle n'est donc pas relative à la délivrance du brevet au sens de l'article 21(3)a) CBE. La Grande Chambre a conclu dans cette affaire que la décision de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance est elle relative à la délivrance du brevet. En conséquence, c'est à la chambre de recours technique, telle que définie à l'article 21(3)a) et b), qu'il incombe de statuer sur les recours formés contre une décision par laquelle une division d'examen a rejeté une requête en rectification de la décision de délivrance présentée en vertu de la règle 89 CBE.

Dans l'affaire **T 850/95**, en date du 12 juillet 1996 (JO OEB 1997, 152), la décision de délivrance prise conformément à la règle 51(6) CBE avait déjà été envoyée lorsque le demandeur a déposé deux nouvelles pages de description qui avaient été omises par son

secrétariat lorsqu'il avait déposé un jeu complet de pages de remplacement pour le texte de sa demande, et il a demandé qu'on les introduise dans le fascicule de brevet, mais il lui a été répondu que les préparatifs techniques en vue de la publication du fascicule de brevet étaient achevés. Le demandeur a demandé que le brevet soit republié avec les pages manquantes. La division d'examen a rejeté cette requête en rectification d'erreurs au motif que "les rectifications en question ne concernaient pas des passages du fascicule de brevet que la division d'examen souhaitait remplacer par un autre texte pour fonder sa décision (Directives, Partie E-X, 10)".

La chambre a conclu que dans la pratique suivie à l'OEB, la décision de délivrance rendue par la division d'examen (sur un formulaire établi par ordinateur) faisait référence aux pièces approuvées par le demandeur conformément à la règle 51(4) CBE, pièces qui devenaient ainsi partie intégrante de la décision de délivrance. Il s'ensuivait que les erreurs contenues dans le fascicule pouvaient également être rectifiées au titre de la règle 89 CBE. La chambre a indiqué que si le texte soumis pour délivrance n'est pas et ne peut à l'évidence être celui dans lequel la division d'examen avait réellement l'intention de délivrer le brevet, il y a eu erreur manifeste au sens de la règle 89 CBE, et le texte indiqué par erreur peut être remplacé par celui sur lequel la division d'examen entendait en fait fonder sa décision. La chambre a indiqué qu'il fallait éviter de produire un jeu complet de pages de remplacement pour l'ensemble du texte du fascicule, sauf si, vu l'ampleur des modifications, ce remplacement s'imposait.

L. Questions générales

1. Interprétation de la CBE

Dans l'affaire **J 8/95**, la chambre a constaté qu'en vertu de l'article 177(1) CBE, le texte de la Convention dans chacune des trois langues officielles fait également foi. Cette disposition suppose une volonté unique du législateur, qui doit être déterminée sur la base des trois textes de la Convention. Même si l'on devait constater qu'une disposition dans une langue s'écarte des deux autres versions, on ne saurait en tirer d'autres conséquences juridiques, indépendamment de la langue de la procédure, que celles qui résultent des deux autres versions. Un demandeur ou un titulaire du brevet ne peut donc invoquer le fait qu'une disposition serait selon lui moins sévère dans une langue.

Il faudrait tenir compte d'une divergence dans une langue donnée, si elle était susceptible de constituer un élément de l'interprétation. En l'espèce toutefois (où il était question du délai pour motiver la requête en restitutio in integrum selon l'article 122(3) CBE), le texte soi-disant divergent de la disposition en question, replacé dans son contexte, se comprenait sans effort, de la même façon que le texte dans les deux autres langues officielles, si bien que le contenu des trois versions concordait.

2. CBE et Accord sur les ADPIC

Dans l'affaire **T 557/94**, la chambre a examiné l'obligation, prévue dans l'Accord sur les ADPIC, d'offrir une possibilité de **révision judiciaire** pour les décisions concernant la révocation d'un brevet. La division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée. Le titulaire du brevet et l'opposant ont formé un recours. Le requérant I (opposant) a cité un document représentant l'état de la technique le plus proche pour la première fois au cours de la procédure de recours. Le requérant II (titulaire du brevet) a demandé le renvoi de l'affaire à la première instance, afin de garantir la possibilité d'une révision judiciaire, au cas où la chambre admettrait le document et conclurait que le brevet doit être révoqué sur la base de ce document. Il a allégué que l'article 32 de l'Accord sur les ADPIC prévoyait la possibilité de révision judiciaire pour toute décision concernant la révocation d'un brevet.

Tout en reconnaissant que l'OEB n'est pas partie à l'Accord sur les ADPIC, la chambre a examiné la question de savoir si la CBE satisfaisait au principe fondamental de la révision judiciaire prévu à l'article 32 de l'Accord sur les ADPIC. Elle a constaté que, quelle que soit l'issue de la procédure devant une division d'opposition, les décisions rendues par cette dernière étaient susceptibles de recours. De surcroît, en vertu de l'article 111(1), deuxième phrase CBE, la chambre est en tout état de cause habilitée à statuer sur le fond **ou** à renvoyer l'affaire. Elle n'est pas limitée à cette dernière possibilité dans le cas où la division d'opposition a maintenu le brevet et où la révocation du brevet est envisagée pour la première fois par la chambre. Il serait contraire à la majorité des systèmes juridiques en vigueur dans les Etats parties à la CBE, ainsi qu'à la CBE elle-même, de limiter le pouvoir de l'instance chargée de la révision, de telle manière qu'en fonction de l' "issue" de la décision contestée, elle serait tenue de renvoyer l'affaire à la première instance. On ne saurait par ailleurs supposer que les Etats ayant négocié l'Accord sur les ADPIC aient eu l'intention d'introduire une telle limitation.

Replacé dans le contexte habituel du système de révision judiciaire dans les Etats parties à la CBE et dans la CBE elle-même, l'article 32 de l'Accord sur les ADPIC garantit l'existence d'une instance chargée de la révision judiciaire dans la procédure de révocation, mais n'oblige pas cette instance à renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré, afin de poursuivre la procédure, lorsque la révocation est envisagée pour la première fois par l'instance judiciaire.

En revanche, le droit des parties à une procédure équitable, lorsqu'un document pertinent est introduit au stade du recours seulement, constitue une question tout à fait différente. En vertu de la jurisprudence des chambres, une telle situation procédurale requiert un examen soigneux. Dans la présente affaire, la chambre a constaté que la division d'opposition avait déjà apprécié les questions décisives ; il n'aurait donc servi à rien de renvoyer l'affaire. Elle a tenu compte du document produit tardivement et a rendu une décision au fond, à savoir que, contrairement à l'avis de la division d'opposition sur ces questions, elle a maintenu le brevet tel que délivré.

M. Autres questions de procédure

1. Registre des brevets

Dans la décision **J 10/93** (JO OEB 1997, 91), la chambre a décidé qu'un transfert pouvait être inscrit au Registre européen des brevets même après la date à partir de laquelle la demande de brevet est réputée retirée, à condition qu'une restitutio in integrum soit possible et que l'ayant cause du titulaire ait, en même temps qu'il demandait l'inscription du transfert, accompli les actes voulus pour pouvoir être rétabli dans les droits attachés à la demande de brevet.

2. Significations adressées au mandataire agréé

Le requérant, une société américaine, soutenait qu'il était, en fait, dûment représenté par un mandataire européen agréé, comme le prouvait le pouvoir général qui avait été déposé en même temps qu'une autre demande de brevet. Or la chambre a estimé, dans sa décision **J 11/93**, que le formulaire recommandé pour l'établissement de pouvoirs généraux n'avait pas été utilisé et qu'il n'était pas non plus indiqué dans ce document qu'il devait s'agir d'un pouvoir général et non d'un pouvoir donné uniquement pour la demande qui l'accompagnait (voir également p. 80 s.)). De ce fait, lors de la signification par la section de dépôt de la notification visée à la règle 85bis (1) CBE, le requérant n'avait pas encore désigné de mandataire européen agréé, et par conséquent les dispositions de la règle 81 CBE, qui prévoit que si un mandataire a été désigné, les significations lui sont adressées, ne pouvaient s'appliquer. Ce n'était donc pas la règle 81 qui était applicable, mais la règle 78 (2) CBE, laquelle prévoit que les significations doivent être faites sous forme de lettre ordinaire portant la dernière adresse du destinataire connue de l'Office européen des brevets et sont réputées effectuées dès la remise à la poste.

La chambre a déclaré en outre qu'il convenait d'entendre par "destinataire" le demandeur lui-même et non le mandataire qui avait été désigné pour la phase internationale, mais n'était pas autorisé à agir devant l'OEB, car toute autre interprétation serait à l'évidence en désaccord avec les dispositions de la règle 78 (2), considérée en combinaison avec la règle 81 et les articles 133(2) et 134(1) CBE, dont le sens était parfaitement clair. Il n'y avait

pas à cet égard à tenir compte du fait que la signification n'aurait été réputée remise au destinataire que le dixième jour après la remise à la poste, si le demandeur avait eu son siège sur le territoire d'un Etat contractant (règle 78 (3) CBE), ce qui aurait eu pour conséquence que dans ce cas, le paiement aurait été réputé effectué en temps utile.

VI. PROCÉDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Attribution d'une date de dépôt

Dans la décision **J 20/94** (JO OEB 1996, 181), la chambre de recours juridique avait soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir s'il était nécessaire, pour pouvoir attribuer une date de dépôt à une demande de brevet européen, que la demande telle que déposée contienne, en plus d'une description, au moins une revendication reconnaissable en tant que telle, se distinguant par sa formulation de ladite description ? En cas de réponse négative, la Grande Chambre était également appelée à répondre aux questions de savoir si, aux fins de l'attribution d'une date de dépôt au sens de l'article 80 CBE, il suffisait qu'au moins une revendication puisse se déduire de la description de l'invention, même si cette revendication n'était pas formulée de façon explicite, et à quelles conditions il était possible de déduire de la description une revendication qui n'avait pas été formulée explicitement. La demande de brevet a toutefois été retirée peu de temps après, si bien que la Grande Chambre ne pouvait plus rendre de décision sur le fond.

2. Correction du nom du demandeur

Dans l'affaire **J 18/93** (JO OEB 1997, ***), la chambre a estimé qu'une correction visant à remplacer le nom du demandeur était admissible au regard de la règle 88 CBE, s'il existe suffisamment de preuves à l'appui de la requête en rectification. Elle a par ailleurs considéré que la deuxième phrase de la règle 88 CBE n'était pas applicable. Elle a ainsi confirmé la décision **J 7/80** (JO OEB 1981, 137), qui autorisait le remplacement du nom du demandeur en l'absence de circonstances "exceptionnelles". Cette jurisprudence a aussi été confirmée par la décision **J 17/96**.

B. Procédure d'examen

1. Demandes divisionnaires

1.1 Introduction

Dans l'affaire **T 873/94**, la chambre a fait observer qu'une demande divisionnaire devait satisfaire à la fois aux conditions requises par l'article 76(1) CBE et à celles requises par l'article 123(2) CBE. L'article 76(1) CBE qui régit le dépôt d'une demande divisionnaire prévoit dans quelles conditions la demande divisionnaire peut bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale, ainsi que du droit de priorité attaché à cette demande. L'article 123(2) CBE régit quant à lui les modifications apportées à la demande divisionnaire après son dépôt.

Dans l'affaire **T 542/94**, la division d'examen avait rejeté une demande divisionnaire au motif que son objet s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale, en se fondant sur l'article 123(2) CBE au lieu d'appliquer l'article 76(1) CBE. La chambre a noté que les conditions requises à l'article 76(1) CBE pour que les revendications d'une demande divisionnaire puissent être considérées comme recevables correspondaient à celles énoncées à l'article 123(2) CBE (cf. également décision T 441/92). Etant donné que la division d'examen avait essentiellement fondé son raisonnement sur une comparaison entre l'objet de la demande initiale et l'objet de la revendication 1 de la demande divisionnaire, sa conclusion reposait en fait sur l'article 76(1) CBE. Cette imprécision du motif de rejet qui avait été invoqué dans la décision attaquée n'avait pas desservi le requérant, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rembourser la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE.

1.2 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire

Conformément à la règle 25(1) CBE, le demandeur peut déposer une demande divisionnaire jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51(4) CBE, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen (G 10/92, JO OEB 1994, 633).

Dans l'affaire **J 29/95** (JO OEB 1996, 489), la section de dépôt avait refusé de traiter la demande comme une demande divisionnaire, au motif que, avant de déposer sa demande divisionnaire, le demandeur avait valablement donné son accord sur le texte de la demande initiale dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet.

Toutefois, le demandeur avait réagi à la notification établie au titre de la règle 51(4) CBE en présentant une demande de modification. La chambre a expliqué que lorsqu'elle autorise des modifications proposées par le demandeur en réponse à la notification qu'elle lui a adressée conformément à la règle 51(4) CBE, la division d'examen peut généralement établir, en application de la règle 51(6) CBE, que le demandeur est d'accord avec le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, sur la base de ces modifications et des textes qui lui ont été notifiés et auxquels il n'a apporté aucune modification. Ce n'est que lorsque le demandeur a sollicité des modifications de certaines parties des pièces qui lui sont communiquées, et qu'il déclare **ne pas** être d'accord avec d'autres parties de ces pièces, que la division d'examen ne peut établir l'accord du demandeur. Dans ce cas, toutefois, la règle 51(5) CBE est applicable et la demande est rejetée.

En l'espèce, les pièces jointes en annexe à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE ne contenaient pas la page 3 de la description, alors que cette page avait été expressément mentionnée sur la page de garde de la notification. Le demandeur avait signalé dans sa réponse l'absence de cette page.

La chambre a déclaré que la pratique consistant à transmettre une copie complète des pièces au demandeur en vue d'obtenir son accord vise à garantir de façon absolue que le brevet ne soit délivré que dans le texte accepté par le demandeur (article 113(2) CBE). Aussi, pour qu'un **accord soit valablement donné** au sujet du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, il est nécessaire de savoir clairement de quel texte il s'agit. Tel n'est pas le cas si la notification au titre de la règle 51(4) CBE se réfère à un texte en annexe, qui n'est en fait pas joint à la notification. La division d'examen aurait dû envoyer au demandeur une copie de la page manquante, dans le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, et obtenir son accord sur ce texte. La demande devait donc être traitée comme une demande divisionnaire.

Dans l'affaire **J 13/94**, la chambre de recours juridique a dit en résumé qu'une déclaration faite par un demandeur ne doit être considérée comme un accord valablement donné au sens de la règle 51(4) CBE que si elle est claire et sans équivoque, ce qui implique en particulier que l'accord ne soit assorti d'aucune condition (J 27/94, JO OEB 1995, 831) et que l'on sache clairement quel est le texte sur lequel le demandeur a donné son accord (**J 29/95**, cf. supra). Si l'on ne sait pas exactement, objectivement parlant, quel est le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet, le demandeur ne peut pas donner valablement son accord.

2. Requête en procédure orale après l'établissement de la notification selon la règle 51(6) CBE

Dans la décision G 7/93 (JO OEB 1994, 775), la Grande Chambre de recours a déclaré qu'après avoir reçu l'accord du demandeur sur le texte notifié visé à la règle 51(4) CBE et après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen est en droit, jusqu'à ce que la décision de délivrer le brevet soit prise, d'user de son pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non la modification de la demande.

Dans l'affaire **T 556/95** (JO OEB 1997, 205), la requête en modification qui avait été formulée après l'établissement de la notification au titre de la règle 51(6) CBE était accompagnée d'une requête en procédure orale. La chambre avait à décider si la division d'examen avait le droit de rejeter des modifications apportées conformément à la règle 86(3) CBE, sans tenir auparavant de procédure orale.

La chambre a estimé que les conditions prévues par l'article 123(1) ensemble la règle 86(3) CBE pour la modification d'une demande de brevet continuent à s'appliquer tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, y compris après l'établissement de la notification visée à la règle 51(6) CBE, c'est-à-dire jusqu'à ce que la division d'examen prenne la décision, soit de rejeter la demande, soit de délivrer un brevet. Une partie conserve le droit d'être entendue dans le cadre d'une procédure orale au sens de l'article 116(1) CBE tant que l'affaire est encore en instance devant l'OEB, lequel, avant de faire subir une perte de droits à cette partie en rejetant une requête que celle-ci a présentée sur des questions de fond ou de procédure, est tenu de faire droit à une demande de procédure orale. En pareil cas,

la division d'examen doit tenir compte des dispositions de l'article 116(1) CBE lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation. La Grande Chambre de recours ne saurait limiter l'application de l'article 116(1) CBE en formulant des recommandations au sujet de la manière dont les divisions d'examen doivent exercer le pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la règle 86(3) CBE.

3. Requête en modification présentées après la fin de la procédure

Dans l'affaire **T 798/95**, la section des formalités de la division d'examen avait remis la décision de délivrer le brevet européen au service du courrier interne de l'OEB, en le chargeant de la signification. Une requête visant à modifier la demande conformément à la règle 86(3) CBE avait été présentée le même jour à 18 h 47, c'est-à-dire après la clôture de la procédure. Se référant à la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285), la chambre a estimé qu'il ne devait pas être tenu compte d'une requête en modification qui avait été présentée au titre de la règle 86(3) CBE après la clôture de la procédure de délivrance devant une division d'examen, même si cette requête avait été présentée le jour même de la clôture de la procédure.

4. Correction d'une décision de délivrance

Dans l'affaire **T 850/95** en date du 12 juillet 1996 (JO OEB 1997, 152), la chambre a estimé qu'une décision de délivrance contenait une erreur manifeste au sens de la règle 89 CBE, dès lors que le texte soumis pour délivrance n'était pas et ne pouvait à l'évidence pas être celui dans lequel la division d'examen envisageait réellement de délivrer le brevet. Le texte indiqué par erreur pouvait être remplacé par celui sur la base duquel la division d'examen entendait en fait délivrer le brevet (cf. page 88 pour de plus amples informations).

C. Procédure d'opposition

1. Le droit d'être entendu dans une procédure d'opposition

1.1 Nouveaux motifs d'opposition - Interprétation de l'article 113(1) CBE

Dans l'affaire **T 433/93**, le titulaire n'avait appris que "l'insuffisance de l'exposé" avait été soulevée comme motif d'opposition à l'encontre de son brevet que lorsqu'il avait reçu la décision de la division d'opposition révoquant son brevet pour ce motif. Il ne ressortait pas du dossier que ce motif spécifique avait été soulevé et que la division d'opposition l'avait pris en compte dans la procédure.

La chambre a affirmé que l'on devait en conclure que la décision allait directement à l'encontre des dispositions de l'article 113(1) CBE. Elle a noté que dans la décision T 951/92 (JO OEB 1996, 53), il est déclaré que le terme "motifs", tel qu'il figure à l'article 113(1) CBE, ne doit pas être interprété au sens étroit du terme. Dans le cas notamment de la procédure d'examen, le mot "motifs" ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE que l'OEB considère comme non remplie par la demande. Le mot "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à l'essentiel des arguments de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande. En d'autres termes, il convient que le demandeur soit informé, avant qu'une décision ne soit prise, des arguments auxquels il doit répondre, et qu'il lui soit donné la possibilité d'y répondre. La chambre a estimé que cette interprétation de l'article 113(1) CBE valait également dans le cadre de la procédure d'opposition.

En l'espèce, pour qu'il puisse être considéré que l'article 131(1) CBE avait été respecté, il aurait fallu que le titulaire fût informé, avant la décision, non seulement du nouveau motif d'opposition soulevé et pris en compte au cours de la procédure, c'est-à-dire de la **base juridique** sur laquelle le brevet était attaqué (voir G 1 et G 7/95, JO OEB 1996, 615 et 626), mais également des **raisons de droit et de fait essentielles** qui risquaient d'amener l'OEB à conclure que le brevet n'était pas valable et devait être révoqué. Il aurait donc été nécessaire de donner véritablement au titulaire la possibilité de présenter ses observations en réponse à ce nouveau motif.

2. Recevabilité de l'opposition

2.1 Conditions de forme

2.1.1 Droit de faire opposition

Dans la décision **T 798/93**, la chambre a relevé que l'article 99(1) CBE, qui permet à "toute personne" de faire opposition, crée une présomption selon laquelle le véritable opposant est celui qui a formé opposition. En effet, la CBE et les dispositions qui en résultent n'imposent **aucune condition relative à la qualité ou à l'intérêt pour agir**. Il convient en conséquence de rejeter les requêtes par lesquelles il est conclu à l'irrecevabilité de l'opposition lorsqu'elles sont fondées, comme en l'espèce, soit sur une contestation de la qualité de l'opposant, qu'il s'agisse par exemple de sa profession (mandataire européen agréé) ou de son domaine technique de compétence (différent de celui du brevet faisant l'objet de l'opposition) ; soit sur l'absence d'intérêt pour agir (déclaration de l'opposant selon laquelle il n'agissait que dans le but de compléter sa formation).

La chambre a souligné aussi que la procédure d'opposition ayant été conçue pour permettre aux tiers d'obtenir la limitation ou la révocation d'un brevet européen devant une instance de l'OEB, selon une procédure centralisée, elle ne saurait donc être essentiellement consacrée à l'examen de la question de savoir si le tiers qui a fait opposition agit bien en son nom propre. C'est là le fondement de la présomption établie par l'article 99(1) CBE, qui a aussi pour effet de décharger l'Office de tâches compliquées de vérification des qualités et des motivations de l'opposant, et donc de faciliter le déroulement de la procédure.

2.1.2 Possibilité d'identifier l'opposant

Dans l'affaire **T 590/94**, la chambre a confirmé la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB qui veut que la recevabilité d'une opposition soit examinée d'office dans le cadre de la procédure de recours. Dans cette décision, la chambre a également confirmé que si l'OEB a omis d'identifier l'opposant au cours du délai d'opposition, cette identification ne peut plus se faire à une date ultérieure.

Dans la décision **T 798/93**, la chambre a relevé que l'article 99(1) CBE établit une présomption selon laquelle "celui qui fait opposition est le véritable opposant" (voir T 548/91). Ceci correspond à la pratique de l'Office qui n'exige aucune justification concernant les qualités de l'opposant et ne procède à aucune vérification de ce chef. La chambre a toutefois constaté qu'il peut se présenter des situations dans lesquelles il y a doute sur l'identité du réel

opposant. Bien entendu, ce doute ne saurait, pour les raisons exposées supra, se fonder sur le défaut de qualité ou d'intérêt pour agir de l'opposant. Il tient au contraire à l'apparition, en cours de procédure, d'un tiers qui prétend être le véritable opposant. Les raisons pour lesquelles il convient d'exiger que le véritable opposant, c'est-à-dire celui pour le compte duquel l'opposition est diligentée, soit connu de l'OEB, du titulaire du brevet contesté et du public en général, ont déjà été développées dans la décision T 635/88 (JO OEB 1993, 608), point 8.4 de ses motifs. Elles se fondent essentiellement sur le principe établi par la jurisprudence des chambres de recours selon lequel "les oppositions doivent être formées et poursuivies ... en excluant ... toute incertitude juridique".

2.1.3 Opposition formée par un mandataire agréé

Dans la décision **T 798/93**, au cours de la procédure d'opposition, l'opposant a confirmé qu'il agissait bien en son nom propre et qu'il était effectivement mandataire européen. Mais ne bénéficiant d'aucune expérience en matière d'opposition alors qu'il n'ignorait rien du domaine des véhicules de transport routier, il s'était décidé à former opposition au brevet européen en cause, dans le but d'améliorer sa formation professionnelle. La requérante (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, que l'opposition soit déclarée irrecevable, si nécessaire, après qu'il aurait été procédé à toutes les investigations pour déterminer l'identité du véritable opposant.

La requérante a allégué que dans l'affaire faisant l'objet de la décision T 10/82 (JO OEB 1983, 407), l'opposition formée par un mandataire européen agréé n'était pas recevable. La chambre a rappelé que cette irrecevabilité tenait uniquement à ce que ce mandataire avait admis par la suite, en cours de procédure, qu'il agissait en fait en tant que mandataire européen agréé, non pas en son nom propre, mais pour le compte d'un mandant qui était en fait le véritable opposant. En l'espèce, l'opposant n'avait pas fait acte d'opposition dans le cadre de ses fonctions de mandataire européen agréé, mais à titre personnel et sans faire référence à cette qualité. Depuis, il avait toujours affirmé agir pour son propre compte et non pour celui d'un mandant. Il n'y avait donc pas lieu de déclarer l'opposition irrecevable de ce chef.

2.1.4 Présomption non irréfragable établie par l'article 99(1) CBE

Dans la décision **T 798/93**, la chambre a déclaré que la présomption établie par l'article 99(1) CBE ne peut être renversée que lorsque la preuve est apportée, en cours de procédure, qu'un tiers se prétend le véritable opposant. La présomption n'est pas toutefois irréfragable. Elle peut être renversée dans les conditions particulières déjà prévues par la jurisprudence des chambres de recours (voir T 10/82, JO OEB 1983, 407 et T 635/88, JO OEB 1993, 608). En l'espèce, la chambre ne pouvait se fonder sur l'existence d'un "doute légitime" pour exiger une prestation de serment de la part de l'opposant déclaré. En effet, la valeur probante des indices évoqués par la requérante était une question de fait, soumise au pouvoir d'appréciation de la chambre. La chambre a considéré que les allégations de la requérante n'étaient pas suffisantes pour prouver que c'était une autre société qui était la véritable opposante. La chambre a conclu qu'en l'espèce, la présomption établie par l'article 99(1) CBE s'impose. Elle n'a donc pas estimé nécessaire de recourir d'office à des mesures d'instruction.

2.2 Justifications à fournir à l'appui de l'exposé des motifs d'opposition

Dans l'affaire **T 152/95**, la requérante a jugé douteux que la recevabilité d'une opposition puisse être contestée pour la première fois au stade de la procédure de recours, comme l'avait fait la partie adverse en l'espèce. Dans une décision intermédiaire, la chambre de recours a précisé que selon la jurisprudence constante, l'examen de la recevabilité tel que l'exigent l'article 99(1) et les règles 55c) et 56(1) CBE constituant une condition sine qua non au niveau de la procédure pour que puisse être engagé l'examen quant au fond de l'opposition, la recevabilité doit être vérifiée d'office à chaque stade de la procédure, et donc aussi au stade de la procédure de recours.

La chambre a souligné que, selon la décision T 222/85 (JO OEB 1988, 128), la condition requise à la règle 55c) CBE a été introduite pour garantir que le point de vue de l'opposant soit exposé de façon suffisamment claire dans l'acte d'opposition pour que le titulaire du brevet et la division d'opposition sachent l'un et l'autre ce que l'opposant conteste. La condition requise par la règle 55c) CBE ensemble l'article 99(1) CBE, à savoir que l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant les faits et justifications invoqués à l'appui de l'exposé des motifs d'opposition, est une condition de fond, puisqu'elle exige de l'opposant qu'il présente une argumentation sur le fond de sa cause. Il n'est satisfait à la condition requise à

la règle 55 c) CBE en ce qui concerne l'indication des faits et justifications invoqués à l'appui de l'exposé des motifs de l'opposition que si l'exposé des faits et justifications pertinents (pour ce qui est de la mesure dans laquelle le brevet attaqué est mis en cause) est suffisant pour permettre à la division d'opposition et au titulaire du brevet de comprendre véritablement les motifs d'opposition qui ont été invoqués et d'en apprécier le bien-fondé. Il convient d'apprécier de manière objective si cette condition a été respectée, en se plaçant du point de vue de l'homme du métier spécialiste du domaine dont relève le brevet attaqué.

La chambre a estimé qu'en l'espèce les faits et justifications étaient indiqués suffisamment clairement pour permettre à la division d'opposition et au titulaire du brevet de comprendre véritablement et en toute objectivité la cause défendue par l'opposant. Il convient de distinguer entre le caractère suffisant de l'exposé des motifs de l'opposition et le bien-fondé des arguments avancés par l'opposant, qui n'est pas en cause en l'occurrence. C'est la raison pour laquelle l'opposition a été déclarée recevable conformément aux constatations faites par la division d'opposition dans la décision attaquée.

3. Cadre de droit et de fait de l'opposition

3.1 Motifs sur lesquels l'opposition se fonde

3.1.1 Le concept juridique des "motifs d'opposition" selon l'article 100 CBE

Avant de répondre aux questions qui lui étaient soumises, la Grande Chambre de recours a dû, dans les décisions **G 1/95** et **G 7/95** (JO OEB 1996, 615 et 626) (procédures jointes), déterminer la signification du concept juridique "motifs d'opposition" selon l'article 100 CBE. La Grande Chambre de recours a noté que l'article 100 CBE vise à indiquer, dans le cadre de la CBE, un nombre limité de fondements juridiques possibles pour une opposition, c'est-à-dire un nombre limité d'objections sur lesquelles il est possible de fonder une opposition. La Grande Chambre de recours a fait observer que chacun des "motifs d'opposition" cités à l'article 100 CBE se retrouve dans d'autres articles de la CBE. D'autre part les motifs d'opposition visés à l'article 100 b) et c) CBE correspondent chacun à un seul fondement juridique possible pour une opposition, à savoir respectivement l'insuffisance de l'exposé et la non-admissibilité de modifications apportées avant la délivrance, ce qui n'est pas le cas pour

les motifs d'opposition visés à l'article 100 a) CBE. L'article 100 a) CBE fait référence non seulement à la définition générale des inventions brevetables selon l'article 52(1) CBE, et aux exceptions à la brevetabilité selon l'article 53 CBE, mais également à un certain nombre de définitions données aux l'articles 52(2), (3) et (4) et 54 à 57 CBE ("invention", "nouveau", "activité inventive" et "application industrielle"), termes qui, utilisés en conjonction avec l'article 52(1) CBE, définissent des exigences spécifiques et constituent donc des motifs d'opposition distincts. A eux tous, les articles 52 à 57 considérés en liaison avec l'article 100 a) CBE ne constituent donc pas une seule objection au maintien du brevet, mais un "ensemble" d'objections différentes (c'est-à-dire de fondements juridiques possibles pour une opposition). Pour qu'une opposition soit recevable en application de l'article 100 a) CBE, elle doit obligatoirement reposer sur au moins un des fondements juridiques possibles d'une opposition, c'est-à-dire sur au moins un des motifs d'opposition visés aux articles 52 à 57 CBE.

3.1.2 Signification de l'expression "nouveaux motifs d'opposition"

En analysant l'application qu'il convient de faire de l'article 114(1) CBE au cours de la procédure de recours faisant suite à une procédure d'opposition, la Grande Chambre de recours a également pris position dans sa décision **G 1/95** et **G 7/95** au sujet de la signification que revêt le concept juridique de "nouveaux motifs d'opposition" utilisé au point 18 de l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420). Elle a estimé que cette expression faisait référence à un nouveau motif d'opposition qui n'avait pas été invoqué ni développé dans l'acte d'opposition, et qui n'avait pas non plus été pris en compte durant la procédure conformément aux principes énoncés au point 16 de l'avis G 10/91. Après avoir précisé le sens de ladite expression, la Grande Chambre de recours s'est prononcée sur les questions qui lui avaient été soumises.

Dans l'affaire **G 1/95**, la Grande Chambre de recours a décidé que, dans le cas où une opposition a été formée au titre de l'article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs qui avaient été invoqués dans l'acte d'opposition étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive, le motif selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'article 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau motif d'opposition qui ne peut par conséquent être introduit dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet.

Dans l'affaire **G 7/95**, la Grande Chambre de recours a décidé que, dans le cas où une opposition est formée contre un brevet au titre de l'article 100 a) CBE au motif que l'objet du brevet n'implique pas d'activité inventive par rapport à certains documents cités dans l'acte d'opposition, le motif relatif à l'absence de nouveauté par rapport à ces documents, que l'opposant a invoqué au titre des articles 52(1) et 54 CBE, constitue un nouveau motif d'opposition, qui ne peut par conséquent être invoqué sans le consentement du titulaire du brevet dans une procédure de recours faisant suite à une procédure d'opposition. Toutefois, l'affirmation selon laquelle les revendications manquent de nouveauté par rapport à l'état de la technique le plus proche peut être prise en considération lorsqu'il s'agit de statuer sur l'absence d'activité inventive. La Grande Chambre de recours ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, il convenait de ne pas tenir compte de la nouvelle allégation selon laquelle les revendications n'étaient pas nouvelles par rapport à un document qui n'avait été présenté qu'au stade de la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 274/95** (JO OEB 1997, 99), la chambre a décidé que, si un motif d'opposition est étayé par des faits et justifications dans l'acte d'opposition mais n'est par la suite pas maintenu dans la procédure d'opposition (l'opposant avait en l'occurrence fait une déclaration en ce sens au cours de la procédure orale), la division d'opposition n'est nullement tenue d'examiner plus avant ce motif ni de l'évoquer dans sa décision, à moins qu'il ne soit suffisamment pertinent pour être susceptible de faire obstacle au maintien du brevet (cf. G 10/91). La chambre a estimé d'autre part que lorsque l'opposant demande au stade de la procédure de recours la réintroduction d'un motif d'opposition qu'il avait étayé par des faits et justifications dans l'acte d'opposition, mais n'avait par la suite pas maintenu dans la procédure d'opposition, la chambre de recours, usant de son pouvoir d'appréciation, peut autoriser la réintroduction de ce motif au stade de la procédure de ce recours, même en l'absence du consentement du titulaire du brevet, car il ne s'agit pas d'un "nouveau motif d'opposition" au sens de l'avis G 10/91.

3.2 Cadre de fait de l'opposition

3.2.1 Faits et justifications étayant un nouveau motif d'opposition

Dans l'affaire **T 433/93**, la chambre a estimé que normalement, lorsqu'une division d'opposition décide de prendre en compte un nouveau motif d'opposition dans la procédure, en plus du (des) motifs(s) d'opposition que l'opposant a soulevé(s) et étayé(s) par des faits et justifications dans son acte d'opposition, elle devrait le faire par écrit, le plus rapidement possible. Dans la notification écrite qu'elle adresse au titulaire du brevet pour l'informer qu'un nouveau motif d'opposition sera pris en compte dans la procédure, la division d'opposition devrait veiller à porter à la connaissance du titulaire du brevet non seulement ce nouveau motif d'opposition (qui constitue la nouvelle base juridique sur laquelle est formée l'opposition), mais également les arguments de droit et de fait (c'est-à-dire les faits et justifications) qui étayaient ce nouveau motif d'opposition, lequel est susceptible de faire conclure à la non-validité du brevet et d'entraîner sa révocation, de manière à ce que le titulaire soit pleinement informé des nouveaux développements de l'affaire et ait véritablement la possibilité de riposter en présentant des observations.

Si, à titre tout à fait exceptionnel, une division d'opposition décide pour la première fois au stade de la procédure orale d'introduire dans la procédure un nouveau motif d'opposition, il serait en principe nécessaire qu'au cours même de cette procédure orale, elle fasse parvenir au titulaire une notification écrite l'informant de l'introduction de ce nouveau motif et lui exposant les arguments de droit et de fait sur lesquels s'appuie ce nouveau motif, ce qui permettrait d'éviter des malentendus et de verser cette notification au dossier de l'affaire.

4. Recevabilité de modifications dans le cadre d'une procédure d'opposition

4.1 Généralités

En vertu de la nouvelle règle 57bis CBE, les modifications effectuées au cours d'une procédure d'opposition doivent être apportées pour permettre de répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE. En d'autres termes, les modifications ne peuvent être autorisées que si elles sont nécessaires pour permettre de répondre à un motif d'opposition. Il n'est toutefois pas nécessaire que le motif en cause soit effectivement invoqué par l'opposant.

4.2 Recevabilité de modifications

La nouvelle règle 57bis a créé une disposition spéciale pour ce qui est des modifications proposées au cours d'une procédure d'opposition. Elle traite uniquement des questions de fond que soulève le droit du titulaire à la modification de son brevet, sans préciser jusqu'à quelle date les modifications peuvent être encore acceptées : en la matière, la pratique existante reste inchangée. Les restrictions apportées au droit à la modification du brevet sont en accord avec l'objet et le but des procédures d'opposition et font disparaître la nécessité d'une disposition instituant un pouvoir d'appréciation, telle que la règle 86(3) CBE (cf. le communiqué, en date du 1^{er} juin 1995, relatif à la modification de la CBE, de son règlement d'exécution et du règlement relatif aux taxes, JO OEB 1995, 409).

Dans l'affaire **T 132/92**, le président de la division d'opposition avait déclaré, après que les revendications eurent été modifiées une première fois au cours de la procédure orale, que la division d'opposition n'accepterait plus qu'une seule modification du jeu des revendications. Le titulaire avait formé recours contre la décision de la division d'opposition. La chambre a rappelé qu'il ressort clairement de la règle 57bis CBE que le titulaire a le droit de modifier les revendications au cours d'une procédure d'opposition si ces modifications sont apportées pour répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE. La CBE ne contient aucune disposition spécifique régissant le nombre de modifications pouvant être apportées et la date limite pour le dépôt de modifications au cours d'une procédure d'opposition. La règle 86(3) CBE à laquelle fait référence la décision attaquée vise uniquement les modifications apportées à une demande de brevet européen au cours de la procédure devant une division d'examen. La jurisprudence des chambres de recours a cependant déduit d'un certain nombre de dispositions, et notamment de la règle 57(1) CBE, qu'il fallait considérer par principe que le titulaire ne peut exiger que les modifications qu'il propose soient acceptées à tous les stades de la procédure d'opposition. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, la division d'opposition ou la chambre de recours peuvent refuser les modifications si elles ne sont ni opportunes ni nécessaires (T 406/86, JO OEB 1989, 302). En particulier, des modifications demandées tardivement peuvent être refusées si elles ne visent pas véritablement à répondre à une objection qui a été soulevée.

La chambre a observé que, mis à part la référence qu'elle avait faite à la règle 86(3) CBE, la division d'opposition n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n'accepterait plus de

nouvelle modification après que les revendications auraient été modifiées une deuxième fois au cours de la procédure orale. En annonçant qu'elle refuserait toute nouvelle modification, la division d'opposition a retiré au requérant la possibilité de déposer des revendications nouvelles et correctes du point de vue de la forme. La chambre a estimé qu'en règle générale la question de savoir si **une modification est utile** est une question qui ne peut être tranchée que sur la base du contenu de cette modification, c'est-à-dire après que cette modification a effectivement été produite. Il n'y aurait lieu de refuser une nouvelle modification que s'il apparaissait à l'évidence, après une série de modifications n'ayant pas abouti, que le titulaire n'essaie pas vraiment de répondre à une objection, mais cherche uniquement à retarder la procédure.

Dans l'affaire **T 829/93**, la chambre a confirmé la jurisprudence constante de l'OEB qui veut que les modifications soumises au cours d'une procédure d'opposition soient subordonnées à une autorisation donnée par l'OEB dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation conformément aux règles 57(1) et 58(2) CBE et ne soient autorisées que si elles sont susceptibles d'influer sur la décision qui sera prise au sujet des aspects visés par l'article 100 CBE, ou que si elles sont proposées pour répondre à des objections soulevées au sujet de ces aspects. La nouvelle règle 57bis CBE étant entrée en vigueur après la date à laquelle les modifications avaient été produites, la décision attaquée ne pouvait se fonder sur ses dispositions. Le requérant a fait valoir que le dépôt de **nouvelles revendications dépendantes** lui permettait de répondre aux objections soulevées par l'opposant à l'encontre des revendications dépendantes. En réalité, l'opposant avait attaqué dans son acte d'opposition l'ensemble du brevet au motif que son objet n'impliquait pas d'activité inventive et avait indiqué que les documents cités concernaient également les revendications dépendantes et que les revendications dépendantes 2 à 6 en tant que telles ne portaient pas sur des objets brevetables.

La chambre a cependant estimé que la nécessité et l'utilité, et par conséquent la **recevabilité** d'une modification devaient être appréciées d'un point de vue non pas subjectif, mais **objectif**. D'un point de vue objectif, il était évident que si le brevet risquait d'être révoqué, c'était uniquement en raison de la manière dont l'invention était définie dans la revendication 1, et il était clair que les nouvelles revendications dépendantes n'influaient pas sur la définition donnée des caractéristiques de l'invention dans la revendication 1 et ne permettaient donc

pas de répondre véritablement aux objections soulevées par l'opposant, qui avait contesté l'existence d'une activité inventive. Si l'objet d'une revendication indépendante n'implique pas d'activité inventive, il n'est pas possible de lui conférer une activité inventive en introduisant une revendication dépendante dont l'objet implique une activité inventive. La chambre a reconnu qu'en pratique le requérant pouvait avoir eu raison de faire valoir que les revendications dépendantes existantes pouvaient constituer une bonne position de repli dans le cas où la revendication 1 ne serait pas jugée admissible, car des revendications dépendantes de formulation inchangée permettent souvent mieux de compléter une revendication indépendante que le ferait un exposé tiré de la description. La chambre a déclaré toutefois que dans la procédure d'opposition, le dépôt de nouvelles revendications dépendantes dans le seul but de se ménager une meilleure position de repli ne saurait être considéré comme utile ou nécessaire. S'il s'avère nécessaire de modifier une revendication indépendante, l'on peut aussi bien reprendre directement des caractéristiques appropriées tirées de la description. En tout état de cause, d'un point de vue juridique, l'on n'a rien à gagner avec une procédure en deux étapes qui consisterait tout d'abord à reprendre dans de nouvelles revendications dépendantes certaines caractéristiques tirées de la description, pour les introduire plus tard le cas échéant dans une revendication indépendante. La chambre a estimé par conséquent qu'il n'y avait pas lieu en vertu des règles 57(1) et 58(2) CBE d'admettre les nouvelles revendications dépendantes soumises à titre de requête principale.

4.3 Examen des modifications

Dans l'affaire G 10/91 (JO OEB 1993, 420), la Grande Chambre de recours avait estimé qu'afin d'éviter tout malentendu, il importe en définitive de confirmer qu'en cas de modification des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard par exemple aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE).

Dans l'affaire **T 740/94**, il a été jugé que la procédure était entachée d'un vice substantiel, du fait que dans sa décision de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la division d'opposition avait omis de répondre à une objection formulée à l'encontre de la revendication modifiée.

D. Procédure de recours

1. Droits procéduraux des parties

1.1 Intervention

1.1.1 Droits de l'intervenant, taxes à payer

La question du paiement d'une taxe de recours par l'intervenant s'est également posée au cours de l'année sous revue.

Dans l'affaire **T 590/94**, la chambre a constaté qu'en vertu des principes du droit, il y avait lieu de rembourser une taxe de recours acquittée à titre de précaution, lorsque la partie intervenant dans la procédure de recours ne revendique pas la qualité de requérant indépendant.

Dans l'affaire **T 471/93**, l'intervenant avait acquitté, outre la taxe d'opposition, la taxe de recours, cette dernière "à titre de précaution". Simultanément, il avait demandé le remboursement de cette taxe, en faisant valoir que la CBE n'exigeait pas le paiement d'une "taxe de recours sur opposition". La chambre s'est rangée à cet avis, au motif qu'en l'espèce, le recours avait déjà été jugé recevable et était déjà en instance, et qu'elle n'avait pas à statuer sur la question de la situation juridique de l'intervenant.

2. Droits des parties en vertu de l'article 107 CBE

2.1 Reformatio in peius

Dans certaines décisions, les chambres ont été amenées à préciser le principe selon lequel la décision rendue à l'issue du recours ne doit pas pénaliser davantage la partie qui a formé le recours.

Dans l'affaire **T 169/93**, le requérant (titulaire du brevet) avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet. Il avait allégué que, dans cette

procédure de recours, la chambre n'avait à trancher que la question de la recevabilité des revendications et de l'existence d'une activité inventive, étant donné qu'aucun des intimés n'avait formé de recours pour contester la décision de la division d'opposition, qui avait estimé que l'objet revendiqué avait été suffisamment exposé et qu'il était nouveau par rapport à l'usage antérieur qui avait été allégué. Le requérant avait cité à ce propos les décisions G 9/91 (JO OEB 1993, 408), l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420) et la décision G 9/92 (JO OEB 1994, 875).

La chambre a déclaré que les opposants n'auraient pas eu le droit de former un recours contre la décision de révocation du brevet, étant donné que celle-ci faisait droit à leurs prétentions. Elle a signalé que dans la décision G 9/91 et l'avis G 10/91, il s'agissait uniquement d'un recours formé par un opposant et que la Grande Chambre y avait en outre confirmé qu'il y avait toujours lieu d'examiner soigneusement si les revendications modifiées répondaient aux conditions requises dans la CBE. La Chambre a également souligné que la décision G 9/92 traite des effets produits dans la suite de la procédure par la déclaration faite par le requérant dans l'acte de recours au sujet de la "mesure dans laquelle la modification ou l'annulation de la décision est demandée" et a fait observer qu'il était précisé dans cette décision que des requêtes émanant de parties non requérantes devaient être considérées comme irrecevables si elles allaient au-delà de la requête présentée initialement par le requérant. Elle a estimé qu'en l'espèce, la portée du recours ne pouvait être étendue si l'intimée, qui n'avait pas formé de recours, demandait le rejet du recours, afin de défendre simplement le résultat obtenu à l'issue de la procédure devant la division d'opposition, puisque le requérant ne pouvait être pénalisé davantage par l'issue du recours. En conséquence, lorsqu'un recours est formé contre une décision de révocation d'un brevet prise conformément à l'article 102(1) CBE, l'intimé est libre de soulever à nouveau des questions qui ont déjà été examinées dans la procédure devant la division d'opposition.

Dans la décision **T 752/93**, la chambre a examiné la question du rapport entre la décision G 9/92 et l'examen des modifications durant la procédure de recours. La division d'opposition avait dans une décision intermédiaire maintenu le brevet sous une forme modifiée. Le titulaire du brevet n'avait pas formé de recours. Au cours de la procédure orale, il avait toutefois déposé de nouvelles revendications, qui comportaient également des caractéristiques qu'il avait déjà revendiquées auparavant. Le requérant (opposant) a toutefois estimé que cela

n'était pas admissible au regard de la décision G 9/92, étant donné que le titulaire du brevet, qui était uniquement partie à la procédure, devait se borner à défendre le texte des revendications telles qu'elles avaient été maintenues par la division d'opposition.

La chambre a fait observer que d'après la décision G 9/92, une chambre peut rejeter les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure, si ces modifications ne sont ni utiles, ni nécessaires, c'est-à-dire si elles n'ont pas été apportées en réponse au recours. Cela signifie que le titulaire du brevet doit avoir la possibilité de corriger des modifications erronées, lorsqu'elles sont examinées dans la suite de la procédure. En pareil cas, une modification apportée au texte maintenu par la division d'opposition durant la procédure de recours peut avoir pour effet soit de restreindre, soit d'étendre ce texte, même si le titulaire du brevet n'a pas formé de recours. En l'espèce, les modifications apportées au texte maintenu par la division d'opposition ne portaient que sur des caractéristiques qui avaient donné lieu, durant la procédure de recours, à des objections soulevées au titre de l'article 123(2) et (3) CBE. Les caractéristiques incriminées avaient été modifiées de façon à ce que l'objet des revendications ne s'étende plus au-delà du contenu des revendications du brevet tel que délivré, comme l'avait reproché le requérant, et à ce que la limitation qui avait été jugée inadmissible au regard de l'article 123(2) CBE soit remplacée par une modification similaire, mais qui pouvait néanmoins être admise. Ces modifications ne conduisant pas à pénaliser encore davantage l'unique requérant, la chambre a estimé qu'elles étaient utiles et nécessaires.

2.2 Etendue de l'examen dans une procédure de recours sur opposition

2.2.1 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

Cf. la décision **T 233/93** citée au point "Clôture de la procédure de recours - Retrait du recours"

2.2.2 Nouveaux motifs d'opposition

Dans l'affaire **T 27/95**, ce n'est qu'au stade de la procédure de recours que l'intimé (opposant) avait soulevé pour la première fois une objection au titre de l'article 100 b) CBE à l'encontre

de la revendication 1. Se référant à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420), le requérant avait estimé qu'il suffisait de s'opposer à l'examen de ce nouveau motif d'opposition. La chambre n'a pu accepter cette argumentation, du fait que la revendication 1 avait été modifiée durant la procédure de recours et qu'il est déclaré expressément dans l'avis G 10/91 qu'il y a lieu d'examiner si les modifications apportées répondent à toutes les conditions requises par la CBE.

Dans l'affaire **T 274/95**, la chambre a déclaré qu'un motif d'opposition invoqué et présenté dans l'acte d'opposition, mais qui n'est par la suite pas maintenu durant la procédure d'opposition ne peut être considéré comme un "nouveau motif d'opposition" au sens de l'avis G 10/91, si pendant la procédure de recours l'opposant demande à nouveau que ce motif soit pris en considération. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la chambre de recours peut décider dès lors, sans le consentement du titulaire du brevet, d'examiner ce motif durant la procédure de recours.

3. Clôture de la procédure de recours

3.1 Retrait du recours

Dans l'affaire **T 233/93**, les deux opposants avaient formé recours contre la décision de rejet de l'opposition prise par la division d'opposition. Le requérant I avait demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation partielle du brevet pour ce qui est des revendications de produit 20 à 45. Le requérant II avait demandé la révocation du brevet dans son intégralité. Le requérant a par la suite retiré son recours, mais a maintenu son opposition.

La chambre a estimé qu'après avoir retiré son recours, l'ancien requérant II était redevenu simple partie à la procédure au sens de l'article 107, deuxième phrase CBE. En conséquence, l'ancien requérant I demeurait le seul requérant et la portée du recours était définie par sa requête, la partie non requérante ne pouvant aller au-delà de cette requête. La chambre étant liée par cette requête, elle n'était donc pas compétente pour réexaminer la brevetabilité des revendications de procédé 1 à 19.

3.2 Retrait de l'opposition au cours de la procédure de recours

Dans l'affaire **T 78/95**, l'intimé (opposant) avait retiré son opposition durant la procédure de recours. La chambre a confirmé la jurisprudence constante et poursuivi la procédure en tenant compte des faits et des preuves produits jusque-là par l'opposant.

Dans l'affaire **T 958/92**, la chambre a observé que dans le cas où l'opposant (devenu l'intimé) retire son opposition au cours de la procédure de recours, la décision de la division d'opposition est révisée non pas "d'office", mais en réponse au recours, et par conséquent sur la base de la "requête" du requérant visant à faire annuler la décision contestée.

3.3 Requête en révocation du brevet

Dans l'affaire **T 820/94**, l'intimé (titulaire du brevet) avait accepté au cours de la procédure de recours la révocation de son brevet européen. La chambre a interprété cette déclaration comme signifiant que l'intimé n'était plus intéressé par le maintien de son brevet et a considéré donc qu'il s'agissait d'une requête en révocation. Elle a suivi la jurisprudence des chambres de recours en la matière et ordonné la révocation du brevet, sans examiner les questions de fond.

Dans l'affaire **T 481/96**, le requérant (titulaire du brevet) avait tout d'abord déclaré au cours de la procédure de recours qu'il avait engagée à l'encontre de la décision de révocation du brevet prononcée par la division d'opposition qu'il retirait sa demande. En réponse à une demande de précisions de la part du greffe, le requérant a expressément requis la révocation du brevet. La chambre a considéré que la déclaration du requérant valait retrait du recours et a donc constaté que la procédure s'était terminée par cet acte.

4. Révision préjudicielle

Dans l'affaire **T 691/91**, dans laquelle le demandeur avait formé un recours contre la décision rejetant sa demande prise par la division d'examen, cette dernière avait adressé au demandeur le formulaire 2702, intitulé "décision relative à la révision préjudicielle du recours", normalement réservé à la révision préjudicielle. Dans ce document, la division d'examen avait maintenu toutes les objections quant au fond qu'elle avait formulées à l'encontre de l'objet de la demande et avait confirmé sa première décision, après y avoir apporté toutefois des rectifications de forme. Le demandeur a formé un nouveau recours contre cette décision de la division d'examen. La chambre a estimé que le document intitulé "décision relative à la révision préjudicielle du recours" constituait un acte final de la division d'examen, qui avait pour effet de priver le requérant de tous les droits attachés à son invention. Elle a donc jugé le recours recevable. Elle a également constaté l'existence d'un vice de procédure. L'article 109 CBE prévoit deux possibilités du point de vue juridique : le maintien ou l'annulation de la décision attaquée. Dans le premier cas, le recours est immédiatement déféré à la chambre de recours, sans aucun avis. Dans le second cas, il est fait droit au recours, ce qui se traduit par la délivrance du brevet ou, le cas échéant, par le réexamen de l'affaire, lequel débouchera soit sur la délivrance du brevet, soit sur un nouveau rejet de la demande de brevet. Dans cette affaire, la division d'examen a choisi une troisième voie, en l'occurrence le maintien de la décision antérieure par le biais d'une décision relative à la révision préjudicielle du recours. Cette possibilité n'est pas prévue par les dispositions de l'article 109 CBE.

5. Recevabilité du recours

5.1 Chambre compétente pour statuer sur une affaire

Dans la décision T 850/95 du 21 novembre 1995 (JO OEB 1996, 455), la chambre a saisi la Grande Chambre de recours de la question de savoir si les recours formés contre une décision par laquelle une division d'examen a rejeté une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE, doivent être tranchés par une chambre de recours technique (article 21(3) a) et b) CBE) ou par la chambre de recours juridique (article 21(3) c) CBE) et, si la réponse dépend des faits de la cause, qui doit trancher la question de la compétence (pour plus de détails, cf. la Jurisprudence des chambres de

recours, 2^e édition, p. 376 s.). Dans la décision **G 8/95** (JO OEB 1996, 481), la Grande Chambre de recours a décidé qu'un recours formé contre une décision par laquelle une division d'examen a rejeté une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE, doit être tranché par une chambre de recours technique.

5.2 Forme et contenu de l'acte de recours

Dans l'affaire **J 16/94**, le recours avait été introduit sous forme de "deuxième requête subsidiaire". La chambre a estimé que pour que les conditions requises par l'article 108, première phrase et par la règle 64 b) CBE puissent être considérées comme remplies, le requérant aurait dû dans son acte de recours exprimer son intention bien arrêtée de contester une décision susceptible de recours. En conséquence, un recours formé à titre subsidiaire, c'est-à-dire sous réserve que l'instance du premier degré ne fasse pas droit à la requête principale, n'est pas recevable.

La chambre a expliqué que l'un des principaux objectifs des dispositions de l'article 108, première phrase CBE et de la règle 64 b) CBE était de déterminer, dans l'intérêt de la sécurité juridique, si une décision de l'OEB était contestée. Un acte de recours ne doit pas soulever ou laisser subsister des doutes sur l'intention réelle d'une partie de contester ou non une décision par voie de recours, ceci étant important non seulement parce qu'il est fixé un délai à l'article 108, première phrase CBE et parce que l'instance du premier degré prendra par la suite des mesures en vertu de l'article 109 CBE, mais également parce que, comme le prévoit l'article 106(1), dernière phrase CBE, les recours en instance produisent un effet suspensif, qui est susceptible d'affecter les droits des tiers. Dans la pratique, on considère généralement à l'OEB que la requête subsidiaire n'est prise en considération que s'il n'est pas fait droit à la requête principale ou à une requête subsidiaire prioritaire. Les parties à la procédure et les tiers ne peuvent jamais être sûrs qu'une requête subsidiaire sera prise en considération. Aussi un recours introduit sous forme de requête subsidiaire, c'est-à-dire sous réserve que l'instance du premier degré ne fasse pas droit à la requête principale, n'exprime pas une intention bien arrêtée de la part d'une partie à la procédure de recours.

6. Autorité des décisions

Dans un certain nombre d'affaires, les chambres ont eu à préciser la portée de l'autorité des décisions.

6.1 Principes généraux

Dans l'affaire **T 167/93**, le titulaire du brevet avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer son brevet. Le requérant avait allégué que la division d'opposition était liée par les motifs et le dispositif de la décision T 298/87, qui avait été rendue par une autre chambre de recours : celle-ci avait annulé la décision prise par la division d'examen de rejeter la demande qui avait par la suite abouti à la délivrance du brevet en litige. Le requérant a fait valoir que les questions qui avaient été examinées par la division d'examen et sur lesquelles celle-ci avait fondé sa décision étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, étant donné que la première chambre de recours les avait tranchées dans sa décision, ce qui signifiait également, toujours selon le requérant, que les constatations de fait sur lesquelles se fondait la partie de la décision ayant acquis autorité de la chose jugée ne pouvaient être réexaminées car elles étaient toutes dotées de l'autorité. La chambre a estimé qu'au regard de la CBE et du principe de "l'autorité de la chose jugée", une décision rendue par une chambre de recours sur un recours formé contre une décision de la division d'examen ne s'impose ni dans la procédure d'opposition qui s'ensuit ni lors d'une procédure de recours engagée sur cette opposition.

6.2 Type de renvoi

6.2.1 Renvoi pour poursuite de la procédure

Dans l'affaire **T 27/94**, la décision rendue au sujet du premier recours ordonnait le renvoi de l'affaire à la division d'opposition, à charge pour celle-ci d'examiner l'activité inventive qu'impliquait par rapport aux documents D3, D4 et D5 l'objet de la revendication, jugée recevable, qui avait été déposée au cours de la procédure orale. La division d'opposition a de nouveau révoqué le brevet. Lors de la deuxième procédure de recours, le titulaire du brevet a modifié les revendications. L'intimé (opposant) a estimé que la chambre de recours était liée par le dispositif de la décision prise au sujet du premier recours, qui précisait sur quelle revendication la décision suivante devait se fonder. La chambre n'avait donc selon lui pas le

droit de statuer sur la revendication déposée ultérieurement.

La chambre n'a pas partagé cet avis. Dans la procédure d'opposition, lorsque l'affaire a été renvoyée devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure, les faits sur lesquels se fonde la décision relative au recours peuvent changer si les revendications sont modifiées. Dans ce cas, l'autorité, prévue à l'article 111(2) CBE, attachée à cette décision ne s'applique plus. Il est considéré à l'article 111(2) CBE que la décision relative au premier recours comporte une ou plusieurs décisions partielles, mais que l'affaire est par ailleurs renvoyée à l'instance du premier degré, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure. En pareil cas, la procédure d'opposition est poursuivie devant la première instance pour que celle-ci examine la question sur laquelle il lui a été demandé de statuer lors du renvoi de l'affaire, en l'espèce, la question de l'activité inventive par rapport aux documents D3 à D5. Même à ce stade de la procédure, le titulaire du brevet doit bien entendu avoir la possibilité d'adapter sa demande de brevet (cf. règle 57bis CBE), afin de tenir compte de ces nouvelles antériorités.

La chambre a estimé par ailleurs qu'il en allait autrement lorsque l'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci d'adapter la description. Dans ce cas, l'instance du premier degré est liée par les motifs et le dispositif sur lesquels se fonde la décision de la chambre de recours. Dans l'affaire en cause, la question de la brevetabilité des revendications a été définitivement tranchée. En conséquence, elle ne doit plus être réexaminée par la division d'opposition dans le cadre de l'examen de la brevetabilité, même si les faits de la cause ont changé.

Dans la décision **T 690/91**, la chambre a confirmé que lorsqu'elle est appelée à statuer dans une deuxième procédure de recours ex parte faisant suite à une première procédure de recours ex parte, elle est liée par les motifs et le dispositif de la décision rendue dans la première procédure de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la chambre saisie du premier recours a conclu qu'il n'existait pas de droit de priorité et si cette constatation est déterminante pour la décision, elle constitue un des motifs de la décision. Si la revendication est modifiée au cours de la deuxième procédure, mais qu'il n'existe aucun lien entre la caractéristique modifiée et les constatations faites au sujet de la priorité dans la première décision de la chambre de recours, il convient de considérer que les faits de la cause sont les mêmes et donc que la première décision s'impose.

Dans la décision **T 720/93**, la chambre a examiné la question de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la première décision dans le cas où il est engagé des procédures de recours successives, de type "inter partes".

Le titulaire du brevet avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition, qui avait prononcé la révocation du brevet. Lors de la première procédure de recours qui avait suivi (numéro du recours T 500/88), la chambre avait rejeté la requête principale, ainsi que les deux premières requêtes subsidiaires, et renvoyé l'affaire à la division d'opposition, à charge pour celle-ci d'examiner les revendications selon la troisième requête subsidiaire. La revendication 1 selon cette requête subsidiaire comportait des caractéristiques supplémentaires par rapport aux revendications rejetées, et il s'agissait d'une revendication de procédé, alors que les revendications rejetées étaient des revendications de dispositif. La division d'opposition a révoqué une nouvelle fois le brevet pour défaut d'activité inventive. Le titulaire du brevet a de nouveau formé un recours contre cette décision. Dans la deuxième procédure de recours (n° du recours T 720/93), la chambre avait à statuer sur la question de savoir si elle était liée par la décision T 500/88, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. Elle a tout d'abord constaté que dans le cas de la revendication 1 sur laquelle elle devait se prononcer, les faits n'étaient pas les mêmes que dans la première procédure, vu que cette revendication appartenait à une autre catégorie et qu'elle présentait quelques caractéristiques différentes. Elle a toutefois estimé qu'en dépit de cette différence, les constatations suivantes faites dans la première décision devaient être considérées comme s'imposant dans la deuxième procédure : la revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire n'était pas contraire aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE, et son objet était nouveau par rapport aux antériorités citées dans la décision. La chambre a également considéré qu'elle était liée par les constatations de fait sur lesquelles se fondait la partie de la décision revêtue de l'autorité, par ex. par la constatation du fait qu'un homme du métier tiendrait compte d'un document donné de l'état de la technique pour résoudre le problème et qu'il procéderait d'une certaine manière pour le résoudre, ainsi que la constatation relative à la façon dont il convenait d'interpréter le document. En revanche, elle ne s'est pas jugée liée par la constatation selon laquelle les autres revendications n'étaient pas admissibles non plus, étant en relation avec la revendication 1, parce que cette constatation devait être comprise comme signifiant qu'il n'était pas possible de faire droit à la requête en question, ne serait-ce

que parce que la revendication 1 relative à un dispositif n'était pas admissible et que les autres revendications n'avaient pas encore fait l'objet d'un examen distinct.

7. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

7.1 Rétablissement de l'ancien texte des revendications au stade de la procédure de recours

Dans la décision G 9/92 (JO OEB 1994, 875), la Grande Chambre de recours avait examiné la question de savoir si le titulaire du brevet qui n'a pas formé de recours peut, après que le brevet a été maintenu sous une forme limitée, chercher à faire rétablir au cours de la procédure de recours le texte des revendications du brevet tel que délivré. Elle a fait observer qu'un titulaire de brevet ayant uniquement qualité de partie à la procédure doit se borner en principe à défendre le texte du brevet tel que maintenu par la division d'opposition. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications, si elles ne sont ni utiles ni nécessaires, c'est-à-dire si elles n'ont pas été occasionnées par le recours.

Dans la décision **T 752/93**, la chambre a estimé que l'on ne pouvait considérer que la décision G 9/92 interdit de manière générale de reprendre la formulation utilisée dans les revendications du brevet tel que délivré pour l'exposé d'une caractéristique, en s'écartant de la formulation modifiée adoptée au cours de la procédure d'opposition. Les modifications proposées sur la base du texte tel que maintenu pour répondre à des objections pertinentes émises au sujet de la brevetabilité peuvent être jugées admissibles par la chambre et ne doivent donc pas être rejetées d'emblée. Certes, le titulaire du brevet doit en principe se borner à défendre le texte tel que maintenu, mais il devrait également avoir la possibilité de corriger des modifications erronées, lorsqu'elles sont examinées dans la suite de la procédure. Autrement dit, sous réserve qu'il soit satisfait aux mêmes conditions - la modification doit être utile et nécessaire, c'est-à-dire avoir été apportée à la suite des objections soulevées lors de la procédure de recours - une modification peut être autorisée non seulement lorsqu'elle se présente sous la forme d'une limitation à apporter au texte de la revendication indépendante maintenu par la division d'opposition, mais aussi, précisément lorsqu'il s'agit d'éviter que les modifications apportées aillent à l'encontre de l'article 123(2) et (3) CBE, lorsqu'elle se présente sous la forme d'un élargissement du texte de la revendication maintenue que doit

examiner la chambre (il est également question de cette même décision page 75, 110). C'est le même point de vue qui a été adopté dans la décision **T 815/94**.

7.2 Prise en considération de revendications déposées tardivement

Dans la décision **T 152/95**, la chambre a pris en considération les requêtes subsidiaires que l'intimé (titulaire du brevet) n'avait présentées qu'au stade de la procédure orale, car ce n'était qu'au stade de la procédure orale devant la chambre qu'un document avait été jugé pertinent, contrairement à ce qu'avait estimé la première instance, à la suite de quoi il avait été conclu que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive. Comme il restait encore à examiner le **texte des revendications** qui avaient été produites, la chambre a décidé de poursuivre la procédure par écrit et de **statuer séparément** sur les requêtes subsidiaires.

Dans l'affaire **T 610/94**, le requérant avait déposé au cours de la procédure orale un nouveau jeu de revendications. Il a fait valoir qu'il avait limité la revendication 1 pour tenir compte de l'antériorité D 12 qui n'avait été produite que peu de temps avant la procédure orale, et que les nouvelles revendications tenaient compte des critiques formulées par la chambre dans l'annexe à la citation à la procédure orale. L'intimé a allégué quant à lui qu'il avait été pris au dépourvu par ces revendications déposées tardivement. La chambre a décidé d'admettre les nouvelles revendications et de poursuivre la procédure orale après une interruption d'une heure et demie environ. Elle a fait observer dans sa décision que l'intimé aurait dû s'attendre à ce que le titulaire apporte des modifications visant à limiter la revendication, vu qu'il avait lui-même cité pour la première fois le document D12 peu de temps avant la procédure orale. Elle a donc jugé admissible la nouvelle revendication et constaté que dans une telle situation, des modifications de ce type devaient normalement être admises, même au stade de la procédure orale. Des modifications substantielles peuvent même être autorisées durant la procédure orale lorsque la partie dûment citée (l'opposant) s'abstient de comparaître (cf. également T 133/92 et T 202/92).

Dans l'affaire **T 69/94**, la chambre a admis les six requêtes subsidiaires, contenant six jeux de revendications, qui avaient été déposées un jour seulement avant la procédure orale, car elle avait acquis la conviction que ces revendications demeuraient proches de celles du brevet tel

que délivré, et qu'elles avaient été déposées de bonne foi, dans le but d'essayer de réfuter les objections soulevées au titre des articles 54 et 56 CBE.

7.3 Non-prise en considération de revendications déposées tardivement

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une chambre peut refuser de tenir compte de nouvelles revendications ou de revendications modifiées, lorsqu'elles ont été déposées sans raison valable à un stade avancé de la procédure et qu'il n'apparaît pas à l'évidence que l'objet de ces revendications est brevetable (cf. T 95/83, JO OEB 1985, 75, T 153/85, JO OEB 1988, 1 et T 406/86, JO OEB 1989, 302).

Dans l'affaire **T 680/94** (inter partes), la chambre a fait observer que lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, elle doit se demander si la production tardive de la modification peut à l'évidence se justifier et si les pièces modifiées sont clairement admissibles, c'est-à-dire examiner tout d'abord si elles satisfont aux exigences de forme de la CBE et, deuxièmement, voir si elles permettent raisonnablement de lever les objections de fond qui avaient été formulées à l'encontre des pièces qui figuraient auparavant dans le dossier. En l'espèce, vu la manière dont le requérant avait conduit son recours jusqu'à la date de la procédure orale, l'on ne pouvait s'attendre à ce qu'il produise une modification. La chambre a estimé qu'il aurait été **inéquitable** vis-à-vis de l'intimé d'admettre la requête subsidiaire que le requérant avait présentée à un stade aussi tardif.

Dans l'affaire **T 231/95** (inter partes), la requête subsidiaire 2 n'avait été présentée **qu'à la fin de la procédure orale**, au motif que ce n'était qu'au stade de la procédure orale qu'il était apparu nécessaire de limiter une nouvelle fois l'objet revendiqué. La chambre a toutefois constaté que lors de la procédure orale, les discussions avaient essentiellement porté sur des objections qui avaient déjà été formulées auparavant dans la procédure écrite, et qu'elles n'avaient fait apparaître aucun aspect nouveau surprenant, permettant de considérer qu'une situation nouvelle avait été créée pour l'intimé. Il n'y avait donc **aucune raison valable** de présenter une requête à un stade aussi tardif.

Dans l'affaire **T 583/93** (JO OEB 1996, 496), le requérant avait présenté deux requêtes supplémentaires **la veille de la procédure orale**. Les deux requêtes concernaient des

revendications de portée plus large que celles visées dans la première requête. La chambre a déclaré que la question de savoir si des éléments présentés tardivement, y compris des requêtes, pouvaient être pris en considération dans le cadre de la procédure de recours était de celles qu'il appartient à la chambre de trancher en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est imparti, pouvoir qu'elle doit exercer en toute impartialité, en tenant pleinement compte des décisions rendues par la Grande Chambre de recours dans les affaires G 9/91 (JO OEB 1993, 408) et G 10/91 (JO OEB 1993, 420). La chambre peut refuser de prendre en considération des requêtes qui sont à l'évidence admissibles, si leur dépôt tardif ne se justifie pas eu égard aux faits de la cause. **L'absence de communication** entre le titulaire d'un brevet et son licencié n'est pas une justification suffisante pour que la chambre, usant de son pouvoir d'appréciation, accepte des requêtes présentées à un stade extrêmement tardif de la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 575/94** (inter partes), les requêtes subsidiaires avaient été présentées après le délai d'un mois imparti par la chambre dans une notification et peu de temps avant la procédure orale. La raison invoquée pour faire excuser le retard était que dans le cadre de la préparation de la procédure orale, dont la tenue était imminente, le mandataire et les titulaires du brevet avaient pris des contacts et entrepris des démarches qui les avaient amenés à donner de nouvelles instructions. La chambre n'a pas accepté cette excuse, considérant qu'elle avait envoyé très tôt sa notification et que l'existence de problèmes au niveau des relations entre l'intimé et son mandataire n'était pas prouvée. En outre, les requêtes subsidiaires déposées tardivement n'étaient pas clairement admissibles.

7.4 Renvoi à la première instance en cas de modification substantielle des revendications

Dans l'affaire **T 462/94**, le brevet avait été révoqué au motif que son objet n'impliquait pas d'activité inventive. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant (titulaire du brevet) avait produit de nouvelles revendications. La chambre a déclaré que lorsque les modifications apportées créaient une **situation entièrement nouvelle** au stade du recours, les parties devaient avoir la possibilité de défendre leurs revendications ou leurs conclusions devant deux instances. L'affaire a été renvoyée à l'instance du premier degré pour poursuite de la procédure.

Dans l'affaire **T 125/94**, la chambre a renvoyé l'affaire à la première instance, au motif que les modifications apportées aux revendications avaient changé de manière substantielle le cadre de fait de la décision attaquée, et qu'il pouvait de ce fait s'avérer nécessaire d'effectuer une recherche dans une classe supplémentaire, afin de déterminer l'état de la technique le plus proche.

8. Remboursement de la taxe de recours

8.1 Introduction

Aux termes de 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.

8.2 Vice substantiel de procédure

8.2.1 Requête visant à la tenue d'une procédure orale

Dans l'affaire **T 671/95**, la chambre a déclaré que le fait pour une division d'opposition d'avoir omis par inadvertance de tenir une procédure orale en réponse à la requête sans équivoque présentée par le requérant, constituait un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours.

De même, ainsi que la chambre en a décidé dans l'affaire **T 405/96**, il y a vice substantiel de procédure lorsqu'il n'est pas ordonné la tenue d'une procédure orale, alors même que la requête en procédure orale égarée à l'intérieur de l'Office n'avait pas permis à l'instance du premier degré d'avoir connaissance de cette requête, dès lors que la réception de cette lettre par l'Office fut prouvée par l'accusé de réception visé par ses soins et produit par la requérante. La chambre a laissé entendre dans cette affaire que peu importait en l'occurrence que l'instance du premier degré ne puisse être tenue pour responsable de cette perte.

8.2.2 Droit d'être entendu

Il y a violation du droit d'être entendu et, par conséquent, vice substantiel de procédure lorsque les notifications antérieures n'exposent pas les motifs sur lesquels la division d'examen s'est fondée dans sa décision pour conclure au manque de nouveauté de la caractéristique en cause. Ainsi, dans l'affaire **T 1101/92** le demandeur avait été privé, avant que la décision ne soit prise, de la possibilité de prendre position sur les motifs du rejet de sa demande. Etant donné que ce vice substantiel de procédure portait sur les motifs de la décision attaquée et que le recours qui avait été formé était en rapport étroit avec l'existence de ce vice, la chambre a considéré qu'il était équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

8.2.3 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

Dans l'affaire **T 740/93**, il avait été fait droit au premier recours du requérant, la procédure étant entachée d'un vice substantiel (composition incorrecte de la division d'opposition), et l'affaire avait été renvoyée en première instance pour une nouvelle décision. La nouvelle décision, rendue par une division d'opposition de composition différente, était presque identique à la première. Cette seconde décision ne faisait référence ni au premier mémoire exposant les motifs du recours, ni ne prenait position sur des points importants contestés dans la première décision. La chambre a estimé qu'elle devait examiner si la division d'opposition, après le renvoi de l'affaire, avait tenu suffisamment compte des arguments avancés par le requérant, indépendamment de la décision finale qui avait été rendue ni des termes dans lesquels elle avait été rendue.

De l'avis de la chambre, il découle du principe de la protection de la bonne foi et de l'exigence de garantir une bonne justice que les décisions ne peuvent être considérées comme motivées que si elles contiennent au moins, dans la mesure où cela ne pourrait être déduit sans problème de l'exposé des motifs, des arguments sur les points litigieux importants, la partie concernée devant pouvoir se faire une idée correcte des raisons pour lesquelles ses prétentions n'ont pas été considérées comme convaincantes. C'était particulièrement le cas en l'occurrence où, motif pris d'une violation de procédure, l'affaire avait été renvoyée en première instance avec instruction de poursuivre la procédure par une division d'opposition correctement composée. La seconde décision étant presque identique à la première, elle ne

satisfaisait pas aux conditions requises par la règle 68 (2) CBE en ce qu'elle n'était pas suffisamment motivée, irrégularité qui constituait un vice substantiel de procédure.

A propos de l'affaire **T 850/95**, la chambre a fait observer, dans sa décision du 12 juillet 1996 (JO OEB 1997, 152), que dans le formulaire utilisé pour refuser les corrections d'erreurs dans une décision (règle 89 CBE), les motifs pré-imprimés étaient de nature très générale et qu'il ne semblait pas qu'il ait été prévu une possibilité quelconque d'ajouter des motifs plus spécifiques tenant compte des faits de l'espèce, ce qui pouvait facilement donner l'impression à la division d'examen qu'elle n'avait pas à donner de motifs plus précis. Les Directives elles non plus n'exigeaient pas, semble-t-il, des motifs détaillés. Une décision correctement motivée aurait donné à la procédure de recours une base factuelle plus précise, ce qui aurait facilité la tâche du requérant comme celle de la chambre. La chambre de recours a décidé qu'il appartenait à la division d'examen de donner des motifs de fond dans sa décision de rejet de la requête en correction d'erreurs, en prenant en considération les faits de la cause. Elle a conclu que la taxe de recours devait être remboursée.

8.2.4 Erreur d'appréciation commise par la première instance

Il a été décidé dans l'affaire **T 227/95** que le fait pour la division d'opposition de n'avoir pas exécuté l'ordre donné par la chambre constituait un vice substantiel de procédure, au regard des dispositions de l'article 111 CBE. Dans sa décision (T 527/92), la chambre avait renvoyé l'affaire à la première instance (division d'opposition) avec instruction de poursuivre la procédure et non pas, comme l'avait supposé la division d'opposition, de maintenir le brevet. L'affaire a été à nouveau renvoyée à la première instance et la taxe de recours a été remboursée.

Par référence à G 10/91, point 19 des motifs de la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 420), la chambre de recours a estimé dans l'affaire **T 740/94** que la procédure était entachée d'un vice substantiel, car dans sa décision de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la division d'opposition avait omis de prendre en considération l'objection tirée de l'article 100 b) CBE à l'encontre du texte modifié d'une revendication.

8.3 Révision préjudicielle

Comme souligné dans la décision **T 691/91**, l'article 109 CBE ne permet à la division d'examen de réviser sa décision que selon des hypothèses limitativement prévues. Seule une alternative est offerte par la Convention: soit la division d'examen maintient sa décision attaquée et défère le recours à une chambre de recours, soit elle annule sa décision et délivre le brevet ou, selon le cas, reprend la procédure. Dans cette affaire, la division d'examen avait choisi une troisième voie : elle avait maintenu sa décision antérieure en décidant de la corriger, possibilité qui n'est pas prévue par l'article 109 CBE. Ayant dû pour ce faire modifier la rédaction standard du formulaire 2702.2 prévu pour les modifications en remplaçant le terme "annulé" par l'expression "maintenu sous une forme modifiée", la division d'examen aurait dû se rendre compte qu'elle avait outrepassé ses pouvoirs, car elle aurait dû normalement déférer l'affaire à la chambre de recours. De la façon dont la division d'examen avait procédé, il en était résulté que le requérant avait eu à former un second recours contre la décision de révision. La chambre a ordonné le remboursement de la seconde taxe de recours au motif que la division d'examen avait outrepassé ses pouvoirs en prenant la décision de révision, et le remboursement de la première taxe de recours au motif qu'il y avait eu violation du droit d'être entendu au cours de la procédure d'examen.

Dans l'affaire **T 183/95**, la révision préjudicielle au sens de l'article 109 CBE n'avait pas été accordée, et le recours avait été déféré à la chambre. Le requérant avait argué du refus pour demander le remboursement de la taxe de recours. Il y aurait pu avoir vice substantiel de procédure si, la première instance avait, par inadvertance, omis de tenir compte du fait que les propositions présentées par le requérant reprenaient les suggestions qu'elle avait émises. Mais la chambre a rappelé dans la présente affaire que pour pouvoir être considéré comme un vice substantiel de procédure, le refus de réviser la décision devait être manifestement entaché d'irrégularité du point de vue de la procédure. En dehors de ce cas, les raisons d'accorder ou non la révision préjudicielle relevaient du pouvoir d'appréciation de la première instance, dont elle pouvait user pour décider si le recours était "fondé". Ainsi, dans l'affaire en cause, le renvoi de l'affaire à la chambre de recours ne pouvait être considéré comme constituant manifestement une irrégularité sur le plan de la procédure.

VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION PCT

1. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

1.1 Composition de l'instance de réexamen

Dans l'affaire **W 4/95**, la demanderesse a, conformément aux directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT (mars 1993), chapitre VI 5.7, complété sa déclaration motivée après avoir reçu les résultats de l'examen préalable prévu par la règle 68.3c) PCT. Elle a notamment critiqué la composition de l'instance de réexamen. La demanderesse aurait objecté que l'examineur qui avait pris la décision faisant l'objet de la réserve avait également participé au réexamen, ce qui était contraire à la règle 68.3 d) PCT.

La chambre a cependant constaté que la règle 68.3 d) PCT visait l'examen de la réserve en tant que telle et non pas l'examen préliminaire mentionné à la règle 68.3 e). Le paragraphe d visait expressément le comité de trois membres visé au paragraphe c. Pour l'Office européen des brevets agissant en tant qu'IPEA, il découlait de l'article 155(3) CBE ensemble l'article 34, paragraphe 3, lettre a PCT que ce comité est la chambre de recours. Le PCT et son règlement d'exécution n'indiquent pas quelle est la personne qui doit être chargée de l'examen visé au paragraphe e). Il ressort cependant des directives PCT, chapitre VI, point 5.7 que l'examen ne peut être effectué uniquement par le fonctionnaire qui a procédé à l'examen préliminaire, mais que ce dernier peut néanmoins faire partie d'un comité composé de plusieurs membres.

1.2 Taxes additionnelles - remboursement partiel

Dans l'affaire **W 4/95**, l'OEB, agissant en tant qu'IPEA, avait émis une invitation à payer, conformément à l'article 34(3)a) et à la règle 68.2 PCT. Dans sa réserve, la demanderesse avait fait valoir que le montant des taxes additionnelles demandées était excessif. La règle 68.3 c), deuxième phrase indique, dans la version française, que s'il est jugé que la réserve est justifiée, "le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles" est ordonné (différence par rapport à la version allemande et à la version anglaise : "völlige oder teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr"). La demanderesse a estimé qu'il était satisfait par conséquent aux conditions requises pour l'octroi du remboursement partiel d'une taxe.

La chambre a cependant noté qu'il est question de plusieurs taxes à l'article 34(3)a) et à la

règle 68.2 PCT, du fait qu'une demande présentant un défaut d'unité peut couvrir plusieurs inventions supplémentaires (cf. directives PCT, chapitre VI, 5.5). De surcroît, la règle 68 PCT fait référence à l'article 34(3)a) PCT. Comme il est évident qu'il s'agit dans les deux cas des mêmes taxes, la règle 68.3 doit être interprétée en accord avec l'article 34 et la règle 68.2 PCT. La chambre a par conséquent estimé que par "remboursement partiel" l'on ne doit comprendre que le remboursement de certaines (mais pas de la totalité) des taxes additionnelles. Un "remboursement partiel" n'est donc envisageable que si au moins deux taxes additionnelles ont été payées. Le remboursement d'une partie d'une seule taxe n'est pas prévu par le PCT.

VIII. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

Conformément à l'article 33(1)b) CBE, le Conseil d'administration a modifié la règle 71 CBE en ajoutant de nouvelles dispositions à la règle 71bis CBE notamment, lesquelles font obligation à l'OEB d'accompagner la citation à la procédure orale d'une notification. Contrairement à cette exigence de la règle 71bis(1) CBE, l'article 11(2) RPCR laisse quant à lui aux chambres le pouvoir d'apprécier si elles doivent ou non émettre une telle notification avec la citation. Dans l'affaire **G 6/95** (JO OEB 1996, 649), la Grande Chambre a déclaré que la règle 71bis(1) CBE n'était pas applicable aux chambres de recours. Cette interprétation de la règle 71bis(1) CBE en ce qui concerne les chambres de recours était fondée sur la constatation que les articles 23(4) et 33(1) b) CBE prévoient deux sources bien distinctes de compétence ou de pouvoir dans le domaine législatif.

La Grande Chambre de recours s'est référée à l'article 23 CBE qui contient des dispositions visant à garantir l' "indépendance des membres des chambres", ce qui est du reste le titre de cet article. L'indépendance des juges est un principe reconnu et appliqué dans tous les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets, car il correspond à la nature véritable de la fonction judiciaire. Les dispositions de la CBE relatives aux chambres de recours doivent dès lors être interprétées à la lumière de ce principe général.

La Grande Chambre s'est ensuite penchée sur la question de savoir quelle était l'instance compétente pour modifier le règlement de procédure des chambres de recours. Elle a cité l'article 23(4) CBE qui dispose que le règlement de procédure des chambres de recours est

"arrêté conformément aux dispositions du règlement d'exécution". A son avis, il est clair que ces dispositions visent le mécanisme exposé à la règle 11 CBE, où il est stipulé que l'instance prévue à la règle 10(2) CBE (le "Praesidium") "arrête" le RPCR. La Grande Chambre de recours n'était pas d'accord avec l'interprétation du membre de phrase "conformément aux dispositions du règlement d'exécution" visé à l'article 23(4) CBE, qui a été proposée par le Président de l'OEB, à savoir que le RPCR doit toujours se conformer à la version en vigueur du règlement d'exécution. Elle a conclu que le pouvoir, visé à l'article 23(4) CBE, de modifier le RPCR une fois arrêté et approuvé appartenait au Praesidium des chambres de recours, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration. Le mécanisme selon lequel le Praesidium des chambres de recours arrête le RPCR conformément à l'article 23(4) CBE prend toute sa valeur à la lumière du principe de l'indépendance des juges, énoncé à l'article 23(3) CBE, principe qui vaut également pour la procédure préalable à la prise de telles décisions ou s'y rapportant à d'autres égards.

La Grande Chambre a en outre déclaré que selon l'article 33(1)b) CBE, le Conseil d'administration est compétent pour modifier le règlement d'exécution. Des limites sont cependant évidemment imposées à l'exercice de ce pouvoir. Le Conseil d'administration ne peut pas modifier le règlement d'exécution de telle sorte que l'effet d'une règle modifiée soit en contradiction avec la CBE elle-même (article 164(2) CBE).

La Grande Chambre a estimé qu'il ressortait d'une interprétation correcte de la règle 71bis (1) CBE que les dispositions à caractère obligatoire qu'elle contient en matière de procédure sont applicables aux instances du premier degré de l'OEB, mais **pas** aux chambres de recours. Si la règle 71bis (1) CBE devait être interprétée comme s'appliquant à tous les services de l'OEB, chambres de recours comprises, son effet serait directement en contradiction et en conflit avec celui de l'article 11(2) RPCR, qui a été arrêté conformément à l'article 23(4) CBE comme l'émanation du principe de l'indépendance des chambres de recours. On doit cependant considérer, toujours selon la Grande Chambre, que le Conseil d'administration connaît les limites de son propre pouvoir. Il est dès lors raisonnable de supposer qu'il n'avait pas l'intention de modifier la règle 71 CBE dans un sens tel qu'elle soit en contradiction avec une règle de procédure des chambres de recours qu'il avait lui-même préalablement approuvée. Par conséquent, les chambres de recours restent libres de décider si elles doivent ou non envoyer une notification lorsqu'elles convoquent les parties à une procédure orale, comme

prévu à l'article 11(2) RPCR.

xannex1.97

ANLAGE 1

ANNEX 1

ANNEXE 1

**IM BERICHT ÜBER DIE RECHTSPRECHUNG VON 1996 BEHANDELTE
ENTSCHEIDUNGEN AUS DEM BERICHTSJAHR**

**DECISIONS DELIVERED IN 1996 AND DISCUSSED IN THE CASE LAW
REPORT FOR 1996**

**DÉCISIONS RENDUES EN 1996 ET TRAITÉES DANS LE RAPPORT DE
JURISPRUDENCE 1996**

I. PATENTIERBARKEIT

I. PATENTABILITY

I. BREVETABILITE

A. Patentfähige Erfindungen

A. Patentable inventions

A. Inventions brevetables

1. Computerbezogene Erfindungen

1. Computer-related inventions

1. Inventions concernant des ordinateurs

T 953/94 15 July 1996 3.5.1 **12**

2. Wiedergabe von Informationen

2. Presentation of information

2. Présentation d'informations

T 599/93 4 October 1996 3.4.1 **14**

3. Medizinische Verfahren

3. Medical methods

3. Méthodes de traitement médical

3.1 Therapeutische Verfahren

3.1 Therapeutic methods

3.1 Méthodes de traitement thérapeutique

3.1.1 Patentierbarkeit von Erzeugnissen mit therapeutischer sowie nichttherapeutischer Indikation

3.1.1 Patentability of products with both therapeutic and non-therapeutic indications

3.1.1 Brevetabilité de produits ayant à la fois des applications thérapeutiques et des applications non thérapeutiques

T 1077/93 30 May 1996 3.3.2 **15**

3.2 Diagnostische Verfahren

3.2 Diagnostic methods

3.2 Méthodes de diagnostic

T 530/93 8 February 1996 3.4.2 **15**

B. Neuheit

B. Novelty

B. Nouveauté

1. Stand der Technik

1. State of the art

1. Etat de la technique

1.1 Beweisfragen

1.1 Issues of proof

1.1 Questions de preuve

T 795/93 29 October 1996 3.3.1 **16**

T 32/95 28 October 1996 3.5.2 **16**

2. Offenbarungsgehalt von Vorveröffentlichungen

2. Disclosed content of prior publications

2. Contenu de la divulgation de publications antérieures

2.1 Maßgeblicher Zeitpunkt

2.1 Relevant point of time

2.1 Date pertinente

T 590/94 3 May 1996 3.3.3 **16**

T 305/94 20 June 1996 3.3.3 **16**

2.2 Fehlerhafte Offenbarung

2.2 Mistakes in a disclosure

2.2 Erreurs dans une divulgation

T 412/91 27 February 1996 3.2.2 **17**

2.3 Vergleich technischer Prinzipien

2.3 Comparison of technical principles

2.3 Comparaison de principes techniques

T 826/94 30 November 1995 3.4.2 **18**

2.4 Implizite Offenbarung

2.4 Implicit disclosure

2.4 Divulgateion implicite

T 378/94 19 March 1996 3.2.4 **18**

2.5 Verhältnis zwischen Offenbarungsgehalt und Schutzbereich

2.5 Relation between disclosure and scope of protection

2.5 Relation existant entre la divulgation et l'étendue de la protection

T 378/94 19 March 1996 3.2.4 **19**

3. Zugänglichmachung

3. Availability to the public

3. Accessibilité au public

3.1 Begriff der "Öffentlichkeit"

3.1 The concept of "the public"

3.1 Définition du terme "public"

3.1.1 Allgemeine Grundsätze

3.1.1 General principles

3.1.1 Principes généraux

T 739/92 16 July 1996 3.3.3 **19**

3.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung

3.1.2 Obligation to maintain secrecy

3.1.2 Obligation de confidentialité

T 818/93 2 April 1996 3.2.2 **20**

T 480/95 5 November 1996 3.4.2 **21**

3.2 Begriff des "Zugänglichmachens"

3.2 The notion of "making available"

3.2 Notion d'accessibilité

T 128/92 30 November 1994 3.3.4 **21**

4. Prüfung auf Neuheit

4. Assessment of novelty

4. Appréciation de la nouveauté

4.1 Breite Ansprüche

4.1 Broad claims

4.1 Revendications larges

T 607/93 14 February 1996 3.4.2 **22**

4.2 Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen

4.2 Product claim with process features

4.2 Revendication de produit comportant des caractéristiques de procédé

T 815/93 19 June 1996 3.3.3 **22**

T 141/93 15 March 1996 3.3.3 **22**

5. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen

5. Chemical inventions and selection inventions

5. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection

5.1 Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen

5.1 Novelty of chemical compounds and groups of compounds

5.1 Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés

T 352/93 4 April 1995 3.3.1 **22**

5.2 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen

5.2 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges

5.2 Sélection de sous-plages et recoupement de plages de valeurs

T 660/93	19 July 1996	3.4.2	22
T 209/94	11 October 1996	3.3.3	23
T 653/93	21 October 1996	3.3.1	24

6. Neuheit der Verwendung

6. Novelty of use

6. Nouveauté de l'utilisation

6.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung - Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels

6.1 Second (further) medical use - Process of manufacture of a medicament

6.1 Deuxième (autre) application thérapeutique - Procédé de préparation d'un médicament

T 958/94	30 September 1996	3.3.2	25
-----------------	-------------------	-------	-----------

C. Erfinderische Tätigkeit

C. Inventive step

C. Activité inventive

1. Nächstliegender Stand der Technik - Wahl des nächstkommenden Ausgangspunktes

1. Closest prior art - choice of the closest starting point

1. Etat de la technique le plus proche - choix du point de départ le plus proche

T 871/94	24 October 1996	3.2.4	27
T 410/93	16 July 1996	3.3.3	28
T 69/94	18 June 1996	3.3.2	28

2. Technische Aufgabe

2. Technical problem

2. Problème technique

2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe

2.1 Determination of the technical problem

2.1 Détermination du problème technique

T 881/92 22 April 1996 3.3.3 **28**

T 882/92 22 April 1996 3.3.3 **28**

T 884/92 22 April 1996 3.3.3 **28**

2.2 Neuformulierung der Aufgabe

2.2 Reformulation of the problem

2.2 Nouvelle formulation du problème technique

T 39/93 14 February 1996 3.3.3 **29**

T 818/93 2 April 1996 3.2.2 **30**

2.3 Alternative Lösung einer bekannten Aufgabe

2.3 Alternative solution to a known problem

2.3 Autre solution possible d'un problème connu

T 588/93 31 January 1996 3.3.2 **30**

3. Der Fachmann

3. Skilled person

3. Homme du métier

3.1 Definition

3.1 Definition

3.1 Définition

T 39/93 14 February 1996 3.3.3 **31**

3.2 Benachbartes Fachgebiet

3.2 Neighbouring field

3.2 Domaine voisin

T 1037/92 29 August 1996 3.4.1 **31**

3.3 Fachmann - Wissensstand

3.3 Skilled person - level of knowledge

3.3 Homme du métier - niveau de connaissances

T 694/92 8 May 1996 3.3.4 **31**

T 378/93 6 December 1995 3.4.1 **32**

T 590/94 3 May 1996 3.3.3 **32**

4. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

4. Proof of inventive step

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

4.1 Offenbarung der Entgegenhaltungen

4.1 Disclosure in cited documents

4.1 Divulgateion dans les documents cités

T 109/93 1 March 1996 3.2.2 **32**

4.2 Kombinationserfindungen

4.2 Combination inventions

4.2 Inventions de combinaison

T 818/93 2 April 1996 3.2.2 **33**

T 363/94 22 November 1995 3.2.3 **34**

T 731/94 15 February 1996 3.2.1 **34**

4.3 Biotechnologie - Erfolgsaussichten

4.3 Biotechnology - expectation of success

4.3 Biotechnologie - chances de réussite

T 386/94 11 January 1996 3.3.4 **35**

T 441/93 27 March 1996 3.3.4 **35**

4.4 Chemische Verbindungen - strukturelle Ähnlichkeit

4.4 Chemical compounds - structural similarity

4.4 Composés chimiques - similitude de structure

T 643/96 14 October 1996 3.3.1 **35**

4.5 Breite Ansprüche

4.5 Broad claims

4.5 Revendications larges

T 583/93 4 January 1996 3.3.3 **37**

T 939/92 12 September 1995 3.3.1 **37**

4.6 Disclaimer

4.6 Disclaimer

4.6 Disclaimer

T 710/92 11 October 1995 3.3.3 **37**

4.7 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

4.7 Examples of the denial of inventive step

4.7 Exemples de cas dans lesquels il ne peut être conclu à l'existence d'une activité inventive

4.7.1 Routineversuche

4.7.1 Routine experiments

4.7.1 Expérimentations de routine

T 104/92 6 August 1996 3.3.4 **37**

4.7.2 Anreiz zur Erprobung des neuesten Produkts auf dem Markt

4.7.2 Incentive to try the latest product on the market

4.7.2 Incitation à essayer le dernier produit sorti sur le marché

T 306/93 30 July 1996 3.3.2 **38**

5. Beweisanzeichen

5. Secondary indicia

5. Indices secondaires de l'existence d'une activité inventive

5.1 Bonuseffekt - Einbahnstraße

5.1 Bonus effect - one-way street

5.1 Avantage inattendu - situation à sens unique

T 766/92 14 May 1996 3.4.1 **38**

5.2 Konkurrent

5.2 Competitor

5.2 Concurrent

T 812/92 21 November 1995 3.2.1 **39**

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Ausreichende Offenbarung

A. Sufficiency of disclosure

A. Nécessité d'un exposé suffisamment clair et complet de l'invention

1. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

1. Reproducibility without undue burden

1. Possibilité de reproduire l'invention sans difficultés excessives

T 492/92 18 January 1996 3.3.1 **39**

T 692/93 25 April 1996 3.3.2 **40**

2. Wissen des Durchschnittsfachmanns

2. Average knowledge of the skilled person

2. Connaissances générales de l'homme du métier

T 676/94 6 February 1996 3.2.1 **40**

3. Biotechnologie

3. Biotechnology

3. Biotechnologie

3.1 Wiederholbarkeit biologischer Erfindungen

3.1 Reproducibility of biological inventions

3.1 Reproductibilité des inventions biologiques

T 694/92 8 May 1996 3.3.4 **41**

T 612/92 28 February 1996 3.3.4 **42**

T 386/94 11 January 1996 3.3.4 **44**

- 4. Beweisfragen
- 4. Evidence
- 4. Moyens de preuve

T 588/93 31 January 1996 3.3.2 **45**

B. Patentansprüche

B. Claims

B. Revendications

1. Klarheit

1. Clarity

1. Clarté

1.1 Fassung der Ansprüche

1.1 Text of the claims

1.1 Formulation des revendications

T 337/95 30 January 1996 3.3.1 **45**

T 338/95 30 January 1996 3.3.1 **46**

1.1.1 Anspruchskategorien

1.1.1 Categories of claim

1.1.1 Catégories de revendications

T 841/95 13 June 1996 3.4.2 **46**

1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen

1.2 Exceptions to the principles

1.2 Exceptions à ces principes

1.2.1 Zulässigkeit eines Disclaimers

1.2.1 Admissibility of disclaimer

1.2.1 Admissibilité d'un "disclaimer"

T 653/92 11 June 1996 3.3.3 **47**

2. Stützung durch die Beschreibung

2. Claims supported by the description

2. Revendications fondées sur la description

T 61/94 12 October 1995 3.5.1 **47**

C. Einheitlichkeit der Erfindung

C. Unity of invention

C. Unité de l'invention

Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung

Conditions for assessing unity of invention

Conditions d'appréciation de l'unité de l'invention

W 6/95 16 July 1996 3.3.1 **48**

III. ÄNDERUNGEN

III. AMENDMENTS

III. MODIFICATIONS

A. Artikel 123 (2) EPÜ

A. Article 123(2) EPC

A. Article 123(2) CBE

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1. Content of the application as originally filed

1. Contenu de la demande telle que déposée initialement

1.1 Offenbarung in den Zeichnungen

1.1 Disclosure in drawings

1.1 Divulgateion par les dessins

T 818/93 2 April 1996 3.2.2 **49**

T 398/92 12 November 1996 3.3.2 **49**

1.2 Disclaimer

1.2 Disclaimers

1.2 Disclaimer

T 426/94 22 May 1996 3.3.2 **50**

1.3 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik

1.3 Amendments in the description of the prior art

1.3 Modifications dans la présentation de l'état de la technique

T 1039/93 8 February 1996 3.5.2 **50**

2. Teilanmeldungen

2. Divisional applications

2. Demandes divisionnaires

T 873/94 10 July 1996 3.4.1 **51**

3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

3. "Tests" for the allowability of an amendment

3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

3.1 Der "Neuheitstest"

3.1 The "novelty test"

3.1 Le "test de nouveauté"

T 873/94 10 July 1996 3.4.1 **51**

3.2 Der "Wesentlichkeitstest"

3.2 The "is it essential" test

3.2 Le test du "caractère essentiel"

T 583/93 4 January 1996 3.3.3 **52**

T 236/95 16 July 1996 3.2.1 **52**

3.3 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen

3.3 Derivability of amendments from application as filed

3.3 Déduction des modifications des pièces initiales de la demande

T 398/92 12 November 1996 3.3.2 **53**

T 254/94 18 June 1996 3.4.1 **53**

4. Querverweise

4. Cross-references

4. Renvois

T 590/94 3 May 1996 3.3.3 **54**

T 367/92 22 August 1996 3.3.3 **54**

5. Berichtigung im Ermessen des EPA

5. Correction at the discretion of the EPO

5. Rectifications laissée à l'appréciation de l'OEB

G 2/95 14 May 1996 EBA **54**

B. Beweismaß bei der Zulässigkeit von Änderungen und Berichtigungen

B. Standard of proof for allowing amendments and corrections

B. Degré de conviction de l'instance concernant la recevabilité de modifications et de rectifications

T 795/92 23 April 1996 3.3.2 **55**

IV. PRIORITÄT

IV. PRIORITY

IV. PRIORITÉ

1. Identität der Erfindung

1. Identity of invention

1. Identité de l'invention

1.1 Offenbarung in der Voranmeldung

1.1 Disclosure in previous application

1.1 Divulgence dans une demande antérieure

T 1052/93 10 January 1996 3.3.1 **55**

1.2 Einschränkung des Schutzbereichs

1.2 Limitation of scope of protection

1.2 Limitation de l'étendue de la protection

T 1052/93 10 January 1996 3.3.1 **55**

T 828/93 7 May 1996 3.4.2 **56**

1.3 Ausführbare Offenbarung und Stützung breiter Ansprüche

1.3 Enabling disclosure and support for broad claim

1.3 Suffisance de l'exposé et fondement des revendications de vaste portée

T 767/93 13 November 1996 3.3.4 **56**

- 2. Teil- und Mehrfachprioritäten
- 2. Partial and multiple priorities
- 2. Priorités partielles et multiples

- 2.1 Allgemeines
- 2.1 General
- 2.1 Généralités

T 828/93 7 May 1996 3.4.2 **58**

- 2.2 Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch
- 2.2 Multiple priorities for one claim
- 2.2 Priorités multiples pour une seule revendication

T 828/93 7 May 1996 3.4.2 **58**

T 441/93 27 March 1996 3.3.4 **58**

T 643/96 14 October 1996 3.3.1 **60**

V. GEMEINSAME VERFAHRENSVORSCHRIFTEN - ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS - GENERAL PRINCIPLES

V. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES PROCÉDURES - PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

A. The principle of the protection of legitimate expectations

A. Le principe de la protection de la confiance légitime

1. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

1. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies

1. Obligation d'attirer l'attention sur des irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

J 8/95 4 November 1996 3.1.1 **60**

J 2/94 21 June 1995 3.1.1 **61**

J 12/94 16 February 1996 3.1.1 **61**

T 460/95 16 July 1996 3.5.1 **62**

T 321/95 6 November 1996 3.4.2 **63**

B. Mündliche Verhandlung

B. Oral proceedings

B. Procédure orale

1. Das Recht auf mündliche Verhandlung

1. Right to oral proceedings

1. Droit à la tenue d'une procédure orale

T 556/95 8 August 1996 3.5.1 **64**

T 194/96 10 October 1996 3.3.2 **65**

- 2. Festsetzung oder Verlegung des Termins zur mündlichen Verhandlung
- 2. Fixing or postponing the date for oral proceedings
- 2. Fixation et report de la date d'une procédure orale

T 111/95 13 March 1996 3.3.2 **65**

- 3. Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK
- 3. Communication under Article 11(2) RPBA
- 3. Notification effectuée en application de l'article 11(2) du Règlement de procédure des chambres de recours (RPCR)

G 6/95 24 July 1996 EBA **66**

C. Rechtliches Gehör

C. Right to be heard

C. Droit d'être entendu

T 1101/92 13 June 1996 3.3.2 **66**

T 643/96 14 October 1996 3.3.1 **67**

D. Fristen

D. Time limits

D. Délais

T 703/92 14 September 1995 3.2.4 **67**

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

E. Re-establishment of rights

E. Restitutio in integrum

1. Zuständiges Organ

1. Department competent to decide

1. Instance compétente pour statuer

J 10/93 14 June 1996 3.1.1 **68**

2. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ - Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ

2. Exclusion of time limits under Article 122(5) EPC - Period of grace under Rule 85b EPC

2. Exclusion au titre de l'article 122(5) CBE de délais prévus par le PCT - Délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE

J 8/94 7 December 1995 3.1.1 **68**

J 25/94 14 March 1996 3.1.1 **69**

3. Zweimonatsfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ

3. Two-month time limit under Article 122(2) EPC

3. Délai de deux mois fixé à l'article 122(2) CBE

J 8/95 4 November 1996 3.1.1 **69**

4. Wegfall des Hindernisses

4. Removal of the cause of non-compliance

4. Cessation de l'empêchement

T 840/94 26 March 1996 3.3.1 **70**

5. Sorgfaltspflicht des Vertreters

5. Due care on the part of the professional representative

5. Vigilance du mandataire agréé

T 460/95 16 July 1996 3.5.1 **71**

F. Verspätetes Vorbringen

F. Late submission

F. Documents produits tardivement

1. Regel 71a

1. Rule 71a

1. Règle 71 bis

T 39/93 14 February 1996 3.3.3 **72**

T 276/93 15 September 1995 3.3.3 **72**

T 885/93 15 February 1996 3.3.3 **73**

G 6/95 24 July 1996 EBA 73

2. Relevanzprüfung

2. Examination as to relevance

2. Examen de la pertinence

T 152/95 3 July 1996 3.5.2 **73**

3. In der Patentschrift oder im Recherchenbericht angegebene Dokumente

3. Documents cited in the patent or the search report

3. Documents cités dans le fascicule de brevet ou dans le rapport de recherche

T 501/94 10 July 1996 3.5.2 **54**

G. Verfahrenshandlungen

G. Procedural steps

G. Actes de procédure

J 12/95 20 March 1996 3.1.1 **75**

H. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent

H. Withdrawal of application and surrender of patent

H. Retrait de la demande et abandon du brevet

1. Verzicht auf Teile der Anmeldung bzw. des Patents

1. Abandonment of parts of an application or patent

1. Abandon de certaines parties de la demande ou du brevet

1.1 Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents

1.1 Abandonment of subject-matter of the application or patent

1.1 Abandon d'objets de la demande ou du brevet

T 752/93 16 July 1996 3.2.4 **75**

T 828/93 7 May 1996 3.4.2 **76**

I. Beweisrecht

I. Law of evidence

I. Droit de la preuve

1. Einleitung

1. Introduction

1. Introduction

T 642/92 22 February 1996 3.3.3 **76**

2. Beweisaufnahme

2. Taking of evidence

2. Instruction

2.1 Verfahren

2.1 Procedure

2.1 Procédure

T 798/93 20 June 1996 3.2.1 **76**

T 395/91 7 December 1995 3.3.4 **76**

2.2 Zulässigkeit von Beweismitteln

2.2 Admissibility of evidence

2.2 Recevabilité des moyens de preuve

T 575/94 11 July 1996 3.2.1 **77**

T 39/93 14 February 1996 3.3.3 **77**

T 970/93 15 March 1996 3.2.1 **77**

3. Beweiswürdigung

3. Evaluation of evidence

3. Appréciation des moyens de preuve

T 575/94 11 July 1996 3.2.1 **77**

T 905/94 11 June 1996 3.2.3 **78**

T 687/93 11 July 1996 3.4.2 **78**

T 970/93 15 March 1996 3.2.1 **78**

4. Maßstab bei der Beweiswürdigung

4. Standard of proof

4. Degré de conviction de l'instance en cause

T 970/93 15 March 1996 3.2.1 **78**

- 5. Beweislast
- 5. Burden of proof
- 5. Charge de la preuve

T 632/95 22 October 1996 3.2.3 **79**

T 382/93 19 September 1996 3.3.1 **80**

J. Zugelassene Vertreter

J. Professional representatives

J. Mandataires agréés

- 1. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson
- 1. Oral submissions by an accompanying person
- 1. Exposé oral par une personne accompagnant une partie

T 642/92 22 February 1996 3.3.3 **80**

- 2. Allgemeine Vollmacht
- 2. General authorisations
- 2. Pouvoir général

J 11/93 6 February 1996 3.1.1 **80**

K. Entscheidungen der Organe des EPA

K. Decisions of EPO departments

K. Décisions des organes de l'OEB

- 1. Das Recht auf eine Entscheidung
- 1. Right to a decision
- 1. Droit d'obtenir une décision

J 43/92 28 November 1995 3.1.1 **81**

- 2. Zusammensetzung der Einspruchsabteilung
- 2. Composition of opposition divisions
- 2. Composition de la division d'opposition

T 476/95 20 June 1996 3.2.1 **82**

- 3. Besorgnis der Befangenheit
- 3. Suspected partiality
- 3. Soupçon de partialité

T 433/93 6 December 1996 3.4.1 **82**

- 4. Datum der Entscheidung - Abschluß des internen Entscheidungsfindungsprozesses
- 4. Date of decision - Completion of the internal decision-making process
- 4. Date de la décision - Fin de la procédure interne de prise de décision

T 798/95 6 December 1995 3.3.1 **84**

- 5. Entscheidungsbegründung
- 5. Reasons for the decision
- 5. Motifs de la décision

T 740/93 10 January 1996 3.2.4 **84**

T 227/95 11 April 1996 3.5.1 **85**

- 6. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen
- 6. Correction of errors in decisions
- 6. Rectification d'erreurs dans les décisions

G 8/95 16 April 1996 EBA **86**

T 850/95 12 July 1996 3.3.2 **88**

L. Allgemeine Fragen

L. General issues

L. Questions générales

1. Auslegung des EPÜ

1. Interpretation of the EPC

1. Interprétation de la CBE

J 8/95 4 November 1996 3.1.1 **89**

2. EPÜ und TRIPS

2. EPC and TRIPS

2. CBE et Accord sur les ADPIC

T 557/94 12 December 1996 3.2.5 **89**

M. Weitere Verfahrensfragen

M. Other procedural questions

M. Autres questions de procédure

1. Patentregister

1. Register of Patents

1. Registre des brevets

J 10/93 14 June 1996 3.1.1 **91**

2. Zustellungen an den Vertreter

2. Notifications to the representative

2. Significations adressées au mandataire agréé

J 11/93 6 February 1996 3.1.1 **91**

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

VI. PROCÉDURE DEVANT L'OEB

A. Eingangs- und Formalprüfung

A. Preliminary and formalities examination

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Zuerkennung eines Anmeldetags

1. Accordance of a date of filing

1. Attribution d'une date de dépôt

J 20/94 24 July 1995 3.1.1 **92**

2. Berichtigung des Namens des Anmelders

2. Correction of applicant's name

2. Correction du nom du demandeur

J 18/93 2 September 1994 3.1.1 **92**

J 17/96 3 December 1996 3.1.1 **93**

B. Prüfungsverfahren

B. Examination procedure

B. Procédure d'examen

1. Teilanmeldungen

1. Divisional applications

1. Demandes divisionnaires

1.1 Einleitung

1.1 Introduction

T 873/94 10 July 1996 3.4.1 **93**

T 542/94 7 May 1996 3.2.1 **93**

- 1.2 Zeitpunkt der Einreichung von Teilanmeldungen
- 1.2 Time of filing of divisional applications
- 1.2 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire

J 29/95 30 January 1996 3.1.1 **94**

J 13/94 4 October 1996 3.1.1 **95**

- 2. Antrag auf mündliche Verhandlung nach Erlass der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ
- 2. Request for oral proceedings after the issue of a Rule 51(6) EPC communication
- 2. Requête en procédure orale après l'établissement de la notification selon la règle 51(6) CBE

T 556/95 8 August 1996 3.5.1 **95**

- 3. Änderungsanträge nach Abschluß des Verfahrens
- 3. Requests for amendment after completion of the proceedings
- 3. Requêtes en modification présentées après la fin de la procédure

T 798/95 6 December 1995 3.3.1 **96**

- 4. Berichtigung des Erteilungsbeschlusses
- 4. Correction of decision to grant
- 4. Correction d'une décision de délivrance

T 850/95 12 July 1996 3.3.2 **96**

C. Einspruchsverfahren

C. Opposition procedure

C. Procédure d'opposition

- 1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

1. Right to be heard in opposition proceedings

1. Le droit d'être entendu dans une procédure d'opposition

1.1 Neue Einspruchsgründe - Auslegung des Artikels 113 (1) EPÜ

1.1 New grounds of opposition - Interpretation of Article 113(1) EPC

1.1 Nouveaux motifs d'opposition - Interprétation de l'article 113(1) CBE

T 433/93 6 December 1996 3.4.1 **96**

2. Zulässigkeit des Einspruchs

2. Admissibility of opposition

2. Recevabilité de l'opposition

2.1 Formerfordernisse

2.1 Formal requirements

2.1 Conditions de forme

2.1.1 Einspruchsberechtigung

2.1.1 Entitlement to file an opposition

2.1.1 Droit de faire opposition

T 798/93 20 June 1996 3.2.1 **97**

2.1.2 Identifizierbarkeit des Einsprechenden

2.1.2 Identifiability of opponent

2.1.2 Possibilité d'identifier l'opposant

T 590/94 3 May 1996 3.3.3 **98**

T 798/93 20 June 1996 3.2.1 **98**

2.1.3 Einspruch durch einen zugelassenen Vertreter

2.1.3 Opposition by a professional representative

2.1.3 Opposition formée par un mandataire agréé

T 798/93 20 June 1996 3.2.1 **99**

2.1.4 Widerlegbarkeit der Vermutung des Artikels 99 (1) EPÜ

2.1.4 Rebuttable presumption of Article 99(1) EPC

2.1.4 Présomption non irréfragable établie par l'article 99(1) CBE

T 798/93 20 June 1996 3.2.1 **100**

2.2 Begründung

2.2 Substantiation of the grounds of opposition

2.2 Justifications à fournir à l'appui de l'exposé des motifs d'opposition

T 152/95 3 July 1996 3.5.2 **100**

3. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs

3. Legal and factual framework of opposition

3. Cadre de droit et de fait de l'opposition

3.1 Einspruchsgrund, auf den der Einspruch gestützt wird

3.1 Ground on which the opposition is based

3.1 Motifs sur lesquels l'opposition se fonde

3.1.1 Rechtsbegriff der "Einspruchsgründe" in Artikel 100 EPÜ

3.1.1 Legal concept of "grounds for opposition" under Article 100 EPC

3.1.1 Le concept juridique des "motifs d'opposition" selon l'article 100 CBE

G 1/95 19 July 1996 EBA **101**

G 7/95 19 July 1996 EBA **101**

3.1.2 Bedeutung des Begriffs "neuer Einspruchsgrund"

3.1.2 Meaning of a "fresh ground for opposition"

3.1.2 Signification de l'expression "nouveaux motifs d'opposition"

G 1/95 19 July 1996 EBA **102**

G 7/95	19 July 1996 EBA		102
T 274/95	2 February 1996	3.4.1	103

3.2 Faktischer Rahmen des Einspruchs

3.2 Factual framework of opposition

3.2 Cadre de fait de l'opposition

3.2.1 Substantiierung eines neuen Einspruchsgrunds

3.2.1 Substantiation of new ground for opposition

3.2.1 Faits et justifications étayant un nouveau motif d'opposition

T 433/93	6 December 1996	3.4.1	104
-----------------	-----------------	-------	------------

4. Zulässigkeit von Änderungen im Einspruchsverfahren

4. Admissibility of amendments in opposition proceedings

4. Recevabilité de modifications dans le cadre d'une procédure d'opposition

4.1 Allgemeines

4.1 General

4.1 Généralités

4.2 Zulässigkeit von Änderungen

4.2 Admissibility of amendments

4.2 Recevabilité de modifications

T 132/92	6 August 1996	3.3.2	105
-----------------	---------------	-------	------------

T 829/93	24 May 1996	3.4.2	106
-----------------	-------------	-------	------------

4.3 Prüfung von Änderungen

4.3 Examination of amendments

4.3 Examen des modifications

T 740/94	9 May 1996	3.2.3	108
-----------------	------------	-------	------------

D. Beschwerdeverfahren

D. Appeal procedure

D. Procédure de recours

1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

1. Procedural status of the parties

1. Droits procéduraux des parties

1.1 Beitritt

1.1 Intervention

1.1 Intervention

1.1.1 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren

1.1.1 Intervener's rights, fees payable

1.1.1 Droits de l'intervenant, taxes à payer

T 590/94 3 May 1996 3.3.3 **108**

T 471/93 5 December 1996 3.2.3 **109**

2. Rechte der Beteiligten nach Artikel 107 EPÜ

2. Rights of parties under Article 107 EPC

2. Droits des parties en vertu de l'article 107 CBE

2.1 Reformatio in peius

2.1 "Reformatio in peius"

2.1 Reformatio in peius

T 169/93 10 July 1996 3.3.1 **109**

T 752/93 16 July 1996 3.2.4 **110**

2.2 Prüfungsumfang im Inter-partes-Verfahren

2.2 Extent of scrutiny in opposition appeal proceedings

2.2 Etendue de l'examen dans une procédure de recours sur opposition

2.2.1 Umfang der Anfechtung des Patents

2.2.1 Extent to which the patent is contested

2.2.1 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

T 233/93 28 October 1996 3.2.5 **111**

2.2.2 Neue Einspruchsgründe

2.2.2 New grounds for opposition

2.2.2 Nouveaux motifs d'opposition

T 27/95 25 June 1996 3.2.3 **111**

T 274/95 2 February 1996 3.4.1 **111**

3. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

3. Termination of appeal proceedings

3. Clôture de la procédure de recours

3.1 Rücknahme der Beschwerde

3.1 Withdrawal of an appeal

3.1 Retrait du recours

T 233/93 28 October 1996 3.2.5 **112**

3.2 Zurücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens

3.2 Withdrawal of the opposition during appeal proceedings

3.2 Retrait de l'opposition au cours de la procédure de recours

T 78/95 27 September 1996 3.3.4 **112**

T 958/92 18 December 1995 3.2.2 **112**

3.3 Antrag auf Widerruf des Patents

3.3 Request for revocation of a patent

3.3 Requête en révocation du brevet

T 820/94 29 November 1996 3.3.4 **113**

T 481/96 16 September 1996 3.4.2 **113**

4. Abhilfe

4. Interlocutory revision

4. Révision préjudicielle

T 691/91 10 December 1995 3.3.4 **113**

5. Zulässigkeit der Beschwerde

5. Admissibility of the appeal

5. Recevabilité du recours

5.1 Zuständige Beschwerdekammer

5.1 Board competent to hear a case

5.1 Chambre compétente pour statuer sur une affaire

G 8/95 16 April 1996 EBA **114**

5.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

5.2 Form and content of appeal

5.2 Forme et contenu de l'acte de recours

J 16/94 10 June 1996 3.1.1 **114**

6. Bindungswirkung

6. Binding effect

6. Autorité des décisions

6.1 Allgemeine Grundsätze

6.1 General principles

6.1 Principes généraux

T 167/93 3 May 1996 3.3.1 **115**

6.2 Art der Zurückverweisung

6.2 Type of remittal

6.2 Type de renvoi

6.2.1 Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens

6.2.1 Remittal for the continuation of proceedings

6.2.1 Renvoi pour poursuite de la procédure

T 27/94 25 June 1996 3.2.3 **116**

T 690/91 10 January 1996 3.3.4 117

T 720/93 19 September 1995 3.4.2 117

7. Einreichung geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

7. Filing of amended claims in appeal proceedings

7. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

7.1 Wiederherstellung der alten Fassung von Ansprüchen im Beschwerdeverfahren

7.1 Reinstatement of claims in appeal proceedings

7.1 Rétablissement de l'ancien texte des revendications au stade de la procédure de recours

T 752/93 16 July 1996 3.2.4 **119**

T 815/94 25 October 1996 3.2.4 **119**

7.2 Berücksichtigung spät eingereichter Ansprüche

7.2 Consideration of late-filed claims

7.2 Prise en considération de revendications déposées tardivement

T 152/95 3 July 1996 3.5.2 **120**

T 610/94 20 June 1996 3.4.2 **120**

T 69/94 18 June 1996 3.3.2 **120**

7.3 Nichtberücksichtigung spät eingereichter Ansprüche

7.3 Non-consideration of late-filed claims

7.3 Non-prise en considération de revendications déposées tardivement

T 680/94 16 April 1996 3.2.1 **121**

T 231/95 4 June 1996 3.2.1 **121**

T 583/93 4 January 1996 3.3.3 **121**

T 575/94 11 July 1996 3.2.1 **121**

7.4 Zurückverweisung an die erste Instanz wegen wesentlicher Anspruchsänderungen

7.4 Remittal to the department of first instance because of substantial amendments to claims

7.4 Renvoi à la première instance en cas de modification substantielle des revendications

T 462/94 10 January 1996 3.5.1 **122**

T 125/94 29 May 1996 3.3.2 **123**

8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

8. Reimbursement of appeal fees

8. Remboursement de la taxe de recours

8.1 Einleitung

8.1 Introduction

8.1 Introduction

8.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

8.2 Substantial procedural violation

8.2 Vice substantiel de procédure

8.2.1 Antrag auf mündliche Verhandlung

8.2.1 Request for oral proceedings

8.2.1 Requête visant à la tenue d'une procédure orale

T 671/95 15 January 1996 3.3.3 **123**

T 405/96 8 November 1996 3.2.1 **123**

8.2.2 Anspruch auf rechtliches Gehör

8.2.2 Right to be heard

8.2.2 Droit d'être entendu

T 1101/92 13 June 1996 3.3.2 **123**

8.2.3 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

8.2.3 Inadequate reasons given in the decision at first instance

8.2.3 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

T 740/93 10 January 1996 3.2.4 **124**

T 850/95 12 July 1996 3.3.2 **125**

8.2.4 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz

8.2.4 Error of judgment by a department of first instance

8.2.4 Erreur d'appréciation commise par la première instance

T 227/95 11 April 1996 3.5.1 **125**

T 740/94 9 May 1996 3.2.3 **125**

8.3 Abhilfe

8.3 Interlocutory revision

8.3 Révision préjudicielle

T 691/91 10 December 1995 3.3.4 **126**

T 183/95 25 June 1996 3.5.1 **126**

VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

VII. THE EPO ACTING AS PCT AUTHORITY

VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION PCT

1. Das EPA als IPEA

1. The EPO acting as IPEA

1. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

1.1 Zusammensetzung der Überprüfungsstelle

1.1 Composition of a review panel

1.1 Composition de l'instance de réexamen

W 4/95 20 August 1996 3.5.1 127

1.2 Zusätzliche Gebühren - Teilerstattung

1.2 Additional fees - Partial reimbursement

1.2 Taxes additionnelles - remboursement partiel

W 4/95 20 August 1996 3.5.1 127

VIII. INSTITUTIONELLE FRAGEN

VIII. INSTITUTIONAL MATTERS

VIII. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

G 6/95 24 July 1996 EBA 128

xannex3.97

ANLAGE 3

ANNEX 3

ANNEXE 3

LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 1996, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind*

HEADNOTES to DECISIONS delivered in 1996 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication*

SOMMAIRES des DECISIONS rendues en 1996 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue*

CASE NUMBER: G 1/95, OJ EPO 1996, 615

APPLICANT: DE LA RUE

OPPONENT: GAO

HEADWORD: Fresh grounds for opposition

BOARD OF APPEAL: EBA

DATE: 19.7.96

APPLICATION NO: 5302866.0

HEADNOTE:

In a case where a patent has been opposed on the grounds set out in Article 100(a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step, the ground of unpatentable subject-matter based upon Articles 52(1) and (2) EPC is a fresh ground for opposition and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee.

AKTENZEICHEN: G 2/95, ABI. EPA 1996, 555

ANMELDER: ATOTECH

STICHWORT: Austausch der Anmeldungsunterlagen

BESCHWERDEKAMMER: GBK

DATUM: 14.5.96

ANMELDENUMMER: 89118789.0

LEITSATZ:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage ist wie folgt zu beantworten:
Die vollständigen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, also Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen, können nicht im Wege der Berichtigung nach Regel 88 EPÜ durch andere Unterlagen ersetzt werden, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hatte einreichen wollen.

CASE NUMBER: G 6/95, OJ EPO 1996, 649

APPLICANT: GE CHEMICALS

OPPONENT: BAYER AG

HEADWORD: Interpretation of Rule 71a(1) EPC

BOARD OF APPEAL: EBA

DATE: 24.7.96

APPLICATION NO: 86302328.9

HEADNOTE:

Rule 71a(1) EPC does not apply to the boards of appeal.

CASE NUMBER: G 7/95, OJ EPO 1996, 626
APPLICANT: ETHICON INC.
OPPONENT: UNITED STATES SURGICAL CORPORATION
HEADWORD: Fresh grounds for opposition
BOARD OF APPEAL: EBA
DATE: 19.7.96
APPLICATION NO: 85305391.6

HEADNOTE:

In a case where a patent has been opposed under Article 100(a) EPC on the ground that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the notice of opposition, the ground of lack of novelty based upon Articles 52(1) and 54 EPC is a fresh ground for opposition and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee. However, the allegation that the claims lack novelty in view of the closest prior art document may be considered in the context of deciding upon the ground of lack of inventive step.

CASE NUMBER: G 8/95, OJ EPO 1996, 481
APPLICANT: UNITED STATES GYPSUM
HEADWORD: Correction of decision to grant
BOARD OF APPEAL: EBA
DATE: 16.4.96
APPLICATION NO: 9311913.1

HEADNOTE:

An appeal from a decision of an Examining Division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant is to be decided by a technical board of appeal.

CASE NUMBER: J 10/93, OJ EPO 1997, 91

APPLICANT: TOUZANI, WILLIAM

OPPONENT: COLLAPSIBLE BOTTLE OF AMERICA

HEADWORD: Transfer

BOARD OF APPEAL: 3.1.1

DATE: 14.6.96

APPLICATION NO: 87201334.7

HEADNOTE:

A transfer can be recorded in the Register of European Patents even after deemed withdrawal of a patent application, if it is still possible that restitutio is available and the successor in title has taken, together with his request for registering the transfer, procedural steps suitable for restoring the application.

CASE NUMBER: J 18/93, OJ EPO 1997, ***

APPLICANT: CARDIAC PACEMAKERS, INC.

HEADWORD: Correction of mistake

BOARD OF APPEAL: 3.1.1

DATE: 2.9.94

APPLICATION NO: 92303280.9

HEADNOTE:

A correction substituting the name of the applicant is allowable under Rule 88 EPC if there is sufficient evidence to support the request for correction. Rule 88, second sentence, is not applicable.

AKTENZEICHEN: J 8/94, ABI. EPA 1997, 17

ANMELDER: PHOTOGRAPHIC SCIENCES

STICHWORT: Wiedereinsetzung

BESCHWERDEKAMMER: 3.1.1

DATUM: 7.12.95

ANMELDENUMMER: 91105595.2

LEITSATZ:

Die Wiedereinsetzung in die Nachfrist der Regel 85b EPÜ für die Stellung des Prüfungsantrags ist gemäß Artikel 122 (5) EPÜ ausgeschlossen.

CASE NUMBER: J 16/94, OJ EPO 1997, ***

APPLICANT: APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.

HEADWORD: Notice of appeal

BOARD OF APPEAL: 3.1.1

DATE: 10.6.96

APPLICATION NO: 93203101.6

HEADNOTE:

For a notice of appeal to comply with Article 108, first sentence, and Rule 64(b) EPC, it must express the definite intention to contest an appealable decision. An appeal filed as a subsidiary request, ie conditional on the main request not being allowed by the department of first instance, is therefore inadmissible.

AKTENZEICHEN: J 20/94, ABI. EPA 1996,181

STICHWORT: Zuerkennung eines Anmeldetags

BESCHWERDEKAMMER: 3.1.1

DATUM: 24.7.95

LEITSATZ:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

I. Ist es für die Begründung eines Anmeldetags einer europäischen Patentanmeldung erforderlich, daß die eingereichte Anmeldung neben einer Beschreibung zumindest einen Patentanspruch enthält, der gesondert von der Beschreibung formuliert und als solcher erkennbar ist?

II. Wenn die Frage zu 1 verneint wird: Genügt es für die Begründung des Anmeldetags im Sinne des Artikels 80 EPÜ, daß zumindest ein Patentanspruch zwar nicht ausdrücklich formuliert, aber aus der beschriebenen Erfindung herleitbar ist?

III. Wenn die Frage zu 2 bejaht wird: Welche Anforderungen sind an die Herleitbarkeit eines nicht ausdrücklich formulierten Patentanspruchs zu stellen:

a) Ist es erforderlich, daß aus dem Text der Beschreibung unmittelbar und eindeutig zumindest ein Anspruch erkennbar ist, oder

b) ist es ausreichend, wenn die Beschreibung eine Erfindung so offenbart, daß ein zu schützender Gegenstand erkennbar ist, für den ein Anspruch formuliert werden könnte?

AKTENZEICHEN: J 21/94, ABI. EPA 1996, 16

ANMELDER: ATOTECH

STICHWORT: Berichtigung

BESCHWERDEKAMMER: 3.1.1

DATUM: 12.4.95

ANMELDENUMMER: 89118789.0

LEITSATZ:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage 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?

CASE NUMBER: J 29/95, OJ EPO 1996, 489

APPLICANT: AXIS

HEADWORD: Divisional application

BOARD OF APPEAL: 3.1.1

DATE: 30.1.96

APPLICATION NO: 2103552.3

HEADNOTE:

I. The examining division, when allowing amendments submitted by the applicant in reply to the communication under Rule 51(4) EPC, can establish the applicant's approval of the text intended for grant pursuant to Rule 51(6) EPC on the basis of the amendments and of the texts communicated to the applicant to which no amendments have been submitted.

II.. A valid approval of the text intended for grant requires that it is clear which text the applicant has approved. This is not the case if the communication under Rule 51(4) EPC refers to an

enclosed text which is not actually annexed.

CASE NUMBER: T 597/92, OJ EPO 1996, 135

APPLICANT: BLASCHIM

OPPONENT: SYNTEX PHARMACEUTICALS

HEADWORD: Rearrangement reaction

BOARD OF APPEAL: 3.3.1

DATE: 1.3.95

APPLICATION NO: 81200211.1

HEADNOTE:

There is no basis in the EPC for the substantiation of inventive step by way of 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.

CASE NUMBER: T 694/92, OJ EPO 1997, ***

APPLICANT: Mycogen Plant Science, Inc.

OPPONENT: UNILEVER N.V.

CENTERNS UNGDOMSFÖRBUND

SANDOZ LTD.

MONSANTO COMPANY

KONINKIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL D.J. VAN DER HAVE B.V.

STICHTING OPPOSITIE PLANTOCTROOI P/A STUDIUM GENERALE

GEN-ETHISCHES NETZWERK

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

HEADWORD: Modifying plant cells

BOARD OF APPEAL: 3.3.4

DATE: 8.5.96

APPLICATION NO: 84302533.9

HEADNOTE:

I. Where an invention relates to the actual realisation of a technical effect anticipated at a theoretical level in the prior art, a proper balance must be found between, on the one hand, the actual technical contribution to the state of the art by said invention, and, on the other hand, the terms in which it is claimed, so that, if patent protection is granted, its scope is fair and adequate (see point 3 of the Reasons).

II. In cases where the gist of the claimed invention consists in the achievement of a given technical effect by known techniques in different areas of application and serious doubts exist as to whether this effect can readily be obtained for the whole range of applications claimed, ample technical details and more than one example may be necessary in order to support claims of a broad scope. Accordingly, claims of broad scope are not allowable if the skilled person, after reading the description, is not able to readily perform the invention over the whole area claimed without undue burden and without needing inventive skill (see points 5 and 19 of the Reasons).

CASE NUMBER: T 939/92, OJ EPO 1996, 309

APPLICANT: AGREVO

HEADWORD: Triazoles

BOARD OF APPEAL: 3.3.1

DATE: 12.9.95

APPLICATION NO: 87303463.1

HEADNOTE:

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

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

CASE NUMBER: T 951/92, OJ EPO 1996, 53

APPLICANT: NEC CORPORATION

HEADWORD: Opportunity to comment

BOARD OF APPEAL: 3.4.1

DATE: 15.2.95

APPLICATION NO: 86116953.0

HEADNOTE:

I. In the context of the examining procedure under Articles 96 and 97 EPC, Article 113(1) EPC is intended to ensure that before a decision refusing an application for non-compliance with a requirement of the EPC is issued, the applicant has been clearly informed by the EPO of the essential legal and factual reasons on which the finding of non-compliance is based, so that he knows in advance of the decision both that the application may be refused and why it may be refused, and so that he may have a proper opportunity to comment upon such reasons and/or to propose amendments so as to avoid refusal of the application.

II. If a communication under Rule 51(3) EPC and pursuant to Article 96(2) EPC does not set out the essential legal and factual reasoning which would lead to a finding that a requirement of the EPC has not been met, then a decision based upon such a finding cannot be issued without contravening Article 113(1) EPC, unless and until a communication has been issued

which does contain such essential reasoning. If a decision is issued in the absence of a communication containing such essential reasoning, Article 96(2) EPC is also contravened, since in order to avoid contravening Article 113(1) EPC it was "necessary" to issue a further communication (following decision T 640/91, OJ EPO 1994, 918).

CASE NUMBER: T 39/93, OJ EPO 1997, 134

APPLICANT: ALLIED COLLOIDS LIMITED

OPPONENT: SNF FLOERGER

HEADWORD: Polymer powders

BOARD OF APPEAL: 3.3.3

DATE: 14.2.96

APPLICATION NO: 5304517.7

HEADNOTE:

I. New Rule 71a EPC should not be construed as an invitation to file new evidence or other material departing from the legal and factual framework of issues and grounds pleaded and evidenced throughout the proceedings prior to the hearing of the appeal (point 3.3 of Reasons).

II. The technical problem as originally presented, in accordance with Rule 27(1)(c) EPC, in the application or patent in suit, which is to be regarded as the "subjective" technical problem, may require reformulation on the basis of objectively more relevant elements originally not taken into account by the applicant or patentee. This reformulation yields a definition of the "objective" technical problem. The latter represents the ultimate residue (effect), corresponding to the objective contribution provided by the subject-matter defined in the relevant claim (features)(Points 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 of the Reasons).

III. Whilst generally accepted definitions of the notional "person skilled in the art" do not always use identical language to define the qualities of such a person, they have one thing in common, namely that none of them suggests that he is possessed of any inventive capability. It is the presence of such capability in the inventor which sets him apart from the notional

skilled person (point 7.8.4 of the Reasons).

CASE NUMBER: T 167/93, OJ EPO 1997, ***

APPLICANT: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

OPPONENT: UNILEVER PLC / UNILEVER N.V.

HEADWORD: Bleaching agents

BOARD OF APPEAL: 3.3.1

DATE: 3.5.96

APPLICATION NO: 3200938.5

HEADNOTE:

A decision of a board of appeal on appeal from an examining division has no binding effect in subsequent opposition proceedings or on appeal therefrom, having regard both to the EPC and 'res judicata' principle(s).

CASE NUMBER: T 583/93, OJ EPO 1996, 496

APPLICANT: HYMO

OPPONENT: SNF FLOERGER

HEADWORD: Water-soluble polymer dispersion

BOARD OF APPEAL: 3.3.3

DATE: 4.1.96

APPLICATION NO: 5308398.8

HEADNOTE:

I. A lack of communication between the proprietor and its licensee does not afford sufficient justification upon which the board can exercise its discretion to admit requests filed at an extremely late stage into the appeal.

II. Whereas according to the boards' jurisprudence the deletion from a claim of features consistently described as essential is not permissible under Article 123(2) EPC, the converse is not true, so that any attempt to interpret Article 123(2) EPC in the sense that the introduction into a claim of features previously described as non-essential would not be permissible, must fail.

N° DU RECOURS: T 798/93, OJ EPO 1997, ***

DEMANDEUR: LOHR INDUSTRIE

OPPOSANT: MONTI, UMBERTO, ING.

REFERENCE: Identification du véritable opposant/CONVOI ROUTIER

CHAMBRE DE RECOURS: 3.2.1

DATE: 20.6.96

N° DE LA DEMANDE: 86440073.4

SOMMAIRE:

I. L' article 99(1) CBE, qui ouvre la procédure d'opposition à "toute personne", crée une présomption selon laquelle le véritable opposant est celui qui a formé opposition. En effet, la CBE et les dispositions qui en résultent n'imposent aucune condition de qualité ou d'intérêt à agir. Il convient en conséquence de rejeter les demandes tendant à ce que l'opposition soit déclarée irrecevable quand elles sont fondées comme en l'espèce, soit sur un défaut de qualité de l'opposant tel que : sa profession (mandataire européen agréé), son domaine technique de compétence (différent de celui du brevet objet de l'opposition) ; soit sur un défaut d'intérêt à agir (déclaration de l'opposant selon laquelle il n'agissait que dans le but de compléter sa formation).

II. La présomption de l'article 99(1) CBE ne peut être renversée que lorsque la preuve est apportée, en cours de procédure, qu'un tiers se prétend le véritable opposant. Dès lors, afin de respecter le principe établi par la jurisprudence des chambres de recours selon lequel "les oppositions doivent être formées et poursuivies ... en excluant ... toute incertitude juridique", il peut être demandé à la "personne" qui a déposé l'acte d'opposition en son nom de contribuer à lever le doute (cf. T 635/88).

CASE NUMBER: T 386/94, OJ EPO 1996, 658

APPLICANT: UNILEVER N.V.

OPPONENT:

CELLTECH LIMITED

CHR. HANSENS LABORATORIUM A/S

HEADWORD: Chymosin

BOARD OF APPEAL: 3.3.4

DATE: 11.1.96

APPLICATION NO: 82201272.0

HEADNOTE:

Inventive step may be acknowledged in the field of gene technology if there is no reasonable expectation of success that the cloning and expression of a given gene can be carried out. However, in a case where, at the priority date, a skilled person can expect to perform the cloning and expression of a gene in a fairly straightforward manner, and the cloning and expression, although requiring much work, does not pose such problems as to prove that the expectation of success was ill-founded, inventive step cannot be acknowledged.

AKTENZEICHEN: T 501/94, ABI. EPA 1997, 193

ANMELDER: DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH

EINSPRECHENDER: AMP INCORPORATED

BESCHWERDEKAMMER: 3.5.2

DATUM: 10.7.96

ANMELDENUMMER: 86100730.0

LEITSÄTZE:

I. Erst nach den wesentlichen Parteivorträgen während einer mündlichen Verhandlung von

einem Einsprechenden genannter und zur Einreichung angebotener schriftlicher Stand der Technik braucht von der Kammer als im Sinne von Artikel 114 (2) EPÜ verspätet vorgebracht nicht zu den Akten genommen zu werden.

II. Ein in einem Streitpatent als nächstkommender oder wesentlicher Stand der Technik angegebenes Dokument, von dem ausgehend die in der Beschreibung dargelegte technische Aufgabe verständlich wird, befindet sich im Einspruchs(beschwerde)verfahren, auch wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden ist (vgl. Entscheidung T 536/88, ABI. EPA 1992, 638). Hingegen befindet sich ein in einer Entgegnung als nächstkommender oder wesentlicher Stand der Technik angegebenes Dokument, von dem ausgehend die in der Entgegnung dargelegte technische Aufgabe verständlich wird, nicht automatisch im Einspruchs(beschwerde)verfahren, wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden ist.

CASE NUMBER: T 840/94, OJ EPO 1996, 680

APPLICANT: UNION CAMP

OPPONENT: AKZO N.V.

HEADWORD: Revocation

BOARD OF APPEAL: 3.3.1

DATE: 26.3.96

APPLICATION NO: 87115024.9

HEADNOTE:

If a party instructs the authorised representative not to pass on any further communication from the EPO it cannot then rely on the fact that information notified to the authorised representative and necessary for continuing the proceedings was lacking.

CASE NUMBER: T 873/94, OJ EPO 1997, ***

APPLICANT: KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA

HEADWORD: Amended divisional application

BOARD OF APPEAL: 3.4.1

DATE: 10.7.96

APPLICATION NO: 89116770.2

HEADNOTE:

I. A divisional application has to comply with the requirements of both Article 76(1) EPC and Article 123(2) EPC. Article 76(1) EPC governs the filing of a divisional application and therefore whether it is entitled to the filing date of the parent application and has the same benefit of right to priority as the parent application. Article 123(2) EPC governs amendments to the divisional application subsequent to its filing.

II. Where a proposal for amendment of an application involves the addition of a limiting feature to a claim, application of a "novelty test" is not appropriate to determine whether or not the amendment complies with Article 123(2) EPC, because as explained in Decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), "Whether or not the adding of an undisclosed feature limiting the scope of protection...would be contrary to the purpose of Article 123(2) EPC...depends on the circumstances".

NO DU RECOURS: T 958/94, JO OEB 1997, 242

DEMANDEUR: THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES

MOT-CLE: Agent antitumoral

CHAMBRE DE RECOURS: 3.3.2

DATE: 30.9.96

NO DE LA DEMANDE: 91904092.3

SOMMAIRE:

Un brevet européen peut être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une application thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif (G 6/83). Cette utilisation peut être revendiquée aussi bien sous la forme d'application (ou utilisation)

d'une substance ou composition pour obtenir un médicament que celle de procédé (ou méthode) d'obtention d'un médicament caractérisé par la mise en oeuvre de ladite substance.

CASE NUMBER: T 274/95, OJ EPO 1997, 99

APPLICANT: MARS INCORPORATED

OPPONENT: WH MÜNZPRÜFER DIETMAR TRENNER GMBH

HEADWORD: Re-introduced ground of opposition

BOARD OF APPEAL: 3.4.1

DATE: 2.2.96

APPLICATION NO: 85308677.5

HEADNOTE:

I. If a ground of opposition is substantiated in the notice of opposition but is subsequently not maintained during the opposition division proceedings (here: a statement to that effect is made by the opponent during oral proceedings), the opposition division is under no obligation to consider this ground further or to deal with it in its decision, unless the ground is sufficiently relevant to be likely to prejudice maintenance of the patent (following opinion G 10/91).

II. A ground of opposition which is substantiated in the notice of opposition but which is subsequently not maintained before the opposition division, if sought to be re-introduced during appeal proceedings is not a "fresh ground of opposition" within the meaning of opinion G 10/91, and may consequently be re-introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patent proprietor, in the exercise of the board of appeal's discretion.

CASE NUMBER: T 337/95, OJ EPO 1996, 628

APPLICANT: NIHON NOHYAKU

HEADWORD: Lower alkyl

BOARD OF APPEAL: 3.3.1

DATE: 30.1.96

APPLICATION NO: 90103338.1

HEADNOTE:

I. Claims have to be clear for the sake of legal certainty (Nos. 2.2 to 2.4 of the reasons).

II. Since, in the absence of any unambiguous reference point, a relative term such as "lower alkyl" in the field of organic chemistry does not have a generally accepted meaning with respect to its maximum number of carbon atoms, such a term is ambiguous and therefore not suitable for clearly defining the subject-matter for which protection is sought in a claim which is directed to a group of organic compounds per se (No. 2.8 of the reasons).

CASE NUMBER: T 556/95, OJ EPO 1997, 205

APPLICANT: SECURITY TECHNOLOGY CORPORATION

HEADWORD: Undeniable systems

BOARD OF APPEAL: 3.5.1

DATE: 8.8.96

APPLICATION NO: 88202620.6

HEADNOTE:

The conditions for amendment of an application laid down in Article 123(1) EPC in conjunction with Rule 86(3) EPC remain applicable so long as the examining division retains competence over the application, including after the issue of a communication under Rule 51(6) EPC, and until the decision to refuse or grant the application is taken (G 7/93). The right to be heard at oral proceedings under Article 116(1) EPC subsists so long as proceedings are pending before the EPO, and a request for oral proceedings must be granted (ie oral proceedings must

be appointed) before any request of a party (whether procedural or substantive) is decided against that party so as to cause them a loss of rights. This applies also in the case of a request for oral proceedings to discuss amendments submitted after the issue of a communication under Rule 51(6) EPC. The discretion of the examining division under Rule 86(3) EPC must be exercised in such circumstances having regard to Article 116(1) EPC. The Enlarged Board has no power to limit the application of Article 116(1) EPC by means of any guidance it may lay down as to how an examining division should exercise its discretion under Rule 86(3) EPC.

CASE NUMBER: T 850/95, OJ EPO 1997, 152

APPLICANT: UNITED STATES GYPSUM COMPANY

HEADWORD: Correction of decision to grant/US GYPSUM III

BOARD OF APPEAL: 3.3.2

DATE: 12.7.96

APPLICATION NO: 9311913.1

HEADNOTE:

I. In a decision to grant, if the text given for grant is not and obviously cannot be the text corresponding to the real intention of the examining division, there is an obvious mistake within the meaning of Rule 89 EPC and the text erroneously indicated can be replaced by the text on which the division actually wanted to base its decision.

II. The filing of replacement pages for the whole specification should be avoided unless the extent of amendments makes it absolutely necessary.

* Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

* These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

* Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

xannex2.97

**ANLAGE 2
ZITIERTER
ENTSCHEIDUNGEN**

**ANNEX 2
DECISIONS CITED**

**ANNEXE 2
DECISIONS
CITEES**

**Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer
Decisions of the Enlarged Board of Appeal
Décisions de la Grande Chambre de recours**

Seite/Page

G	1/83	5.12.84	OJ EPO 1985, 60	25, 26, 27
G	5/83	5.12.84	OJ EPO 1985, 64	25, 26, 27
G	6/83	5.12.84	OJ EPO 1985, 67	25, 26, 27
G	2/88	11.12.89	OJ EPO 1990, 93	45
G	1/89	2.5.90	OJ EPO 1991, 155	48
G	3/91	7.9.92	OJ EPO 1993, 8	62
G	5/91	5.5.92	OJ EPO 1992, 617	83
G	9/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 408	72, 109, 122, 125
G	10/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 420	72, 102, 103, 104, 108, 109, 111, 122, 125
G	12/91	17.12.93	OJ EPO 1994, 285	96
G	9/92	14.7.94	OJ EPO 1994, 875	109, 110, 119
G	10/92	28.4.94	OJ EPO 1994, 633	93
G	1/93	2.2.94	OJ EPO 1994, 541	51
G	3/93	16.8.94	OJ EPO 1995, 18	60
G	7/93	13.5.94	OJ EPO 1994, 775	64, 95
G	1/95	19.7.96	OJ EPO 1996, 615	94, 101, 102, 103
G	2/95	14.5.96	OJ EPO 1996, 555	54
G	6/95	24.7.96	OJ EPO 1996, 649	66, 73, 128
G	7/95	19.7.96	OJ EPO 1996, 626	97, 101, 102, 103
G	8/95	16.4.96	OJ EPO 1996, 481	86, 114

Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer

Decisions of the Legal Board of Appeal

Décisions de la chambre de recours juridique

J	7/80	11.3.81	OJ EPO 1981, 137	92
J	12/82	11.3.83	OJ EPO 1983, 221	69
J	27/90	11.7.91	OJ EPO 1993, 422	71
J	30/90	3.6.91	OJ EPO 1992, 516	87
J	41/92	27.10.93	OJ EPO 1995, 93	61
J	43/92	28.11.95		81
J	10/93	14.6.96	OJ EPO 1997, 91	68, 91
J	11/93	6.2.96		80,91
J	18/93	2.9.94	OJ EPO 1997, ***	92
J	2/94	21.6.95		61
J	8/94	7.12.95	OJ EPO 1997, 17	68
J	12/94	16.2.96		61
J	13/94	4.10.96		95
J	16/94	10.6.96	OJ EPO 1997, ***	114
J	20/94	24.7.95	OJ EPO 1996, 181	92
J	21/94	12.4.95	OJ EPO 1996, 16	54
J	25/94	14.3.96		69
J	27/94	27.2.95	OJ EPO 1995, 831	95
J	8/95	4.11.96		60, 69, 89
J	12/95	20.3.96		75
J	29/95	30.1.96	OJ EPO 1996, 489	94, 95
J	17/96	3.12.96		93

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern

Decisions of the technical boards of appeal

Décisions des chambres de recours techniques

T	4/80	- 3.3.1	7.9.81	OJ EPO 1982, 149	37
T	10/82	- 3.3.1	15.3.83	OJ EPO 1983, 407	99, 100
T	32/82	- 3.5.1	14.3.84	OJ EPO 1984, 354	48
T	39/82	- 3.2.2	30.7.82	OJ EPO 1982, 419	34
T	95/83	- 3.2.1	9.10.84	OJ EPO 1985, 75	121
T	169/83	- 3.2.1	25.3.85	OJ EPO 1985, 193	30
T	13/84	- 3.5.1	15.5.85	OJ EPO 1986, 253	30
T	171/84	- 3.3.1	24.10.85	OJ EPO 1986, 95	40
T	26/85	- 3.5.1	20.9.88	OJ EPO 1990, 22	22
T	153/85	- 3.3.1	11.12.86	OJ EPO 1988, 1	121
T	222/85	- 3.3.2	21.1.87	OJ EPO 1988, 128	101
T	292/85	- 3.3.2	27.1.88	OJ EPO 1989, 275	42, 43, 44, 45
T	300/86	- 3.5.1	28.8.89		20
T	406/86	- 3.3.1	2.3.88	OJ EPO 1989, 302	106, 121
T	433/86	- 3.3.1	11.12.87		37
T	51/87	- 3.3.2	8.12.88	OJ EPO 1991, 177	41
T	128/87	- 3.2.1	3.6.88	OJ EPO 1989, 406	61
T	170/87	- 3.3.1	5.7.88	OJ EPO 1989, 441	37
T	298/87	- 3.3.2	23.2.89		115
T	73/88	- 3.3.1	7.11.89	OJ EPO 1992, 557	56
T	261/88	- 3.5.2	16.2.93		83
T	475/88	- 3.3.1	23.11.89		40
T	500/88	- 3.4.2	12.7.90		117, 118
T	536/88	- 3.2.1	14.1.91	OJ EPO 1992, 638	74
T	635/88	- 3.2.3	28.2.92	OJ EPO 1993, 608	99, 100
T	14/89	- 3.3.2	12.6.89	OJ EPO 1990, 432	60
T	60/89	- 3.3.2	31.8.90	OJ EPO 1992, 268	31
T	772/89	- 3.3.2	18.10.91		41
T	19/90	- 3.3.2	3.10.90	OJ EPO 1990, 476	42

T 100/90	- 3.2.3	2.4.91		30
T 816/90	- 3.3.2	7.9.93		35
T 853/90	- 3.5.1	11.9.91		63, 71
T 893/90	- 3.3.2	22.7.93		27
T 205/91	- 3.2.2	16.6.92		16
T 246/91	- 3.3.1	14.9.93		28, 29
T 395/91	- 3.3.4	7.12.95		76
T 409/91	- 3.3.1	18.3.93	OJ EPO 1994, 653	42
T 412/91	- 3.2.2	27.2.96		17
T 435/91	- 3.3.1	9.3.94	OJ EPO 1995, 188	45
T 495/91	- 3.3.1	20.7.93		28, 29
T 516/91	- 3.3.3	14.1.92		63, 71
T 548/91	- 3.3.2	7.2.94		36, 98
T 570/91	- 3.2.4	26.11.93		27
T 686/91	- 3.3.1	30.6.94		28
T 690/91	- 3.3.4	10.1.96		117
T 691/91	- 3.3.4	10.12.95		113, 126
T 741/91	- 3.3.1	22.9.93		29
T 766/91	- 3.3.2	29.9.93		32
T 800/91	- 3.3.4	20.7.95		29
T 104/92	- 3.3.4	6.8.96		37
T 128/92	- 3.3.4	30.11.94		21
T 132/92	- 3.3.2	6.8.96		105
T 133/92	- 3.3.1	18.10.94		120
T 202/92	- 3.3.1	19.7.94		120
T 367/92	- 3.3.3	22.8.96		54
T 398/92	- 3.3.2	12.11.96		49, 53
T 439/92	- 3.2.4	16.5.94		27
T 441/92	- 3.5.1	10.3.95		51, 93
T 492/92	- 3.3.1	18.1.96		39
T 527/92	- 3.5.1	24.1.94		85, 125
T 597/92	- 3.3.1	1.3.95	OJ EPO 1996, 135	37, 47
T 612/92	- 3.3.4	28.2.96		42

T 642/92	- 3.3.3	22.2.96		76, 80
T 653/92	- 3.3.3	11.6.96		47
T 694/92	- 3.3.4	8.5.96	OJ EPO 1997, ***	31, 41
T 703/92	- 3.2.4	14.9.95		67
T 710/92	- 3.3.3	11.10.95		37
T 739/92	- 3.3.3	16.7.96		19
T 766/92	- 3.4.1	14.5.96		38
T 795/92	- 3.3.2	23.4.96		55
T 812/92	- 3.2.1	21.11.95		39
T 820/92	- 3.3.2	11.1.94	OJ EPO 1995, 13	15
T 881/92	- 3.3.3	22.4.96		28
T 882/92	- 3.3.3	22.4.96		28
T 884/92	- 3.3.3	22.4.96		28
T 939/92	- 3.3.1	12.9.95	OJ EPO 1996, 309	37
T 951/92	- 3.4.1	15.2.95	OJ EPO 1996, 53	97
T 958/92	- 3.2.2	18.12.95		112
T 1002/92	- 3.4.1	6.7.94	OJ EPO 1995, 605	73
T 1037/92	- 3.4.1	29.8.96		31
T 1055/92	- 3.5.1	31.3.94	OJ EPO 1995, 214	47
T 1101/92	- 3.3.2	13.6.96		66, 123
T 39/93	- 3.3.3	14.2.96	OJ EPO 1997, 134	29, 31, 72, 77
T 109/93	- 3.2.2	1.3.96		32
T 141/93	- 3.3.3	15.3.96		22
T 167/93	- 3.3.1	3.5.96	OJ EPO 1997, 229	115
T 169/93	- 3.3.1	10.7.96		109
T 233/93	- 3.2.5	28.10.96		111, 112
T 276/93	- 3.3.3	15.9.95	OJ EPO 1996, 330	72
T 306/93	- 3.3.2	30.7.96		38
T 352/93	- 3.3.1	4.4.95		22
T 378/93	- 3.4.1	6.12.95		32
T 382/93	- 3.3.1	19.9.96		80
T 410/93	- 3.3.3	16.7.96		28
T 419/93	- 3.3.3	19.7.95		28

T 433/93	- 3.4.1	6.12.96		82, 96, 104
T 441/93	- 3.3.4	27.3.96		35, 58
T 471/93	- 3.2.3	5.12.95		109
T 530/93	- 3.4.2	8.2.96		15
T 583/93	- 3.3.3	4.1.96	OJ EPO 1996, 496	37, 52, 121
T 588/93	- 3.3.2	31.1.96		30, 45
T 599/93	- 3.4.1	4.10.96		14
T 607/93	- 3.4.2	14.2.96		22
T 653/93	- 3.3.1	21.10.96		24
T 660/93	- 3.4.2	19.7.96		22
T 687/93	- 3.4.2	11.7.96		78
T 692/93	- 3.3.2	25.4.96		40
T 720/93	- 3.4.2	19.9.95		117, 118
T 740/93	- 3.2.4	10.1.96		84, 124
T 752/93	- 3.2.4	16.7.96		75, 110, 119
T 767/93	- 3.3.4	13.11.96		56
T 795/93	- 3.3.1	29.10.96		16
T 798/93	- 3.2.1	20.6.96	OJ EPO 1997, ***	76, 97, 98, 99, 100
T 815/93	- 3.3.3	19.6.96		22
T 818/93	- 3.2.2	2.4.96		20, 30, 33, 49
T 828/93	- 3.4.2	7.5.96		56, 58, 76
T 829/93	- 3.4.2	24.5.96		106
T 885/93	- 3.3.3	15.2.96		73
T 970/93	- 3.2.1	15.3.96		77, 78
T 1039/93	- 3.5.2	8.2.96		50
T 1040/93	- 3.2.4	16.5.95		27
T 1052/93	- 3.3.1	10.1.96		55
T 1077/93	- 3.3.2	30.5.96		15
T 27/94	- 3.2.1	14.5.96		116
T 61/94	- 3.5.1	12.10.95		47
T 69/94	- 3.3.2	18.6.96		28, 120
T 125/94	- 3.3.2	29.5.96		123
T 209/94	- 3.3.3	11.10.96		23

T 254/94	- 3.4.1	18.6.96		53
T 305/94	- 3.3.3	20.6.96		16
T 363/94	- 3.2.3	22.11.95		34
T 378/94	- 3.2.4	19.3.96		18,19
T 386/94	- 3.3.4	11.1.96	OJ EPO 1996, 658	35,44
T 426/94	- 3.3.2	22.5.96		50
T 462/94	- 3.5.1	10.1.96		122
T 501/94	- 3.5.2	10.7.96	OJ EPO 1997, 3	74
T 542/94	- 3.2.1	7.5.96		93
T 557/94	- 3.2.5	12.12.96		89
T 575/94	- 3.2.1	11.7.96		77, 122
T 590/94	- 3.3.3	3.5.96		16, 32, 54, 98, 108
T 610/94	- 3.4.2	20.6.96		120
T 676/94	- 3.2.1	6.2.96		40
T 680/94	- 3.2.1	16.4.96		121
T 731/94	- 3.2.1	15.2.96		34
T 740/94	- 3.2.3	9.5.96		108, 125
T 815/94	- 3.2.4	25.10.96		119
T 820/94	- 3.3.4	29.11.96		113
T 826/94	- 3.4.2	30.11.95		18
T 840/94	- 3.3.1	26.3.96	OJ EPO 1996, 680	70
T 871/94	- 3.2.4	24.10.96		27
T 873/94	- 3.4.1	10.7.96	OJ EPO 1997, ***	51, 93
T 905/94	- 3.2.3	11.6.96		78
T 953/94	- 3.5.1	15.7.96		12
T 958/94	- 3.3.2	30.9.96	OJ EPO 1997, 242	25
T 27/95	- 3.2.3	25.6.96		111
T 32/95	- 3.5.2	28.10.96		16
T 78/95	- 3.3.4	27.9.96		112
T 111/95	- 3.3.2	13.3.96		65
T 152/95	- 3.5.2	3.7.96		73, 100, 120
T 183/95	- 3.5.1	25.6.96		126
T 227/95	- 3.5.1	11.4.96		85, 125

T 231/95	- 3.2.1	4.6.96		121
T 236/95	- 3.2.1	16.7.96		52
T 274/95	- 3.4.1	2.2.96	OJ EPO 1997, 99	103, 111
T 321/95	- 3.4.2	6.11.96		63
T 337/95	- 3.3.1	30.1.96	OJ EPO 1996, 628	45
T 338/95	- 3.3.1	30.1.96		46
T 460/95	- 3.5.1	16.7.96		62, 71
T 476/95	- 3.2.1	20.6.96		82
T 480/95	- 3.4.2	5.11.96		21
T 556/95	- 3.5.1	8.8.96	OJ EPO 1997, 205	64, 95
T 632/95	- 3.2.3	22.10.96		79
T 671/95	- 3.3.3	15.1.96		123
T 798/95	- 3.3.1	6.12.95		84, 96
T 841/95	- 3.4.2	13.6.96		46
T 850/95	- 3.3.2	21.11.95	OJ EPO 1996, 455	114
T 850/95	- 3.3.2	12.7.96	OJ EPO 1997, 152	88, 96, 125
T 194/96	- 3.3.2	10.10.96		65
T 405/96	- 3.2.1	8.11.96		123
T 481/96	- 3.4.2	16.9.96		113
T 643/96	- 3.3.1	14.10.96		35, 60, 67

PCT-Widersprüche

PCT Protests

PCT Réserves

W 4/95	- 3.5.1	20.8.96		127
W 6/95	- 3.3.1	16.7.96		48