

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**