

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 1. April 1997
T 750/94 – 3.4.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: H. J. Reich
R. K. Shukla

Anmelder: AT&T Corp.

**Stichwort: Beweis einer Vorver-
öffentlichung/AT&T**

Artikel: 54, 56, 113 EPÜ

Regel: 67 EPÜ

**Schlagwort: "nomineller Erschei-
nungstag' einer Zeitschrift" – "auf
Anfrage beim Herausgeber zugäng-
lich (nicht bewiesen)" – "Postver-
sand an Abonnenten" – "bei minde-
stens einem Abonnenten vor dem
Anmeldetag eingegangen (nicht
bewiesen)" – "der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht (nicht bewie-
sen)"**

Leitsätze

I. Je schwerwiegender eine Tatfrage ist, die das EPA untersucht und nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit entscheidet, um so stichhaltiger muß das zugrundeliegende Beweismaterial sein. Führt die Entscheidung über diese Frage möglicherweise zur Zurückweisung einer europäischen Anmeldung oder zum Widerruf eines europäischen Patents – z. B. wegen einer angeblichen Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung –, so ist das vorliegende Beweismaterial sehr kritisch und genau zu prüfen. Eine europäische Patentanmeldung sollte nur zurückgewiesen und ein europäisches Patent nur widerrufen werden, wenn die Zurückweisungs- bzw. Widerrufsgründe (d. h. die rechtlichen und faktischen Gründe) voll und ganz bewiesen sind.

II. Nach dem Grundsatz der "freien Beweiswürdigung" (s. Entscheidung T 482/89, ABI. EPA 1992, 646) muß jedes für die Streitfrage relevante Beweismittel nach seiner Beweiskraft gewichtet werden, damit zuverlässig festgestellt werden kann, was sich wahrscheinlich ereignet hat. Einem nicht unterschriebenen Vermerk einer unbekanntem, namentlich nicht genannten Person sollte grundsätzlich nur eine sehr geringe Beweiskraft beigemessen werden.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.1 dated
1 April 1997
T 750/94 – 3.4.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: H. J. Reich
R. K. Shukla

Applicant: AT&T Corp.

**Headword: Proof of prior
publication/AT&T**

Article: 54, 56, 113 EPC

Rule: 67 EPC

**Keyword: "Nominal publication
date' of journal" – "Available on
demand from publishers (not
proved)" – "Sent by mail to sub-
scribers" – "Received by at least one
subscriber before filing date (not
proved)" – "Made available to the
public (not proved)"**

Headnote

I. When an issue of fact is being examined and decided by the EPO on the balance of probabilities, the more serious the issue the more convincing must the evidence be to support it. If a decision upon such an issue may result in refusal or revocation of a European patent, for example in a case concerning alleged prior publication or prior use, the available evidence in relation to that issue must be very critically and strictly examined. A European patent should not be refused or revoked unless the grounds for refusal or revocation (that is, the legal and factual reasons) are fully and properly proved.

II. In accordance with the principle of "free evaluation of evidence" (see decision T 482/89, OJ EPO 1992, 646) items of evidence relevant to a matter in issue must be given an appropriate weight in order reliably to establish what is likely to have occurred. An unsigned statement by an unknown and unnamed person should in principle be given minimal weight.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.1, en
date du 1^{er} avril 1997
T 750/94 – 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson
Membres : H. J. Reich
R. K. Shukla

Demandeur : AT&T Corp.

**Référence : Preuve de l'existence
d'une publication antérieure/AT&T**

Article : 54, 56, 113 CBE

Règle : 67 CBE

**Mot-clé : "Date "sur le papier" de la
publication d'un numéro d'une
revue" – "Disponible sur demande
chez l'éditeur (pas prouvé)" –
"Envoyé par la poste aux abonnés" –
"Reçu par au moins un abonné avant
la date de dépôt (pas prouvé)" –
"Rendu accessible au public (pas
prouvé)"**

Sommaire

I. Lorsque l'OEB examine et tranche une question de fait en fonction de ce qui paraît le plus probable, plus cette question est grave, plus les preuves invoquées doivent être convaincantes. Si la décision prise à ce sujet peut entraîner le rejet de la demande ou la révocation du brevet européen, par exemple lorsqu'il est allégué qu'il y a eu publication ou utilisation antérieure, les preuves fournies à cet égard doivent être examinées avec beaucoup de rigueur et d'esprit critique. Une demande de brevet européen ne saurait être rejetée (et un brevet européen ne saurait être révoqué) si les motifs de rejet ou de révocation (motifs de droit et de fait) ne sont pas entièrement et correctement prouvés.

II. Conformément au principe de "la libre appréciation des moyens de preuve" (cf. décision T 482/89, JO OEB 1992, 646), il convient d'apprécier à leur juste valeur les différents éléments de preuve concernant la question en litige, afin d'établir de manière fiable ce qui s'est vraisemblablement produit. En principe il ne doit être accordé qu'une valeur minimale à une déclaration non signée, faite par une personne inconnue, dont le nom n'a pas été indiqué.

Sachverhalt und Anträge

I. Zu der vorliegenden europäischen Patentanmeldung erließ die Prüfungsabteilung einen Bescheid, in dem sie wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit Einwände gegen die Erteilung eines Patents erhob; sie bezog sich dabei insbesondere auf die Vorveröffentlichung

D1: Applied Physics Letters, Band 51, Nr. 15, 12. Oktober 1987, Seiten 1170 bis 1172 (eine Veröffentlichung des American Institute of Physics ("AIP")).

In ihrer Erwiderung vom 26. März 1993 wies die Anmelderin die Einwände der Prüfungsabteilung zurück, wobei sie sich ausschließlich darauf stützte, daß D1 der Öffentlichkeit nicht vor dem 13. Oktober 1987, dem Prioritätstag der Anmeldung, zugänglich gemacht worden sei. D1 trage zwar das nominelle Erscheinungsdatum vom 12. Oktober 1987 (dieses Datum sei auf der Titelseite der betreffenden Ausgabe der Zeitschrift aufgedruckt), doch sei dies nur ein Anscheinsbeweis dafür, daß das Dokument der Öffentlichkeit tatsächlich an diesem Tag zugänglich gemacht worden sei. Die Anmelderin legte Fotokopien der Titelseiten derjenigen Zeitschriftenexemplare bei, die die Bibliotheken von Murray Hill und Holmdel (USA) erhalten hatten; danach sind beide Exemplare erst am 15. Oktober 1987 dort eingegangen. Dieses Beweismaterial – so die Anmelderin – widerlege den Anscheinsbeweis des nominellen Erscheinungstags; die Zeitschrift sei also nicht vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden.

II. Die Prüfungsabteilung erließ am 24. Juni 1993 einen weiteren Bescheid und legte die Kopie eines Schreibens vom 13. Mai 1993 bei, das die Bibliothek des EPA mit nachstehendem maschinenschriftlichen Text an das AIP gefaxt hatte:

"Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem Fax vom 8.4.93 erkundigten wir uns nach dem Erscheinungsdatum (Tag, Monat, Jahr) der folgenden Veröffentlichung:

(D1)

Bisher haben wir keine Antwort bzw. Mitteilung von Ihnen erhalten. Bitte prüfen Sie umgehend Ihre Unterlagen und teilen Sie uns so rasch wie

Summary of Facts and Submissions

I. Following the filing of this European patent application, the Examining Division issued a communication which raised objections to the grant of a patent on the basis of lack of novelty and lack of inventive step, especially having regard to the prior publication of:

D1: Applied Physics Letters, vol. 51, No. 15, 12 October 1987, pages 1170 to 1172 (a publication of the American Institute of Physics ("AIP")).

In a reply dated 26 March 1993, the applicant contested the objections raised by the Examining Division, only on the basis that D1 had not been made available to the public before 13 October 1987, the priority date of the application. The applicant pointed out that although D1 had a nominal publication date of 12 October 1987 (this date being printed on the front cover of the relevant issue of the journal), such a nominal publication date was only prima facie evidence that the document had in fact been made available to the public on that day. The applicant enclosed photocopies of the front pages of the relevant issue of the journal, as received at libraries at Murray Hill and Holmdel in the United States, showing that both copies of the journal had in fact been received at those libraries on 15 October 1987, and submitted that this evidence displaced the prima facie evidence of the nominal publication date, and that the journal had therefore not been published before the priority date.

II. The Examining Division then issued a further communication dated 24 June 1993 which enclosed a copy of a letter dated 13 May 1993 sent by fax by the EPO Library to AIP in New York, which read in typescript as follows:

"Dear Sir/Madam,

Regarding our fax, dated 08.04.93 we did inquire about the publication date (day, month, year) for the following publication:

(D1)

Up to now we have received neither reply nor notification from you. Kindly check immediately your records and please supply us as quick as

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt de la demande de brevet européen en cause, la division d'examen a émis une notification dans laquelle elle objectait que le brevet ne pouvait être délivré, l'invention étant dénuée de nouveauté et d'activité inventive, compte tenu notamment de la publication antérieure de :

D1 : Applied Physics Letters, vol. 51, n° 15, 12 octobre 1987, pages 1170 à 1172 (publication de l'American Institute of Physics, ci-après dénommé "AIP").

Dans sa réponse en date du 26 mars 1993, le demandeur a contesté les objections formulées par la division d'examen, en faisant valoir comme seul argument que le document D1 n'avait pas été rendu accessible au public avant le 13 octobre 1987, date de priorité de la demande. Il a fait observer que même si sur le papier la date de publication du document D1 (date imprimée sur la page de couverture du numéro de la revue) était le 12 octobre 1987, il ne s'agissait là que d'une présomption comme quoi ce document avait été rendu accessible au public à cette date. Le demandeur joignait à sa lettre des photocopies de la première page de ce numéro de la revue, tel qu'il avait été reçu par les bibliothèques de Murray Hill et Holmdel aux Etats-Unis ; ces photocopies montraient que celles-ci avaient en fait reçu le numéro en question le 15 octobre 1987. Estimant que ces preuves l'emportaient sur la preuve par présomption que constituait la date "sur le papier" de la publication dudit numéro de la revue, le demandeur en concluait que ce numéro n'avait pas été publié avant la date de priorité.

II. La division d'examen a émis alors une nouvelle notification, datée du 24 juin 1993, en y joignant une copie d'une lettre du 13 mai 1993 que la bibliothèque de l'OEB avait envoyée par fax à l'AIP à New-York, lettre dont le texte dactylographié était le suivant :

"Madame, Monsieur,

Dans notre fax du 8.4.93, nous vous avons demandé des informations sur la date de publication (jour, mois, année) du document suivant :

(D1)

Or à ce jour nous n'avons reçu aucune réponse ou communication de votre part. Nous vous prions de bien vouloir effectuer le plus rapide-

möglich die korrekten Daten mit. Wir benötigen diese Information dringend."

Auf dem Schreiben war handschriftlich vermerkt:

"Ausgabe vom 12. Oktober – zur Post gegeben am 6.10.87"

In dem Bescheid hieß es, daß D1 "nach Angaben des Herausgebers, des American Institute of Physics, am Dienstag, den 6. Oktober 1987, zur Post gegeben wurde (s. beiliegende Antwort). Angesichts dieses Aufgabedatums ist unter Zugrundelegung einer normalen Postlaufzeit von 2 Tagen davon auszugehen, daß die meisten Adressaten D1 vor dem Prioritätstag ..., dem 13. Oktober 1987, erhalten haben dürften, nämlich innerhalb einer Woche nach der Aufgabe von D1 bei der Post. ... ist der Inhalt von D1 der Öffentlichkeit also vor dem Prioritätstag zugänglich gemacht worden."

Hierauf erwiderte die Anmelderin (nach weiteren Erkundigungen), daß D1 als gewöhnliche Postsendung verschickt worden sei und der zuständigen amerikanischen Postbehörde zufolge "gewöhnliche Postsendungen im Jahr 1987 schätzungsweise vier bis sieben Tage nach dem Tag der Aufgabe bei der Post zugestellt worden sein dürften". Die Anmelderin legte ferner eine Fotokopie der Titelseite eines weiteren Exemplars der Zeitschrift D1 bei, aus der hervorging, daß diese Ausgabe am 13. Oktober 1987 in einer Bibliothek in New Jersey, USA, eingetroffen war.

Die Anmelderin brachte im wesentlichen vor, daß eine Postlaufzeit von zwei Tagen für die betreffende Versandart sehr optimistisch kalkuliert sei und die zum Beweis angeführten tatsächlichen Zustelldaten zeigten, daß die kürzeste Laufzeit sieben Tage betragen habe. Ein Beleg über den tatsächlichen Eingang sei zuverlässiger als eine bloße Schätzung der Postlaufzeiten, weil diese für eine bestimmte Postsendung unter Umständen nicht zutrefte. Abgesehen davon seien Angaben über Versanddaten nicht immer zuverlässig. Angesichts dieser geringen Beweiskraft sei deshalb davon auszugehen, daß D1 nicht zum Stand der Technik gehört habe.

III. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung mit Entscheidung vom 6. Mai 1994 wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegen-

possible with the correct dates. We urgently need this piece of information."

The following had been written by hand on this letter:

"Issue October 12th – mailed 10/6/87."

The communication stated that D1 "was mailed on Tuesday 6th October 1987 as declared by its publisher, the American Institute of Physics (see enclosed response). Considering that mailing date, and taking into account a standard delivery time of 2 days, it appears that most of the addressees must have received D1 before the priority date...13th October 1987, ie one week after the mailing of D1...the contents of D1 were thus in fact made available to the public before that priority date."

In reply, the applicant stated (following further enquiries) that D1 was sent by second class postage, and that the relevant US postal authority had stated that "delivery of second class postage materials would have occurred from four to seven days of the mail date" as estimated for the year 1987. The applicant also enclosed a photocopy of the front cover of a further issue of the D1 journal, showing that such issue had been received at a library in New Jersey, USA, on 13 October 1987.

The applicant essentially submitted that two days is a very optimistic delivery time for the relevant postal tariff, and the evidence of actual delivery dates indicates that seven days was the best delivery time. Evidence of actual receipt is preferable to mere estimates of delivery times, because such estimates may be inaccurate for a particular mailing. Furthermore records of mailing dates are not always reliable. Thus according to the weight of the evidence D1 did not form part of the state of the art.

III. In its decision dated 6 May 1994 the Examining Division rejected the application on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step of the claimed subject-matter, on the

ment possible cette vérification dans vos registres et de nous fournir les données correctes dans les meilleurs délais. Nous avons un besoin urgent de cette information."

Les mots suivants avaient été écrits à la main sur cette lettre :

"Numéro du 12 octobre – envoyé par la poste le 6.10.87."

La division d'examen précisait par ailleurs dans sa notification que "d'après les déclarations de l'éditeur, l'American Institute of Physics (cf. réponse jointe en annexe), le document D1 avait été envoyé par la poste le mardi 6 octobre 1987. Vu cette date d'envoi et compte tenu du fait que l'acheminement du courrier prenait normalement deux jours, la plupart des destinataires avaient dû recevoir le document D1 avant la date de priorité ... du 13 octobre 1987, c'est-à-dire une semaine après l'envoi de ce document Par conséquent, le contenu du document D1 avait bien été rendu accessible au public avant cette date de priorité".

Dans sa réponse, le demandeur a déclaré (après avoir pris de nouveaux renseignements) que le document D1 avait été envoyé au tarif réduit et que, d'après l'administration des postes des USA, "les envois postaux à tarif réduit étaient normalement remis à leurs destinataires dans les quatre à sept jours à compter de la date d'envoi" (estimations pour l'année 1987). Le demandeur joignait par ailleurs à sa lettre la photocopie de la page de couverture d'un autre exemplaire du document D1, qui montrait qu'une bibliothèque du New Jersey aux USA avait reçu ce numéro le 13 octobre 1987.

Le demandeur a essentiellement fait valoir qu'il était très optimiste d'estimer à deux jours la durée d'acheminement du courrier affranchi au tarif réduit, et que les preuves concernant les dates réelles auxquelles le courrier avait été distribué montraient qu'il valait mieux compter sur une durée de sept jours. Les preuves de la date de réception réelle étaient préférables à de simples estimations, celles-ci pouvant en effet s'avérer inexactes dans le cas d'un envoi donné. En outre, les dates d'envoi consignées dans les registres n'étaient pas toujours fiables. Par conséquent, compte tenu de la valeur des preuves fournies, le document D1 n'était pas compris dans l'état de la technique.

III. Dans sa décision en date du 6 mai 1994, la division d'examen a rejeté la demande au motif que l'objet revendiqué était dénué de nouveauté et n'impliquait pas d'activité inventive,

stands zurück, weil D1 der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung zugänglich gemacht worden sei. Sie argumentierte dabei im wesentlichen wie folgt:

a) Die Prüfungsabteilung habe "keinen Grund, daran zu zweifeln, daß D1 am nominellen Erscheinungstag, d. h. am 12. Oktober 1987, auf Anfrage beim American Institute of Physics zugänglich war".

b) Dies werde durch die Tatsache bestätigt, daß die Ausgabe von D1 am 6. Oktober 1987, sechs Tage vor dem nominellen Erscheinungstag, zur Post gegeben worden sei; ausgehend von einer Postlaufzeit von vier bis sieben Tagen ab dem Tag der Aufgabe bei der Post dürfe sie am 12. Oktober 1987 durch Zustellung an die Abonnenten "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein".

IV. Die Anmelderin legte ordnungsgemäß Beschwerde ein. In der Beschwerdebegründung nahm sie auf ihre im Verfahren vor der Prüfungsabteilung eingereichten Schriftsätze und Beweismittel Bezug und machte im wesentlichen geltend, daß "genügend Beweismaterial dafür vorliegt, die Vermutung des ersten Augenscheins zu widerlegen, wonach D1 tatsächlich am nominellen Erscheinungstag veröffentlicht worden ist".

Entscheidungsgründe

1. In der vorliegenden Beschwerde geht es ausschließlich darum, anhand der vorliegenden Beweismittel zu klären, ob D1 der Öffentlichkeit vor dem 13. Oktober 1987 zugänglich gemacht worden ist.

2. In der Entscheidung T 381/87 (ABI. EPA 1990, 213) zu der Frage, ob ein Dokument, bei dem es sich um eine bestimmte Ausgabe einer Zeitschrift handelte, vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden war, ermittelte die Beschwerdekammer den Sachverhalt selbst, indem sie den Bibliothekar einer bestimmten Bibliothek im Vereinigten Königreich anscrieb. Die Antworten des Bibliothekars waren für die Entscheidungsfindung in dieser Sache ausschlaggebend.

Seit Ergehen der Entscheidung T 381/87 hat die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 10/93 (ABI. EPA 1995, 172) zwar festgestellt, daß eine Kammer im Ex-parte-Verfahren neue Gründe für die Zurückweisung einer Anmeldung in das Beschwerdeverfahren einbeziehen könne, diese Feststellung aber gleich-

basis that D1 had been made available to the public before the priority date of the application, essentially because:

(a) the Examining Division "has no reason to cast doubt on the fact that D1 was available on demand at the American Institute of Physics, on the nominal publication date", namely 12 October 1987; and

(b) such finding is confirmed by the fact that the issue D1 was mailed on 6 October 1987, six days before the nominal publication date, and considering the estimated delivery time of four to seven days from the mailing date, "is likely to have been made available to the public" on 12 October 1987, by delivery to subscribers.

IV. The applicant duly filed an appeal. In the statement of grounds of appeal the applicant referred to the submissions and evidence filed before the Examining Division, and essentially submitted that "there is enough evidence to overcome the prima facie assumption that (D1) was actually published on its nominal publication date."

Reasons for the Decision

1. The only issue in this appeal is whether D1 was made available to the public before 13 October 1987, having regard to the available evidence.

2. In Decision T 381/87 (OJ EPO 1990, 213), in a case which concerned the question whether a document which was a particular issue of a journal had been published before the relevant priority date, the Board of Appeal itself conducted an enquiry into the facts by writing a letter to the librarian of a particular library in the United Kingdom. The replies from the librarian were crucial to the making of the decision in that case.

Since the issue of Decision T 381/87, in Decision G 10/93 (OJ EPO 1995, 172), in the context of deciding that in an ex parte appeal a Board may introduce new grounds for rejecting an application into the appeal proceedings, the Enlarged Board of Appeal nevertheless stated that "The power to include new grounds in ex parte

le document D1 ayant été rendu accessible au public avant la date de priorité de la demande. Les motifs invoqués par la division d'examen étaient essentiellement les suivants :

a) la division d'examen "n'avait aucune raison de douter qu'il fût possible de se procurer sur demande le document D1 auprès de l'American Institute of Physics à la date "sur le papier" de sa publication, le 12 octobre 1987" ; et

b) autre fait venant confirmer cette conclusion, le document D1 avait été envoyé le 6 octobre 1987, soit six jours avant la date "sur le papier" de sa publication. Compte tenu du délai d'acheminement du courrier qui, selon les estimations, était de quatre à sept jours à compter de la date d'envoi, il était "probable que le document D1 avait été rendu accessible au public" le 12 octobre 1987, par distribution aux abonnés.

IV. Le requérant a dûment formé un recours. Dans le mémoire où il exposait les motifs de son recours, il a fait essentiellement valoir, en se référant aux arguments invoqués et aux preuves produites devant la division d'examen, "qu'il existait suffisamment de preuves permettant d'écarteler la présomption selon laquelle le document D1 avait réellement été publié à la date de publication imprimée sur le numéro de la revue".

Motifs de la décision

1. Le présent recours porte uniquement sur la question de savoir si, compte tenu des preuves produites, le document D1 a été rendu accessible au public avant le 13 octobre 1987.

2. Dans l'affaire T 381/87 (JO OEB 1990, 213), dans laquelle se posait la question de savoir si un numéro donné d'une revue avait été publié avant la date de priorité, la chambre s'était renseignée elle-même sur les faits, en écrivant une lettre au bibliothécaire d'une certaine bibliothèque au Royaume-Uni. La réponse du bibliothécaire revêtait une importance cruciale pour la décision à rendre dans cette affaire.

Or depuis qu'a été rendue la décision T 381/87, la Grande Chambre de recours a déclaré, dans la décision G 10/93 (JO OEB 1995, 172) relative à l'introduction, par une chambre, de nouveaux motifs de rejet de la demande dans une procédure de recours "ex parte", que "la possibilité de prendre en considération de

zeitig wie folgt eingeschränkt: "Die Befugnis zur Einbeziehung neuer Gründe im Ex-parte-Verfahren bedeutet aber nicht, daß die Beschwerdekammern die Prüfung der Anmeldungen auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchführen. Dies ist Aufgabe der Prüfungsabteilung. Das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist auch im Ex-parte-Verfahren primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt."

3. In der vorliegenden Sache stützte sich die angefochtene Entscheidung auf das Ergebnis von Ermittlungen und Erkundigungen, die die Bibliothek des EPA offenbar im Auftrag der Prüfungsabteilung durchgeführt hatte, sowie auf die von der Anmelderin eingereichten Beweismittel. Ermittlungen, die die Prüfungsabteilung in einer Sache durchführt oder durchführen läßt, müssen stets schriftlich zu den Akten genommen und den Verfahrensbeteiligten übermittelt werden. Im vorliegenden Fall wird in dem in Nummer II genannten und zitierten Schreiben vom 13. Mai 1993 an das AIP in New York auf ein früheres Fax vom 8. April 1993 verwiesen, das in der Akte nicht enthalten ist und der Anmelderin offenbar nicht übermittelt wurde. Daß versäumt wurde, eine Kopie des Faxes vom 8. April 1993 zu den Akten zu nehmen und auch der Anmelderin eine Kopie desselben zu übermitteln, stellt in diesem Fall einen unwesentlichen Verfahrensfehler dar; in anders gelagerten Fällen könnte ein solches Versäumnis aber durchaus ein wesentlicher Verfahrensfehler sein.

4. Der Entscheidung T 381/87 zufolge "muß das EPA ... bei Tatfragen, in denen es ... darum geht, wann ein Dokument der Öffentlichkeit erstmals zugänglich gemacht worden ist, anhand des ihm vorliegenden Beweismaterials nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit feststellen, was geschehen ist; d. h. es muß feststellen, was "aller Wahrscheinlichkeit nach" geschehen ist. Dies ist der übliche Maßstab bei der Beweiswürdigung in Verfahren dieser Art."

Je schwerwiegender eine Tatfrage ist, die das EPA untersucht und nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit entscheidet, um so stichhaltiger muß das zugrundeliegende Beweismaterial sein. Führt die Entscheidung über eine strittige Frage möglicherweise zur Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder zum Widerruf eines europäischen Patents – z. B. im Falle einer angeblichen Vorveröffentlichung oder Vorbenut-

proceedings does not however mean that Boards of Appeal carry out a full examination of the application as to patentability requirements. This is the task of the Examining Division. Proceedings before the Board of Appeal in ex parte cases are primarily concerned with examining the contested decision."

3. In the present case, the decision under appeal was based upon the result of investigation and enquiries which appear to have been made by the EPO Library on behalf of the Examining Division, as well as upon the evidence filed by the applicant. As to such enquiries, if these are made by or on behalf of an Examining Division in connection with a particular case, such enquiries should always form part of the written file record of the case, and should be sent to the parties to the proceedings. In the present case, the letter dated 13 May 1993 identified and quoted in paragraph II above, which was sent to AIP in New York, refers to an earlier fax dated 8 April 1993, which does not appear in the file and apparently was not sent to the applicant. In the present case the failure to put a copy of the fax dated 8 April 1993 in the file, and the failure to send a copy of such fax to the applicant, was an insubstantial procedural violation, but in another case such a failure could easily constitute a substantial procedural violation.

4. In Decision T 381/87 it was held that "In relation to an issue of fact such as ...when a document was first made available to the public, the EPO... must decide what happened having regard to the available evidence, on the balance of probabilities: ie it must decide what is "more likely than not to have happened". This is the normal standard of proof in proceedings of this nature".

When an issue of fact is being examined and decided by the EPO on the balance of probabilities, the more serious the issue the more convincing must the evidence be to support it. If the decision upon an issue under examination may result in refusal or revocation of a European patent, for example in a case concerning alleged prior publication or prior use, this means that the available evidence must be very critically and strictly

nouveaux motifs dans la procédure ex parte ne signifie cependant pas que les chambres de recours effectuent un examen complet de la demande au regard des conditions de brevetabilité. C'est la tâche de la division d'examen. La procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une procédure ex parte, est principalement destinée à contrôler la décision attaquée".

3. Dans la présente affaire, la décision contestée se fondait sur le résultat de l'enquête et des recherches effectuées par la bibliothèque de l'OEB pour le compte de la division d'examen, ainsi que sur les preuves produites par le demandeur. Lorsque de telles recherches sont effectuées par la division d'examen ou pour le compte de celle-ci dans le cadre d'une affaire donnée, les résultats de ces recherches devraient toujours être versés au dossier et communiqués aux parties à la procédure. En l'espèce, dans la lettre du 13 mai 1993 retrouvée par la division d'examen et mentionnée ci-dessus au point II, lettre qui avait été envoyée à l'AIP à New-York, il est fait référence à un fax antérieur en date du 8 avril 1993, qui ne figure pas dans le dossier et qui n'avait pas apparemment été envoyé au demandeur. Le fait de ne pas avoir versé au dossier une copie du fax du 8 avril 1993 et de ne pas en avoir envoyé une copie au demandeur constitue en l'espèce un vice de procédure qui, s'il n'est pas substantiel en l'occurrence, pourrait aisément l'être dans une autre affaire.

4. Dans la décision T 381/87, la chambre avait déclaré que "Lorsqu'il s'agit d'examiner une question de fait ... (en l'occurrence la date à laquelle un document a été rendu accessible au public pour la première fois), l'OEB doit déterminer ce qui s'est passé sur la base des preuves dont il dispose et en pesant les probabilités, c'est-à-dire qu'il doit déterminer ce qui est plus probable de s'être produit que de ne s'être pas produit", ceci étant la méthode appliquée "habituellement dans ce genre de procédure".

Lorsque l'OEB examine et tranche une question de fait en fonction de ce qui paraît le plus probable, plus cette question est grave, plus les preuves invoquées doivent être convaincantes. Si la décision prise à ce sujet peut entraîner le rejet de la demande ou la révocation du brevet européen, par exemple lorsqu'il est allégué qu'il y a eu publication ou utilisation antérieure, les preuves fournies à cet égard doivent être examinées avec

zung –, so ist das vorliegende Beweismaterial sehr kritisch und genau zu prüfen, damit beispielsweise festgestellt werden kann, ob ein Ereignis (die angebliche Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung) vor dem jeweiligen Anmelde- oder Prioritätstag stattgefunden hat. Die Feststellung, daß eine Veröffentlichung oder eine Benutzung zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ gehört, sollte in diesen Fällen nur getroffen werden, wenn das vorliegende Beweismaterial nach sorgfältiger, strenger Beurteilung eine Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung **glaubhaft** erscheinen läßt. Eine europäische Patentanmeldung sollte nur zurückgewiesen und ein europäisches Patent nur widerrufen werden, wenn die Zurückweisungs- bzw. Widerrufungsgründe voll und ganz, d. h. "bis auf's letzte", bewiesen sind – siehe Entscheidung T 472/92 (wird veröffentlicht).

5. Der angefochtenen Entscheidung lag in erster Linie die Tatsachenfeststellung zugrunde, daß D1 der Öffentlichkeit am 12. Oktober 1987 auf Anfrage beim AIP zugänglich gewesen sei (s. Nr. III a)), weil dieses Datum den Angaben des Herausgebers AIP zufolge der "nominelle Erscheinungstag" und als solcher auf der Titelseite der Zeitschrift D1 aufgedruckt sei. Diese Tatsachenfeststellung und die ihr zugrunde liegende Argumentation sind Bestandteil der Argumentationskette und somit der "wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe", die den Zurückweisungsbeschluß bedingten, denn ohne diese Tatsachenfeststellung (wonach D1 der Öffentlichkeit auf Anfrage am 12. Oktober 1987 zugänglich gemacht wurde) gäbe es keine Grundlage für die Folgerung, daß der beanspruchte Gegenstand im Hinblick auf die Vorveröffentlichung D1 nicht neu und nicht erfinderisch ist und die Anmeldung daher zurückzuweisen ist.

Dieser "Grund" für die Zurückweisung der Anmeldung (im Sinne des Artikels 113 (1) EPÜ in der Auslegung der Entscheidung T 951/92 – ABI. EPA 1996, 53 – also die "wesentlichen Gründe sowohl rechtlicher als auch faktischer Art, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen") ist aber der Anmelderin vor Erlaß der angefochtenen Entscheidung nicht mitgeteilt worden. Die einzigen Zurückweisungsgründe, die der Anmelderin vor Erlaß der Entscheidung mitgeteilt wurden, enthielten die im Bescheid vom 24. Juni 1993 (s. Nr. II) dargelegte faktische Begründung, wonach die meisten Abonnenten der Zeitschrift D1 (die "Adressanten") "D1 vor dem Prioritätstag ... erhalten haben dürf-

examined, for example in order to ascertain whether or not something happened (the alleged prior publication or prior use) before the relevant filing or priority date. In any such case, a finding that a publication or use forms part of the state of the art for the purpose of Article 54(2) EPC should only be made if the available evidence, when subjected to a strict and careful evaluation, **establishes** that a prior publication or use is likely to have occurred. A European patent should not be refused or revoked unless the grounds for refusal or revocation are fully and properly proved: that is it must be proved "up to the hilt" – see Decision T 472/92 (to be published in OJ EPO).

5. The decision under appeal was based primarily upon the finding of fact that D1 was available to the public on demand at AIP, on 12 October 1987 (see paragraph III(a) above), because such date was said to be its "nominal publication date" by the publishers AIP, such date being printed on the front cover of the journal D1. This finding of fact, and the reasoning which led to it, formed part of the chain of reasoning, and thus part of the "essential legal and factual reasoning" which led to the decision to refuse the application, because without such a finding of fact (that D1 had been made available to the public on demand on 12 October 1987) there could be no basis for the consequential finding that the claimed subject-matter lacked novelty and inventive step having regard to the prior publication of D1, and that the application should therefore be refused.

This "ground" for refusing the application (in the sense of Article 113(1) EPC as interpreted in Decision T 951/92, OJ EPO 1996, 53, namely "the essential reasoning, both legal and factual, which leads to the refusal of the application") was not communicated to the applicant before the decision under appeal was issued, however. The only grounds for refusing the application which were communicated to the applicant prior to the issue of the decision included the factual reasoning which is set out in the communication dated 24 June 1993, and which is quoted in paragraph II above, to the effect that most of the subscribers to the journal D1 (the "addressees") "must have

beaucoup de rigueur et d'esprit critique, afin par ex. qu'il puisse être vérifié si un certain fait (par ex. la publication ou l'utilisation antérieure qui a été alléguée) s'est ou non produit avant la date de dépôt ou de priorité de la demande concernée. En tout état de cause, il ne devrait être conclu aux fins de l'article 54(2) CBE qu'une publication ou une utilisation est comprise dans l'état de la technique que si les preuves produites permettent de **constater**, après un examen rigoureux et minutieux, qu'il y a probablement bien eu publication ou utilisation antérieure. Une demande de brevet européen ne saurait être rejetée (et un brevet européen ne saurait être révoqué) si les motifs de rejet ou de révocation ne sont pas entièrement et correctement prouvés, c'est-à-dire prouvés "de manière convaincante" (cf. décision T 472/92 (qui sera prochainement publiée au JO OEB)).

5. La décision contestée se fondait essentiellement sur la constatation suivant laquelle le document D1 était, sur demande, à la disposition du public à l'AIP le 12 octobre 1987 (cf. ci-dessus, point III a)), car cette date était la date "sur le papier" de la publication du document D1 par l'AIP, éditeur de la revue, puisqu'elle était imprimée sur la page de couverture de ce numéro de la revue. Cette constatation de fait et les motifs invoqués à cet égard faisaient partie du raisonnement et donc "des arguments de fait et de droit essentiels" qui avaient conduit au rejet de la demande. En effet, sans cette constatation de fait (à savoir que le document D1 était sur demande à la disposition du public le 12 octobre 1987), la division d'examen n'aurait pas été fondée à conclure qu'il y avait lieu de rejeter la demande au motif que l'objet revendiqué était dépourvu de nouveauté et n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à la publication antérieure constituée par le document D1.

Or ce "motif" de rejet de la demande (au sens de l'article 113(1) CBE, tel qu'il est interprété dans la décision T 951/92, JO OEB 1996, 53, à savoir le motif constitué par "l'essentiel des arguments de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande"), n'avait pas été communiqué au demandeur avant le prononcé de la décision qu'il attaquait à présent. Les seuls motifs de rejet qui lui avaient été communiqués avant le prononcé de cette décision faisaient intervenir les arguments de fait exposés dans la notification du 24 juin 1993, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus au point II, à savoir que la plupart des abonnés à la revue (les "destinataires") "avaient dû recevoir le document D1 avant la

ten". In dem Bescheid war kein faktischer Grund angegeben, der die Feststellung rechtfertigen würde, D1 sei vor dem Prioritätstag beim Herausgeber "auf Anfrage zugänglich" gewesen. Diese Feststellung bildet aber das erste Glied in der aus rechtlichen und faktischen Gründen bestehenden Argumentationskette, die in der angefochtenen Zurückweisungsentscheidung dargelegt ist.

Im Verfahren vor der Prüfungsabteilung hatte die Anmelderin daher nicht die – in Artikel 113 (1) EPÜ vorgeschriebene – Gelegenheit, sich zu diesem die Zurückweisung der Anmeldung bedingenden "Grund" zu äußern; es liegt deshalb ein wesentlicher Verfahrensmangel vor.

Da die Anmeldung aber noch aus einem anderen Grund zurückgewiesen wurde, zu dem sich die Anmelderin sehr wohl äußern konnte, nämlich dem in Nummer III b) genannten und nachstehend erörterten, hält die Kammer eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ für nicht gerechtfertigt. Die Anmelderin hat auch weder den Verfahrensmangel beanstandet noch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

6. Zu besagtem Zurückweisungsgrund äußerte sich die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung wie folgt:

"... behauptet die Prüfungsabteilung, daß die Entgegenhaltung D1 am nominellen Erscheinungstag auf Anfrage in den Geschäftsräumen des AIP zugänglich gewesen wäre. Für diese Behauptung gibt es keinen Beweis."

Nach dem Dafürhalten der Kammer ist die Tatsache, daß auf der betreffenden Ausgabe der Zeitschrift D1 das Datum des 12. Oktober 1985 aufgedruckt ist, als solche nicht mehr als ein Anscheinsbeweis dafür, daß die Ausgabe an diesem Tag im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" wurde. Unter "Anscheinsbeweis" ist ein Beweis zu verstehen, der – **sofern er nicht angefochten wird** – ausreicht, um den streitigen Sachverhalt glaubhaft zu machen. In der vorliegenden Sache hat der Anmelder den Anscheinsbeweis jedoch in seinem Schreiben vom 26. März 1993 angefochten und Beweismittel eingereicht, um ihn zu widerlegen.

Nach Auffassung der Kammer kann es durchaus sein, daß dieser "nominelle" Erscheinungstag nichts mit dem Veröffentlichungstag im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zu tun hat. Ein

received D1 before the priority date". Such communication contained no indication of the factual reasoning to support a finding that D1 would have been "available on demand" from the publisher before the priority date, and such factual reasoning was the first link in the chain of legal and factual reasoning which is set out in the decision under appeal by which the application was refused.

Consequently, during the proceedings before the Examining Division the applicant did not have an opportunity to present comments upon this "ground" for refusing the application, as required by Article 113(1) EPC, and a substantial procedural violation therefore occurred.

However, since the application was also refused upon a ground on which the applicant did have an opportunity to comment, namely the ground set out in paragraph III(b) above and to be discussed below, in the Board's view it would not be equitable to refund the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC in these circumstances. In any event the applicant did not either complain of this procedural violation or request refund of the appeal fee.

6. The applicant did comment upon this ground of refusal in the statement of grounds of appeal, as follows:

"...the Examining Division appear to suggest that document D1 might have been available on demand at the offices of (AIP) at the nominal publication date. There is no evidence to give any substance to this suggestion".

The Board does not accept that the fact that the particular issue of the journal D1 is printed with the date 12 October 1985 by itself constitutes more than prima facie evidence that such issue was "made available to the public" within the meaning of Article 54(2) EPC on that date. By "prima facie evidence" is meant evidence which, **if not** challenged, may be regarded as sufficient to establish the matter in issue. In the present case, the applicant did challenge this prima facie evidence by letter dated 26 March 1993, and also submitted evidence to displace such prima facie evidence.

In the Board's view, such a "nominal" date may have nothing to do with the publication date in the sense of Article 54(2) EPC. For example, such a printed date may simply refer to the

date de priorité". Il n'était pas avancé dans cette notification d'arguments de fait permettant de conclure que le document D1 avait dû être "disponible sur demande" chez l'éditeur avant la date de priorité, or ces arguments de fait constituaient le premier maillon de l'argumentation de droit et de fait qui avait été développée dans la décision de rejet attaquée par le requérant.

Au cours de la procédure devant la division d'examen, le demandeur n'avait donc pas eu la possibilité de prendre position sur ce "motif" de rejet de la demande, comme l'exige l'article 113(1) CBE, si bien que cette procédure était entachée d'un vice substantiel.

Toutefois, la demande ayant également été rejetée pour un motif au sujet duquel le demandeur a pu prendre position, à savoir le motif énoncé ci-dessus au point IIIb), qui va être examiné ci-après, la Chambre est d'avis qu'il ne serait pas équitable, dans ces conditions, de rembourser la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE. D'ailleurs, le demandeur n'a pas dénoncé ce vice de procédure et n'a pas demandé le remboursement de la taxe de recours.

6. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le demandeur avait formulé les observations suivantes à propos de ce motif de rejet :

"... La division d'examen laisse entendre semble-t-il qu'il était possible sur demande de se procurer le document D1 auprès de l'AIP à la date "sur le papier" de la publication. Il n'existe aucune preuve confirmant que tel était bien le cas".

La Chambre considère que la date du 12 octobre 1985 imprimée sur le numéro en question de la revue (document D1) ne constitue qu'une simple preuve par présomption comme quoi ce numéro avait été, à cette date, "rendu accessible au public" au sens de l'article 54(2) CBE. Il convient d'entendre par l'expression "preuves par présomption" des éléments de preuve qui, s'ils **ne sont pas** contestés, peuvent être considérés comme suffisants pour permettre d'établir l'existence du fait en question. Or dans cette affaire, le demandeur a contesté cette présomption dans sa lettre du 26 mars 1993 et a à son tour produit des preuves qui l'emportent sur cette preuve par présomption.

De l'avis de la Chambre, la date imprimée sur la page de couverture peut très bien ne pas correspondre à la date de publication au sens de l'article 54(2) CBE. Ainsi, il se peut

Datumsaufdruck kann nämlich auch nur den Tag bezeichnen, an dem der Inhalt der Zeitschrift von Verlagsseite fertiggestellt war.

Die Kammer räumt allerdings ein, daß der Datumsaufdruck auf der betreffenden Ausgabe der Zeitschrift D1 ein **Hinweis** darauf sein **könnte**, daß die Zeitschrift am 12. Oktober 1987 auf Anfrage beim Herausgeber AIP zugänglich war, so daß es gerechtfertigt war, sich beim AIP danach zu erkundigen, ob es Beweise für eine Vorveröffentlichung gibt. Wie in Nummer II dargelegt, hat die Bibliothek des EPA denn auch ein Fax an das AIP geschickt und nach dem "Erscheinungsdatum (Tag, Monat, Jahr)" von D1 gefragt. Wäre D1 tatsächlich am 12. Oktober 1987 auf Anfrage beim AIP zugänglich gewesen, so hätte das AIP dies in seiner Antwort wohl vermerkt. Statt dessen hat es lediglich den Tag der Aufgabe bei der Post genannt.

Die Kammer stimmt deshalb mit der Anmelderin darin überein, daß es eigentlich keinen Beweis für die Feststellung der Prüfungsabteilung gibt, wonach D1 auf Anfrage am 12. Oktober 1987 zugänglich gewesen sei, und somit auch kein Grund für die Zurückweisung der Anmeldung vorliegt.

7. Wie in Nummer III b) ausgeführt, wird in der angefochtenen Entscheidung noch ein weiterer Zurückweisungsgrund genannt, nämlich daß die Zeitschrift D1 den Abonnenten per Post vor dem Prioritätstag zugestellt und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. In der Entscheidung heißt es, diese Form der Veröffentlichung "bestätige", daß D1 auf Anfrage am 12. Oktober 1987 beim AIP zugänglich gewesen sei; in Wirklichkeit aber besteht zwischen den beiden Veröffentlichungsformen kein Zusammenhang. Die Zeitschrift D1 kann (muß aber nicht) am 12. Oktober 1987 auf Anfrage beim AIP zugänglich gewesen sein, und sie kann (muß aber nicht) mindestens einem Abonnenten an oder vor dem 12. Oktober 1987 per Post zugegangen sein. Diese beiden Möglichkeiten gilt es getrennt voneinander unter Berücksichtigung des jeweils dazu vorliegenden Beweismaterials zu prüfen.

8. Bei dieser zweiten Form der Veröffentlichung von D1 ist zu klären, ob das vorliegende Beweismaterial glaubhaft macht, daß nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit mindestens

date on which the contents of the journal were finalised within the publishers' office.

The Board accepts that this printed date on the relevant issue of the journal D1 **could** be an **indication** that the journal was available on demand from the publisher AIP on 12 October 1987, such as to justify further investigation at AIP as whether evidence is available to establish prior publication. As set out in paragraph II above, the EPO Library did send a fax to AIP, enquiring "about the publication date (day, month, year)" for D1. If D1 had in fact been available on demand from AIP on 12 October 1987, AIP could have been expected to say so in reply to this enquiry. Instead, AIP simply stated a mailing date.

The Board therefore agrees with the applicant that there is essentially no evidence to support the finding of the Examining Division that the document D1 was available on demand on 12 October 1987, and thus to establish a ground for refusing the application.

7. As indicated in paragraph III(b) above, the decision under appeal also relied upon a further ground for refusing the application, namely that the journal D1 would have been received by subscribers through the mail before the priority date, and thus made available to the public. The decision refers to this means of publication as "confirming" that D1 was available on demand from AIP on 12 October 1987, but in reality these two possible means of publication are not related to one another. The journal D1 may (or may not) have been available on demand from AIP on 12 October 1987, and it may (or may not) have been received by at least one subscriber by mail on or before 12 October 1987. Such two possible means of publication have to be considered separately from one another, having regard to the available evidence in relation to each such means.

8. As to this second possible means of publication of D1, the question to be decided is whether the available evidence establishes that, on the balance of probabilities, at least one

que la date imprimée se réfère simplement à la date à laquelle le contenu de la revue a pris sa forme définitive chez l'éditeur.

La Chambre convient que la date imprimée sur le numéro en question de la revue D1 **pourrait constituer un indice** comme quoi il était possible sur demande de se procurer ce numéro auprès de l'éditeur (l'AIP) le 12 octobre 1987, si bien qu'il y avait lieu d'effectuer d'autres recherches auprès de l'AIP pour voir s'il existait des preuves de cette publication antérieure. Comme indiqué ci-dessus au point II, la bibliothèque de l'OEB avait envoyé un fax à l'AIP, afin de s'enquérir de la date de publication (jour, mois, année) du document D1. S'il avait été réellement possible sur demande de se procurer ce numéro de la revue auprès de l'AIP le 12 octobre 1987, on aurait pu s'attendre à ce que l'AIP confirme ce fait dans sa réponse. Or, l'AIP a simplement mentionné la date d'envoi de la revue.

La Chambre estime donc comme le demandeur qu'il n'existait pas vraiment de preuve susceptible d'étayer la conclusion de la division d'examen selon laquelle le document D1 était disponible sur demande le 12 octobre 1987, et permettant par conséquent de motiver le rejet de la demande.

7. Comme indiqué au point III b) ci-dessus, la décision contestée se fondait également sur un autre motif de rejet de la demande, à savoir que le numéro en question de la revue (document D1) était probablement parvenu par la poste aux abonnés avant la date de priorité et avait ainsi été rendu accessible au public avant cette date. Il était considéré dans la décision que ce mode de publication constituait une "confirmation" du fait qu'il était possible sur demande de se procurer le document D1 auprès de l'AIP à la date du 12 octobre 1987. Or en réalité, ces deux modes possibles de publication n'ont aucun rapport. Il s'agit de savoir si d'une part il se pouvait (ou s'il ne se pouvait pas) que le document D1 ait été disponible sur demande auprès de l'AIP le 12 octobre 1987, et d'autre part s'il se pouvait (ou s'il ne se pouvait pas) qu'il ait été reçu par la poste par au moins un abonné le 12 octobre 1987 ou avant cette date. Il y a lieu d'examiner séparément ces deux modes possibles de publication, eu égard aux preuves existant dans chaque cas.

8. S'agissant de ce deuxième mode possible de publication du document D1, la question qui se pose est celle de savoir si les preuves produites permettent de conclure, au vu

ein Abonnent tatsächlich vor dem Prioritätstag 13. Oktober 1987 per Post ein Exemplar von D1 erhalten hat.

Das Beweismaterial, das für diese Form der Vorveröffentlichung spricht, muß nun gewichtet und beurteilt werden. Ist es – für sich allein betrachtet – als beweiskräftig genug anzusehen, um eine Vorveröffentlichung so wahrscheinlich erscheinen zu lassen, daß eine Zurückweisung der Anmeldung bzw. ein Widerruf des Patents gerechtfertigt ist, so muß anschließend geprüft werden, ob nicht andere Beweismittel vorhanden sind, die so sehr gegen die Wahrscheinlichkeit einer Vorveröffentlichung sprechen, daß das für eine Vorveröffentlichung sprechende Beweismaterial dadurch wieder aufgewogen wird und sich im Endeffekt herausstellt, daß eine Vorveröffentlichung doch nicht hinreichend wahrscheinlich ist.

Wie in der Entscheidung T 482/89 (ABI. EPA 1992, 646) festgestellt, muß das vorhandene Beweismaterial nach dem Grundsatz der "freien Beweiswürdigung" beurteilt werden. Das bedeutet insbesondere, daß jedes Beweismittel, das für die Streitfrage relevant ist, angemessen gewichtet werden muß. Umfaßt das relevante Beweismaterial eine mündliche oder schriftliche Aussage über vergangene Ereignisse, so bedeutet die Anwendung dieses Grundsatzes nicht, daß diese Aussage als wahr hingenommen werden muß, wenn sie nicht unmittelbar durch eine andere Aussage entkräftet wird. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Aussage richtig ist, muß im Lichte aller relevanten Begleitumstände geprüft werden, und zwar auch daraufhin, ob sie durch andere unabhängige Beweismittel, etwa durch schriftliche Unterlagen aus demselben Zeitraum, erhärtet wird. Eine Aussage über ein Ereignis, das Jahre zurückliegen soll, gilt an sich nicht schon als Beweis für dieses Ereignis, insbesondere dann nicht, wenn sie nicht durch andere unabhängige Beweise erhärtet wird.

Stellt sich im Verfahren vor dem EPA die Tatfrage, ob in der Vergangenheit (z. B. vor einem bestimmten Tag) ein Ereignis (etwa eine Vorveröffentlichung oder eine Vorbenutzung) stattgefunden hat, so kommen als Beweismittel entweder schriftliche Unterlagen aus der betreffenden Zeit oder Aussagen von Personen in Fra-

subscriber to the journal D1 actually received a copy of D1 by mail before the priority date of 13 October 1987.

Thus the evidence which points in favour of this means of prior publication must be weighed and assessed. If, when considered by itself, such evidence is considered to be sufficiently strong to make it sufficiently probable that prior publication occurred so as to justify refusal or revocation of a patent, it is then necessary to consider whether other available evidence points sufficiently strongly against the likelihood of prior publication, so that the evidence in favour of prior publication is balanced out, with the overall result that it is not sufficiently probable that prior publication occurred.

As stated in Decision T 482/89, OJ EPO 1992, 646, the available evidence has to be evaluated in accordance with the principle of "free evaluation of evidence". This means in particular that each item of evidence which is relevant to the question under consideration must be given an appropriate weight. In a case where the relevant evidence includes an oral or written statement as to what happened at some date in the past, application of the above principle does not mean that the truth of such a statement must be accepted unless it is directly contradicted by another such statement. The likelihood of the statement being true must be evaluated in accordance with all the relevant surrounding circumstances, including whether the statement is corroborated by other independent evidence: for example, contemporaneous written records. If the statement relates to an event which is supposed to have occurred a number of years ago, it need not necessarily be accepted by itself as establishing the fact of such event, especially in the absence of independent corroborating evidence.

Whenever a factual question arises in proceedings before the EPO as to whether something in the past happened (for example before a particular date) or not (for example, prior publication or prior use), the evidence which is available to prove that it happened may consist of contemporaneous written records, or it may

de ce qui paraît le plus probable, qu'au moins un abonné à la revue en question avait effectivement reçu par la poste un exemplaire du document D1 avant la date de priorité du 13 octobre 1987.

Par conséquent, il convient de peser et d'apprécier les preuves qui tendraient à montrer l'existence d'une publication antérieure par ce mode de publication. Si de telles preuves sont en soi considérées comme suffisamment convaincantes pour rendre suffisamment probable l'existence de la publication antérieure et justifier le rejet de la demande ou la révocation du brevet, il conviendra d'examiner s'il existe également des preuves contraires suffisamment convaincantes contredisant les preuves de l'existence probable d'une publication antérieure et en annulant les effets, si bien qu'en fin de compte l'existence de cette publication antérieure n'apparaît plus suffisamment probable.

Comme indiqué dans la décision T 482/89, JO OEB 1992, 646, les preuves produites doivent être appréciées suivant le principe de la "libre appréciation des moyens de preuve", ce qui signifie en particulier qu'il convient d'apprécier à leur juste valeur les différents éléments de preuve pertinents pour la question examinée. Lorsque ces preuves font intervenir une déclaration orale ou écrite sur ce qui s'est produit dans le passé, l'application du principe susmentionné ne signifie pas qu'il y a lieu d'admettre la véracité d'une telle déclaration, tant qu'elle n'est pas directement contredite par une autre déclaration à ce même sujet. Il y a lieu d'apprécier les chances pour que cette déclaration soit exacte en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de l'existence d'autres preuves indépendantes corroborant cette déclaration, par exemple les inscriptions portées dans des registres tenus au moment des faits. Si la déclaration porte sur un fait qui est censé s'être produit quelques années auparavant, il ne doit pas obligatoirement être considéré que cette déclaration permet par elle-même d'établir l'existence des faits en question, notamment lorsqu'elle n'est pas corroborée par une preuve indépendante.

Lorsqu'il se pose dans la procédure devant l'OEB la question de savoir si tel ou tel fait (par exemple une publication ou une utilisation antérieure) s'est produit ou non dans le passé (par exemple avant une date donnée), les preuves de l'existence de cette publication ou de cette utilisation peuvent être par exemple des

ge, die sich persönlich an das Ereignis erinnern, unter Umständen auch beides. In jedem Fall muß stets die Zuverlässigkeit der Quelle und damit die Beweiskraft geprüft werden: bei schriftlichen Unterlagen etwa die Frage, wie zuverlässig die Unterlagen als Informationsquelle sind, bei persönlichen Aussagen, wie zuverlässig die Person und wie zuverlässig ihr Erinnerungsvermögen ist.

Wird eine zuverlässige, aus der Erinnerung gemachte persönliche Aussage durch zuverlässige schriftliche Unterlagen aus der betreffenden Zeit erhärtet, so kann diesem Beweismittel eine hohe Beweiskraft beigemessen werden. Mangelnde Zuverlässigkeit und das Fehlen erhärtender Belege mindern die Beweiskraft entsprechend.

9. Im vorliegenden Fall deuten nur die folgenden Beweismittel darauf hin, daß mindestens ein Abonnent an oder vor dem 12. Oktober 1987 ein Exemplar von D1 erhalten hat:

i) Die Kopie des Faxes vom 13. Mai 1993 (s. Nr. II) wurde dem EPA vom AIP mit dem handschriftlichen Vermerk "zur Post gegeben am 6.10.87" zurückgesandt.

ii) Die zuständige Postbehörde hatte geschätzt, daß 1987 gewöhnliche Postsendungen innerhalb von vier bis sieben Tagen zugestellt wurden.

Was das unter Ziffer i genannte Beweismittel betrifft, so ist zwar dem handschriftlichen Vermerk zufolge die Zeitschrift D1 möglicherweise am 6. Oktober 1987 vom AIP per Post an die Abonnenten verschickt worden, das Fax enthält aber keine Angaben darüber, wer den handschriftlichen Vermerk im AIP angebracht hat und ob diese Person dazu befugt war und damit glaubwürdig ist. Auch geht aus dem Fax nicht hervor, worauf sich dieser Vermerk stützt – ob zum Beispiel das Versanddatum aus Aufzeichnungen entnommen wurde, die beim AIP geführt werden. Die Aussage könnte also eine reine Mutmaßung eines unbekannteren AIP-Mitarbeiters darüber sein, was sich sechs Jahre zuvor zugetragen haben könnte. Nach Ansicht der Kammer ist

consist of statements based upon the memory of one or more persons with personal knowledge of what happened, or it may consist of a mixture of both types of evidence. In any such case, a first question which must always be considered is the reliability of the source of evidence, and thus its probative value: for written records, for example, how reliable are such records as a source of information? – and for personal statements, how reliable is the person making the statement? – how reliable is the memory of the person making the statement?

If a reliable personal statement based on memory is corroborated by a reliable contemporaneous written record, such evidence may be given a high weighting. On the other hand, absence of reliability and absence of corroboration will reduce the weight of the evidence accordingly.

9. In the present case, the only evidence which points in favour of at least one subscriber having received a copy of D1 on or before 12 October 1987 is as follows:

(i) The copy fax letter dated 13 May 1993 which is identified in paragraph II above was returned by AIP to the EPO, having been marked by hand with the words "mailed 10/6/87".

(ii) The relevant postal authority had estimated that in 1987, second class mail was delivered within four to seven days.

As to the evidence identified in paragraph (i) above, while the handwritten words indicate that the journal D1 may have been mailed by AIP to subscribers on 6 October 1987, nevertheless the copy fax does not indicate who within AIP made such handwritten statement, and therefore the authority and credibility of the person who made such statement. There is no indication of the basis on which the statement was made – for example, that the mailing date was derived from records kept by AIP. Thus such statement may be a mere guess by an unknown employee of AIP as to what may have happened six years previously. In the Board's judgment, such evidence is intrinsically of minimal weight, and should not in any circumstances form a

inscriptions portées dans des registres tenus au moment des faits, ou des déclarations fondées sur les souvenirs qu'ont gardés un ou plusieurs individus ayant eu personnellement connaissance de ce qui s'est passé, ou bien il peut s'agir d'une combinaison de ces deux types de preuve. En tout état de cause, ce qui doit toujours être examiné en premier lieu, c'est la fiabilité de la source et donc la force probante de cette preuve. Dans le cas d'une inscription portée dans un registre, par exemple, la question à se poser est celle-ci : quel est le degré de fiabilité, en tant que source d'information, de ce registre et, dans le cas de déclarations personnelles : dans quelle mesure peut-on avoir foi en l'auteur de cette déclaration et se fier à ses souvenirs?

Si une déclaration émanant d'une personne fiable, fondée sur les souvenirs qu'a gardés celle-ci, est corroborée par les inscriptions portées dans un registre fiable tenu au moment des faits, on peut accorder une valeur importante à une telle preuve. A l'inverse, la non-fiabilité et l'absence de toute preuve venant corroborer cette déclaration réduiront en conséquence la valeur à attacher à une telle preuve.

9. Or en l'espèce, les seuls éléments de preuve qui donneraient à penser qu'au moins un abonné avait reçu un exemplaire du document D1 le 12 octobre 1987 ou avant cette date sont les suivants :

i) La copie de la lettre du 13 mai 1993 envoyée par fax à l'AIP (voir point II supra) avait été retournée par l'AIP à l'OEB avec la mention manuscrite "envoyé par la poste le 6/10/87".

ii) L'administration des postes compétente avait estimé qu'en 1987 le courrier à tarif réduit était distribué dans un délai de quatre à sept jours.

Dans le cas de la preuve citée ci-dessus au point i), l'on pourrait certes conclure de la mention manuscrite portée sur la copie du fax que le numéro D1 de la revue avait pu être envoyé le 6 octobre 1987 par l'AIP à ses abonnés, mais il n'est pas précisé sur cette copie qui, à l'AIP, était l'auteur de cette mention, et par conséquent il n'est pas possible de savoir quelle valeur on doit reconnaître à ce témoignage, et quelle est sa crédibilité. Il n'est pas indiqué non plus sur cette copie sur quelle base cette information avait été donnée – par exemple sur la base d'inscriptions portées dans des registres tenus par l'AIP. Il se peut donc que cette information qui avait été donnée ne soit qu'une simple supposition hasardée par un employé incon-

solches Beweismaterial von vornherein nur von geringer Beweiskraft und darf unter keinen Umständen der Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung zugrunde gelegt werden.

Nach Ansicht der Kammer darf gemäß dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung einem nicht unterschriebenen Vermerk einer unbekanntenen und namentlich nicht genannten Person in den Verfahren vor dem EPA grundsätzlich nur eine sehr geringe Beweiskraft beigemessen werden. Im vorliegenden Fall war dies das einzige verfügbare Beweismittel, das als wesentliches Glied in einer Argumentationskette zu der Feststellung führen konnte, daß eine Vorveröffentlichung vorlag. Ein solches Beweismittel allein darf grundsätzlich nicht zu einer Tatsachenfeststellung führen, die die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder den Widerruf eines europäischen Patents zur Folge hat.

In jedem Fall ist es – wie die Anmelderin bemerkt – fraglich, was unter dem Vermerk "zur Post gegeben am 6.10.87" genau zu verstehen ist. Er könnte auch bedeuten, daß die Zeitschriften an eine Vertriebsstelle weitergeleitet und von dort aus an die einzelnen Abonnenten verschickt wurden.

Was das unter Ziffer ii genannte Beweismaterial betrifft, so ist die von einer Postbehörde geschätzte Postlaufzeit natürlich nur dann von Bedeutung, wenn der Tag der Aufgabe bei der Post mit hoher Wahrscheinlichkeit feststeht; dies trifft hier aber nicht zu. In jedem Fall ist auch die Schätzung einer Postbehörde, wie lange die Postlaufzeiten in einem bereits sechs Jahre zurückliegenden Jahr (1987) in einem nicht bekannten geographischen Gebiet gewesen sind, von vornherein als Beweismittel für die Zurückweisung einer Patentanmeldung nur von sehr geringem Wert.

Die unter i und ii genannten Beweismittel sind nach Auffassung der Kammer in Verbindung miteinander eindeutig nicht beweiskräftig genug, um die Zurückweisung der vorliegenden Patentanmeldung zu begründen.

10. Selbst wenn – entgegen der Auffassung der Kammer – die unter i und ii genannten Beweismittel für sich genommen mit einiger Wahrscheinlichkeit dafür sprächen, daß ein Abonnent vor dem 13. Oktober 1987 ein Exemplar von D1 erhalten hat, müßten die von der Anmelderin vorgelegten Belege für den **tatsächlichen** Tag des Eingangs bei den

basis for refusing a European patent application.

In the Board's view, in accordance with the principle of free evaluation of evidence, an unsigned statement by an unknown and unnamed person should in principle be given minimal weight, in proceedings before the EPO. In the present case such evidence was the only available evidence which could establish an essential link in a chain of factual reasoning which could lead to a finding of prior publication. As a matter of principle, such evidence by itself cannot properly lead to a finding of fact which results in refusal or revocation of a European patent.

In any event, as pointed out by the applicant, exactly what was meant by the statement "mailed 10/6/87" is open to question. The statement may have meant that the issues were mailed to a distribution centre for subsequent mailing to individual subscribers.

As to the evidence identified in paragraph (ii) above, such an estimated delivery time by a postal authority of course has no relevance unless the mailing date is known to a strong probability, which is not the situation in the present case. In any event, such an estimate by a postal authority as to delivery times throughout a whole year (1987) six years previously over an unknown geographic area is again intrinsically of very little value as evidence upon which to refuse a patent application.

Thus in the Board's judgment, the combined evidence of (i) and (ii) above is clearly of insufficient weight to establish a ground for refusing the present application.

10. Furthermore, if contrary to the Board's judgment, the evidence of (i) and (ii) by itself was considered to establish a degree of probability that a subscriber would have received a copy of D1 before 13 October 1987, nevertheless the evidence of these **actual** dates of receipt of D1 by subscribers which the applicant has filed (two copies received on 15 October

nu de l'AIP au sujet de ce qui avait pu se produire six ans auparavant. De l'avis de la Chambre, une telle preuve n'a en soi qu'une valeur minime, et une demande de brevet européen ne saurait en aucun cas être rejetée sur cette base.

La Chambre estime qu'en application du principe de la libre appréciation des moyens de preuve, il convient, dans la procédure devant l'OEB, d'attacher une valeur minimale à une déclaration non signée, faite par une personne inconnue, dont le nom n'a pas été indiqué. En l'espèce, il s'agissait là de la seule preuve produite susceptible de constituer le maillon essentiel d'une argumentation fondée sur des faits qui pouvaient conduire à faire reconnaître l'existence d'une publication antérieure. En tout état de cause, une telle preuve ne peut en soi conduire véritablement à une constatation de fait sur la base de laquelle seraient prononcés le rejet d'une demande ou la révocation d'un brevet européen.

De toute façon, comme l'a fait observer le requérant, l'on peut se demander ce que signifient exactement les mots "envoyé par la poste le 6/10/87" : ils peuvent également vouloir dire que les numéros avaient été envoyés à un centre de distribution chargé de les transmettre ensuite aux différents abonnés.

Quant aux preuves citées ci-dessus au point ii), il est clair que l'estimation par la poste de la durée d'acheminement du courrier ne signifie rien, à moins que la date d'envoi ait pu être déterminée avec une quasi-certitude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, l'estimation six années après par la poste des délais d'acheminement sur une période d'un an (1987) et cela pour une zone géographique non précisée, est là encore une preuve d'une valeur en soi tout à fait négligeable lorsqu'il s'agit de justifier le rejet d'une demande de brevet européen.

La Chambre estime par conséquent qu'à elles deux, les preuves i) et ii) sont de toute évidence insuffisantes pour justifier le rejet de la demande.

10. De surcroît, si, contrairement à ce qu'estime la Chambre, l'on devait juger sur la base des preuves i) et ii) en tant que telles qu'il existait certaines chances pour qu'un abonné ait reçu un exemplaire du document D1 avant le 13 octobre 1987, il n'en demeure pas moins que les preuves produites à l'inverse par le demandeur au sujet des dates **réelles** de

Abonnenten (zwei Exemplare gingen am 15. Oktober 1987, eines am 13. Oktober 1987 ein) gegen die Beweismittel nach den Ziffern i und ii abgewogen werden (s. Nr. 7).

11. Die Kammer hält es unter Berücksichtigung sämtlicher vorliegender Beweismittel (einschließlich der Belege über die tatsächlichen Zustelltage) für durchaus **möglich**, daß mindestens ein Abonnent D1 vor dem 13. Oktober 1987 erhalten hat; ebenso möglich ist es aber auch, daß keiner der Abonnenten D1 vor dem Prioritätstag erhalten hat. Das vorliegende Beweismaterial macht nicht hinreichend **glaubhaft**, daß ein Abonnent D1 vor dem Prioritätstag erhalten hat, um als Zurückweisungsgrund dienen zu können.

12. Das bei der Entscheidung T 381/87 vorhandene Beweismaterial (anhand dessen festgestellt wurde, daß eine Vorveröffentlichung vorlag) soll nun mit dem hier vorliegenden Beweismaterial verglichen werden.

In dem der Entscheidung T 381/87 zugrunde liegenden Fall erklärte der Bibliothekar der Royal Society of Chemistry in einem von ihm geschriebenen und unterzeichneten Brief vom 25. März 1988, daß das Dokument A "am 26. November 1981 in der Bibliothek der Gesellschaft ausgelegt worden ist". Auf eine Nachfrage der Anmelderin hin schrieb und unterzeichnete der Bibliothekar einen weiteren Brief und legte die Kopie eines Belegs der Bibliothek bei, aus der hervorging, daß das Dokument A am 26. November 1981 in der Bibliothek eingegangen und dort bearbeitet worden war und daß es normalerweise am selben Tag in der Freihandbibliothek ausgelegt worden sein dürfte.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei dem einzigen Beweismittel für den Versandtag um einen nicht unterzeichneten Vermerk einer namentlich nicht genannten Person, der weder durch einen Hinweis auf eine schriftliche Unterlage aus dem betreffenden Zeitraum noch durch andere Beweismittel erhärtet wird.

13. Möglicherweise würden weitere Ermittlungen ergeben, daß D1 der Öffentlichkeit am 12. Oktober 1987 auf Anfrage beim AIP zugänglich war (s. Nrn. 4 und 5) oder daß mindestens ein Abonnent an oder vor dem 12. Oktober 1987 ein Exemplar von D1 per Post erhalten hat.

1987, one copy received on 13 October 1987) has to be balanced against the evidence of (i) and (ii) (see paragraph 7 above).

11. In the Board's judgment, having regard to all the available evidence (including the evidence of actual dates of receipt), it is certainly **possible** that at least one subscriber received D1 before 13 October 1987, but it is equally possible that no subscriber received D1 before such priority date. The available evidence does not establish a sufficient **probability** that a subscriber received D1 before the priority date, as a ground for refusing the application.

12. The available evidence in Decision T 381/87 (which led to a finding of prior publication in that case) may be compared with the available evidence in the present case.

In Decision T 381/87, the Librarian of the Royal Society of Chemistry in London wrote and signed a first letter dated 25 March 1988, stating that document (A) "was placed on the shelves of the Society's Library on 26 November 1981". In reply to an enquiry on behalf of the applicant, the librarian wrote and signed a further letter enclosing a copy of a contemporaneous library record showing that document (A) was received and processed by the library on 26 November 1981, and in accordance with normal practice would have been placed on the shelves of the library on that day.

In the present case, the only evidence of the mailing date is an unsigned statement by an unidentified person, and is not corroborated by reference to any written contemporaneous record, or any other corroborating evidence.

13. It is also possible that further investigations would establish either that D1 was available to the public on demand from AIP on 12 October 1987 (see paragraphs 4 and 5 above) or that at least one subscriber received a copy of D1 by mail on or before 12 October 1987.

réception du document D1 par les abonnés (deux exemplaires reçus le 15 octobre 1987, un exemplaire reçu le 13 octobre 1987) peuvent contrebalancer les preuves i) et ii) (cf. point 7 ci-dessus).

11. De l'avis de la Chambre, si l'on examine toutes les preuves existantes (y compris celles relatives aux dates réelles de réception du document D1), il se **peut** certainement qu'au moins un abonné ait reçu le document D1 avant le 13 octobre 1987, mais il se peut aussi bien qu'aucun n'ait reçu ce document avant cette date de priorité. Les preuves produites ne permettent pas de considérer qu'il paraît suffisamment **probable** qu'un abonné avait reçu le document D1 avant la date de priorité, et donc qu'il était justifié sur cette base de rejeter la demande.

12. Il peut être intéressant d'établir une comparaison entre les preuves produites dans l'affaire T 381/87 (qui avaient en l'occurrence permis de conclure à l'existence d'une publication antérieure) et celles qui ont été produites dans la présente espèce.

Dans la décision T 381/87, le bibliothécaire de la Royal Society of Chemistry à Londres avait déclaré dans une première lettre signée de sa main, datée du 25 mars 1988, que le document A "avait été placé dans les rayons de la bibliothèque de la Royal Society le 26 novembre 1981". En réponse à une demande de renseignements qui lui avait été adressée au nom du requérant, il avait écrit et signé une autre lettre en joignant un exemplaire d'un extrait du registre tenu à l'époque par la bibliothèque, qui montrait que le document A avait été reçu et classé par la bibliothèque le 26 novembre 1981, et qu'il aurait donc dû normalement avoir été placé ce même jour dans les rayons de la bibliothèque.

Dans la présente affaire en revanche, la seule preuve de la date d'envoi est une déclaration non signée d'une personne qui ne peut être identifiée, déclaration qui n'est corroborée ni par un extrait d'un registre de cette époque ni par une quelconque autre preuve.

13. Il se peut également qu'une enquête plus approfondie permette d'établir que le public pouvait sur demande se procurer le document D1 auprès de l'AIP à compter du 12 octobre 1987 (cf. ci-dessus, points 4 et 5) ou qu'un abonné au moins avait reçu par la poste un exemplaire du document D1, le 12 octobre 1987 ou même avant cette date.

Wie die Große Beschwerdekammer aber in der Entscheidung G 10/93 (s. Nr. 2) festgestellt hat, ist das Verfahren vor den Beschwerdekammern "primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt". Die Kammer könnte die Sache mit der Anordnung an die Prüfungsabteilung zurückverweisen, weitere Ermittlungen durchzuführen; es erscheint jedoch unwahrscheinlich, daß diese weitere zuverlässige Beweismittel für die Ereignisse in Zusammenhang mit dieser über zehn Jahre zurückliegenden Veröffentlichung erbringen können.

Aus diesem Grund hat die Kammer entschieden, der Beschwerde stattzugeben.

Selbstverständlich steht es einem Einsprechenden nach der Patenterteilung frei, nachzuweisen, daß D1 der Öffentlichkeit tatsächlich vor dem Prioritäts-tag zugänglich gemacht worden ist.

14. Die Sache wird daher an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, zu prüfen, ob die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, wobei davon auszugehen ist, daß D1 **nicht** zum Stand der Technik gehört.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.

However, as the Enlarged Board of Appeal stated in Decision G 10/93 (see paragraph 2 above), a Board of Appeal is "primarily concerned with examining the contested decision". While the Board could remit the case to the Examining Division in order that such further investigations should be attempted, it seems unlikely that further reliable evidence relating to the events surrounding this particular publication about ten years ago could be obtained by the Examining Division.

Consequently, the Board has decided to allow this appeal.

It is of course always open to an opponent after grant to establish that D1 was in fact made available to the public before the priority date.

14. The case is therefore remitted to the Examining Division for further examination as to whether the application meets the requirements of the EPC, on the basis that document D1 does **not** form part of the state of the art.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Examining Division is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution.

Toutefois, comme la Grande Chambre de recours l'a déclaré dans la décision G 10/93 (cf. point 2 supra), la procédure devant les chambres de recours "est principalement destinée à contrôler la décision attaquée". La Chambre pourrait certes renvoyer l'affaire à la division d'examen, à charge pour celle-ci d'effectuer un complément d'enquête, mais il semble peu probable que la division d'examen puisse à dix ans de distance recueillir d'autres preuves fiables sur les circonstances dans lesquelles s'était effectuée à l'époque la publication du document en question.

En conséquence, la Chambre a décidé de faire droit au présent recours.

Bien entendu il existe toujours la possibilité pour un opposant de montrer après la délivrance que le document D1 avait en fait été rendu accessible au public avant la date de priorité.

14. L'affaire est donc renvoyée à la division d'examen, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure et d'examiner si la demande satisfait aux conditions requises par la CBE, étant entendu que le document D1 **n'est pas** compris dans l'état de la technique.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'examen est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure.