

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer 3.1.1
vom 10. März 1997
J 29/94 – 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: R. E. Teschemacher
S. C. Perryman

**Anmelder: González García,
Luis Emilio**

**Stichwort: Rücknahmefiktion/
GONZALEZ GARCIA**

Artikel: 110, 121, 122 EPÜ

**Schlagwort: "Weiterbehandlung und
Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand (nein) – Antrag nicht frist-
gerecht" – "Fiktion der Rücknahme
der Anmeldung (ja)"**

Leitsatz:

Eine Rücknahmefiktion nach Artikel 110 (3) EPÜ tritt ein, wenn in einem Ex-parte-Beschwerdeverfahren ein Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ unbeantwortet bleibt, auch wenn in der angefochtenen Entscheidung nicht die Anmeldung, sondern nur ein bestimmter Antrag zurückge- wiesen wurde.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 93 201 692.6 wurde am 11. Juni 1993 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 12. Juni 1992 eingereicht. In Feld 33 des Erteilungsantrags waren vier Staaten benannt.

II. In einem Schreiben vom 14. Oktober 1993 wurde beantragt, daß auf der Grundlage der Regel 88 EPÜ Italien als benannter Vertragsstaat zusätzlich aufgenommen wird. Die Eingangsstelle wies in einer Entscheidung vom 20. Juli 1994 diesen Antrag und zwei weitere damit verbundene Anträge zurück. Die Entscheidung wurde damit begründet, daß die Erfordernisse für eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ nicht erfüllt seien und es keine Rechtsgrundlage für eine verspätete Zahlung der Benennungsgebühr gebe.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal 3.1.1 dated
10 March 1997
J 29/94 – 3.1.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: R. E. Teschemacher
S. C. Perryman

**Applicant: González García,
Luis Emilio**

**Headword: Deemed withdrawal/
GONZALEZ GARCIA**

Article: 110, 121, 122 EPC

**Keyword: "Further processing and
re-establishment of rights (no) –
request out of time" – "Deemed
withdrawal of the application (yes)"**

Headnote

Deemed withdrawal of the application pursuant to Article 110(3) EPC applies in the case of a failure to reply to a communication pursuant to Article 110(2) EPC in ex parte appeal proceedings, even where the decision under appeal did not refuse the application, but only a particular request.

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 93 201 692.6 was filed on 11 June 1993 claiming priority of 12 June 1992. Four states were designated in Section 33 of the request for grant form.

II. In a letter dated 14 October 1993, it was requested that Italy be added as a Contracting State on the basis of Rule 88 EPC. The Receiving Section issued a decision dated 20 July 1994 rejecting this request and two further related requests. The reason given was that the requirements for a correction under Rule 88 EPC were not fulfilled and that there was no legal basis for a late payment of the designation fee.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique 3.1.1, en
date du 10 mars 1997
J 29/94 – 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : R.E. Teschemacher
S.C. Perryman

**Demandeur: González García,
Luis Emilio**

**Référence : demande réputée retirée/
GONZALEZ GARCIA**

Article : 110, 121, 122 CBE

**Mot-clé : "Poursuite de la procédure
et rétablissement des droits (non) –
requête non présentée dans les
délais" – demande réputée retirée
(oui)"**

Sommaire

Lorsque, dans une procédure de recours ex parte, le requérant omet de répondre à une notification établie conformément à l'article 110(2) CBE, sa demande est réputée retirée en vertu de l'article 110(3) CBE, même si la décision qu'il attaquait ne rejetait pas la demande, mais seulement une requête particulière.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 93 201 692.6 revendiquant une priorité en date du 12 juin 1992 a été déposée le 11 juin 1993. Quatre Etats étaient désignés dans la rubrique 33 du formulaire de requête en délivrance.

II. Dans une lettre en date du 14 octobre 1993, le demandeur, se fondant sur la règle 88 CBE, a présenté une requête en vue d'obtenir que l'Italie figure également parmi les Etats contractants qu'il avait désignés. Le 20 juillet 1994, la section de dépôt a décidé de rejeter cette requête, ainsi que deux autres requêtes connexes, au motif que les conditions requises à la règle 88 CBE pour la correction d'une pièce de la demande n'étaient pas remplies et que les textes ne prévoyaient pas la possibilité d'acquiescer tardivement une taxe de désignation.

III. Der Anmelder legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und verfolgte seinen Antrag auf Berichtigung weiter. In einem Bescheid vom 8. Juni 1995, in dem ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, daß er aufgrund von Artikel 110 (2) EPÜ ergehe, wurde der Beschwerdeführer darauf hingewiesen, daß die Berichtigung offensichtlich im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung stehe, wonach das Versäumnis der Zahlung einer Benennungsgebühr nicht auf der Grundlage von Regel 88 Satz 1 EPÜ berichtigt werden kann. Er wurde aufgefordert, seine Stellungnahme zu dem Bescheid innerhalb einer Frist von zwei Monaten einzureichen. Auf Antrag des Beschwerdeführers wurde diese Frist um zwei Monate verlängert. Nachdem keine Antwort eingegangen war, wurde der Beschwerdeführer in einem Bescheid vom 20. Dezember 1995 darüber unterrichtet, daß die Anmeldung nach Artikel 110 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt.

IV. In einem am 1. März 1996 eingegangenen Telefax beantragte der Beschwerdeführer die Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ. Gleichzeitig entrichtete er die entsprechende Gebühr und antwortete auf den Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ, indem er beantragte, die Berichtigung der Benennung zuzulassen; andernfalls solle die Anmeldung ohne die Benennung Italiens weiterbehandelt werden.

V. In einem weiteren Bescheid vom 21. März 1996 wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, es sei damit zu rechnen, daß der Weiterbehandlungsantrag als unzulässig behandelt werde, da er nicht fristgerecht eingegangen sei. In seiner am 1. Juli 1996 eingegangenen Stellungnahme beantragte der Beschwerdeführer die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in bezug auf die Frist für die Stellung des Weiterbehandlungsantrags. Er legte dar, daß der Wiedereinsetzungsantrag innerhalb der Frist nach Artikel 122 (2) EPÜ eingereicht werde, da das der Einhaltung der Frist entgegenstehende Hindernis bis zum Ende der verlängerten Frist für die Einreichung einer Stellungnahme nicht weggefallen sei. Hilfsweise brachte er vor, daß er die Beschwerde noch zurückziehen könne, was zur Folge hätte, daß die angefochtene Entscheidung rechtskräftig würde und die Anmeldung für die benannten Staaten mit Ausnahme Italiens weiterverfolgt werden könnte.

III. The Applicant appealed against this decision, pursuing the request for correction. In a communication dated 8 June 1995, stating expressly that it was made pursuant to Article 110(2) EPC, the Appellant was informed that the correction seemed to be contrary to the case law according to which the omission to pay a designation fee cannot be corrected on the basis of Rule 88, first sentence, EPC. He was invited to file his observations on the communication within a period of two months. On the Appellant's request this period was extended by two months. Since no reply was received, the Appellant was informed in a communication dated 20 December 1995 that the application was deemed to be withdrawn under Article 110(3) EPC.

IV. In a fax received on 1 March 1996, the Appellant requested further processing according to Article 121 EPC. At the same time he paid the relevant fee and replied to the communication pursuant to Article 110(2) EPC, requesting that the correction of the designation be allowed, and in the alternative that the application be prosecuted without the designation of Italy.

V. In a further communication, dated 21 March 1996, the Appellant was informed that it was to be envisaged that the request for further processing would be treated as inadmissible, since it had been received out of time. In his observations received on 1 July 1996, the Appellant requested restitutio in integrum in respect of the time limit for requesting further processing. He submitted that the request for re-establishment was filed within the time limit under Article 122(2) EPC because the cause of non-compliance with the time limit had not been removed until the end of the extended time limit for filing observations. Alternatively, he submitted that he could still withdraw the appeal with the effect that the decision under appeal would become final and the application could proceed for the designated states except Italy.

III. Le demandeur s'est pourvu contre cette décision et a maintenu sa requête en correction. Par notification en date du 8 juin 1995, établie conformément à l'article 110(2) CBE, ainsi que l'auteur de cette notification le précisait expressément, le requérant a été informé que la correction qu'il avait demandée paraissait aller à l'encontre de la jurisprudence, laquelle considérait qu'il n'était pas possible de remédier au défaut de paiement d'une taxe de désignation par le biais d'une correction apportée à la demande en vertu de la règle 88, première phrase CBE, et il a été invité à présenter ses observations sur cette notification dans un délai de deux mois. A la demande du requérant, ce délai a été prolongé de deux autres mois. Le requérant n'ayant pas présenté d'observations, l'Office l'a informé, dans une notification en date du 20 décembre 1995, que sa demande était réputée retirée en vertu de l'article 110(3) CBE.

IV. Dans une télécopie reçue le 1^{er} mars 1996, le requérant a présenté une requête en poursuite de la procédure en application de l'article 121 CBE, en acquittant la taxe correspondante. Dans le même temps, il a répondu à la notification établie conformément à l'article 110(2) CBE en demandant qu'on l'autorise à corriger les désignations qu'il avait effectuées, ou sinon, à poursuivre la procédure relative à la demande, sans que dans cette demande l'Italie figure sur la liste des Etats désignés.

V. Dans une nouvelle notification en date du 21 mars 1996, le requérant a été informé qu'il était à craindre que sa requête en poursuite de la procédure ne soit jugée irrecevable, puisqu'elle n'avait pas été reçue dans les délais. Dans ses observations parvenues à l'Office le 1^{er} juillet 1996, le requérant a demandé à bénéficier de la restitutio in integrum quant au délai de présentation de cette requête en poursuite de la procédure. Il a fait valoir que sa requête en restitutio in integrum était bien présentée dans le délai prévu à l'article 122(2) CBE, car l'empêchement qui avait fait qu'il n'avait pu respecter le délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure n'avait cessé qu'après l'expiration du délai prorogé de deux mois qui lui avait été imparti pour présenter ses observations. Il a argué que sinon il pouvait encore retirer son recours : dans ce cas, la décision attaquée deviendrait définitive et la procédure relative à la demande pourrait être poursuivie pour les Etats contractants désignés, à l'exception de l'Italie.

VI. In einem dritten Bescheid vom 22. Juli 1996 wurde der Beschwerdeführer darüber unterrichtet, daß es sich bei der Frist nach Artikel 122 (2) EPÜ um eine nicht verlängerbare Frist nach dem Übereinkommen handle und eine Zurücknahme der Beschwerde die nach Artikel 110 (3) EPÜ eingetretene Rechtsfolge nicht aufheben könne. In seiner Stellungnahme stützte sich der Beschwerdeführer zusätzlich auf die Entscheidung T 111/92 vom 3. August 1992 (unveröffentlicht), wobei er vorbrachte, der Verlust der Anmeldung sei keine angemessene Sanktion für einen Verfahrensfehler, der auf die fehlerhafte Berechnung der Zehntagesfrist nach Regel 78 (3) EPÜ zurückzuführen sei. Weiterhin behauptete er, die Vorgehensweise der Kammer habe in ihm die berechtigte Hoffnung geweckt, daß die Anträge auf Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung noch akzeptiert werden könnten.

Er beantragte, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und

– er wieder in die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung eingesetzt sowie daß Italien im Wege einer Berichtigung zusätzlich in die Reihe der benannten Vertragsstaaten aufgenommen wird
– Hauptantrag,

– die Anmeldung als weiterhin anhängig behandelt wird und die Kammer die Zurücknahme der Beschwerde zuläßt, so daß die Anmeldung ohne die Benennung Italiens weiterbehandelt werden kann
– erster Hilfsantrag,

– der Weiterbehandlungsantrag unter Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes zugelassen wird
– zweiter Hilfsantrag,

– eine getrennte beschwerdefähige Entscheidung über einen der vorstehenden Anträge erlassen und der Rechtsverlust ausgesetzt wird, bis eine endgültige Entscheidung über diesen Antrag vorliegt
– dritter Hilfsantrag,

– eine Zwischenentscheidung mit den vorläufigen Feststellungen der Kammer erlassen und eine mündliche Verhandlung anberaumt wird, bevor eine endgültige negative Entscheidung ergeht
– vierter Hilfsantrag.

VI. In a third communication, dated 22 July 1996, the Appellant was informed that the time limit in Article 122(2) EPC was an unextendable time limit under the Convention and that a withdrawal of the appeal could not remove the legal effect which had arisen under Article 110(3) EPC. In his observations the Appellant additionally relied on decision T 111/92, dated 3 August 1992 (not published), arguing that the loss of the application was not an appropriate sanction for a procedural omission caused by a mistake in calculating the ten-day period in Rule 78(3) EPC. Furthermore, he alleged that the course of action taken by the Board created legitimate expectations that the requests for further processing and re-establishment of rights could still be accepted.

He requested that the decision under appeal be set aside, and

– he be re-established into the period for requesting further processing of the application, and that Italy be added to the designated Contracting States by way of correction
– main request,

– the application be treated as still pending and that the Board permit withdrawal of the appeal so that the application can be further processed without the designation of Italy
– first auxiliary request,

– the request for further processing be held admissible on the basis of the principle of legitimate expectations
– second auxiliary request,

– a separate appealable decision be given on any of the preceding requests and the loss of rights be suspended until a final decision on this request is given
– third auxiliary request,

– an interlocutory decision be given providing the provisional findings of the Board and that oral proceedings be held before a final negative decision is given
– fourth auxiliary request.

VI. Dans une troisième notification datée du 22 juillet 1996, le requérant a été informé que dans la Convention, le délai visé à l'article 122(2) CBE ne pouvait être prorogé et que le retrait du recours ne pourrait annihiler l'effet juridique découlant de l'application de l'article 110(3) CBE. Dans ses observations, le requérant a invoqué comme nouvel argument la décision T 111/92 datée du 3 août 1992 (non publiée), en faisant valoir que la perte des droits attachés à la demande ne constituait pas une sanction appropriée dans le cas où le non-accomplissement d'un acte de procédure est dû à une erreur commise dans le calcul du délai de dix jours prévu à la règle 78(3) CBE. Il a déclaré en outre que vu les mesures qu'avait prises la Chambre, il avait pu à bon droit s'attendre à ce qu'il soit encore possible à celle-ci de faire droit à ses requêtes en poursuite de la procédure et en restitutio in integrum.

Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée, et aussi

– qu'on le rétablisse dans ses droits quant au délai fixé pour la présentation de la requête en poursuite de la procédure, et que, par le biais d'une correction, l'Italie soit ajoutée sur la liste des Etats contractants qu'il avait désignés
(requête principale) ;

– que sa demande soit traitée comme si elle était encore en instance, et que la Chambre l'autorise à retirer son recours de manière à ce que la procédure relative à la demande puisse être poursuivie sans que dans cette demande l'Italie figure parmi les Etats désignés
(première requête subsidiaire) ;

– que sa requête en poursuite de la procédure soit considérée comme recevable par application du principe de la protection de la confiance légitime d'une partie à la procédure
(seconde requête subsidiaire) ;

– qu'une décision distincte, susceptible de recours, soit rendue sur l'une quelconque des requêtes précédentes, et que la perte des droits attachés à la demande soit suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la requête en question
(troisième requête subsidiaire) ;

– qu'il soit rendu une décision intermédiaire exposant les conclusions provisoires de la Chambre, et qu'il ne soit pris de décision négative définitive qu'après la tenue d'une procédure orale
(quatrième requête subsidiaire).

VII. Gleichzeitig mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde der Beschwerdeführer darüber unterrichtet, daß sein Hinweis auf die Entscheidung T 111/92 (oben) für diesen Fall wohl ohne Belang sein dürfte, da sich genannte Überlegungen auf die Frage bezögen, ob einem zulässigen Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben werden solle, während es sich im vorliegenden Fall um einen Antrag handle, der nicht innerhalb der in Artikel 122 (2) EPÜ vorgeschriebenen Frist eingereicht worden sei. Darüber hinaus wurde dem Beschwerdeführer kurz vor der mündlichen Verhandlung eine Abschrift des Sitzungsberichts des Hauptausschusses I der Münchener Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungssystems betreffend die Erörterung des Artikels 110 (3) EPÜ (Dok. M/PR/I, Nrn. 471-507) zugesandt.

VIII. In der mündlichen Verhandlung am 10. März 1997 legte der Beschwerdeführer den Schwerpunkt seiner Argumentation auf die Frage, ob Artikel 110 (3) EPÜ auf diesen Fall anwendbar ist oder nicht.

Hierzu brachte er vor, daß der Verlust der Anmeldung nach dieser Vorschrift nur eintreten könnte, wenn in der ersten Instanz über die Zurückweisung der Anmeldung zu entscheiden gewesen wäre. Im vorliegenden Fall habe die Eingangsstelle nur einen Rechtsverlust in bezug auf die Benennung Italiens festgestellt. Die anschließende Entscheidung habe sich nicht auf die Anmeldung insgesamt bezogen. Seiner Ansicht nach sei dieses Verfahren nicht gleichzusetzen mit dem vor der Prüfungsabteilung, in dem der Antrag auf Erteilung des Patents in einer nicht zulässigen Form zur Zurückweisung der Anmeldung führe. Wenn aber nicht die Anmeldung als Ganzes der Gegenstand der Entscheidung in der ersten Instanz gewesen sei, so stelle der Verlust der gesamten Anmeldung als Rechtsfolge eines Verfahrensfehlers im Beschwerdeverfahren eine unangemessene Sanktion dar.

IX. Zusätzlich machte der Beschwerdeführer geltend, daß es sich bei dem Bescheid vom 8. Juni 1995 nicht um einen Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ gehandelt habe. Was den Inhalt des Schreibens anbelange, so sei er nur über eine vorläufige Auffassung der Kammer unterrichtet worden. Eine Antwort darauf sei weder erforderlich gewesen noch verlangt worden. Aus der deutschen Fassung des Deckblatts (Form 3206) gehe eindeutig hervor, daß der Beschwerdeführer nicht verpflichtet

VII. With the summons to the oral proceedings, the Appellant was informed that his reference to decision T 111/92 (above) seemed not to be of relevance to this case since the considerations referred to related to the question whether an admissible request for restitutio in integrum should be allowed whereas in the present case such a request had not been filed within the time limit prescribed in Article 122(2) EPC. Furthermore, a copy of the Minutes of the Proceedings of Main Committee I of the Munich Diplomatic Conference for the Setting up of a European System for the Grant of Patents, relating to the discussion of Article 110(3) EPC (Doc. M/PR/I, points 471-507), was sent to the Appellant shortly before the oral proceedings.

VIII. In the oral proceedings, held on 10 March 1997, the Appellant concentrated on the question whether or not Article 110(3) EPC was applicable to this case.

He argued that the loss of the application under this provision could arise only if the refusal of the application had been at issue in first instance. In the present case, the Receiving Section had only noted a loss of rights in respect of the designation of Italy. The subsequent decision did not concern the application as a whole. In his view, this procedure is different from the procedure before the Examining Division where the request to grant the patent in a form which is not allowed entails the refusal of the application. If the application as a whole was not the subject of the decision at first instance, the loss of the whole application as the legal consequence of a procedural negligence in appeal proceedings would be an inappropriate sanction.

IX. In addition, the Appellant submitted that the communication dated 8 June 1995 was not a communication under Article 110(2) EPC. As to the substance of the letter, the Appellant was only informed of a preliminary opinion of the Board. A reply was neither necessary nor asked for. The German version of the cover page (Form 3206) showed clearly that there was no obligation for the Appellant to reply since the wording "Sie werden gebeten ..." would merely be understood as giving the

VII. Dans la citation à la procédure orale, le requérant a été informé que la décision T 111/92 (cf. ci-dessus) à laquelle il se référait ne semblait pas pertinente en l'espèce, puisqu'il s'agissait en l'occurrence de savoir s'il devait être fait droit à une requête recevable en restitutio in integrum, alors que dans la présente affaire, il s'agissait d'une requête en restitutio in integrum qui n'avait pas été présentée dans le délai prévu à l'article 122(2) CBE. En outre, peu de temps avant la tenue de la procédure orale, il avait été envoyé au requérant une copie d'un passage du procès-verbal des travaux du Comité principal I de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, relatif aux discussions concernant l'article 110(3) CBE (Doc. M/PR/I, points 471-507).

VIII. Au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 10 mars 1997, le requérant s'est intéressé essentiellement à la question de savoir si l'article 110(3) CBE était applicable ou non dans la présente affaire.

Il a fait valoir que la perte de droits découlant de l'application de cette disposition ne pourrait se produire que si le rejet de la demande avait été envisagé en première instance. Or, dans la présente affaire, la section de dépôt avait simplement constaté une perte de droits pour ce qui est de la désignation de l'Italie. La décision qu'elle avait rendue ensuite ne concernait pas la demande dans son ensemble. Selon le requérant, cette procédure était différente de celle qui se déroule devant la division d'examen, puisqu'au stade de l'examen, une requête visant à la délivrance d'un brevet sous une forme qui n'est pas admise entraîne le rejet de la demande. Dès lors que la décision rendue en première instance ne portait pas sur la demande dans son ensemble, il n'était pas approprié de sanctionner par la perte de tous les droits attachés à la demande l'omission par négligence de l'accomplissement d'un acte requis au stade de la procédure de recours.

IX. Le requérant a en outre fait valoir que la notification datée du 8 juin 1995 n'était pas une notification établie conformément à l'article 110(2) CBE. L'auteur de cette lettre s'était borné essentiellement à informer le requérant de l'avis provisoire émis par la Chambre. Cette lettre n'appelait aucune réponse, et il ne lui était pas demandé d'y répondre. Il ressortait clairement de la première page du texte allemand du formulaire 3206 que le requérant n'était pas tenu de répondre, puisqu'il pouvait être con-

sei zu antworten, da die Formulierung "Sie werden gebeten ..." lediglich so zu verstehen sei, daß dem Beschwerdeführer auf Wunsch Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben werde, daß aber nicht in jedem Fall eine Antwort von ihm verlangt würde.

X. Zusätzlich zu seinen früheren schriftlichen Anträgen beantragte der Beschwerdeführer

– noch bevor eine Entscheidung dahingehend getroffen werde, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, der Großen Beschwerdekammer die folgenden Fragen vorzulegen, um eine einheitliche Rechtsanwendung in bezug auf eine wichtige Rechtsfrage sicherzustellen:

1. Ist Artikel 110 (3) EPÜ auch auf Beschwerden gegen Entscheidungen, z. B. der Eingangsstelle, anzuwenden, die sich nicht auf die Anmeldung selbst, sondern auf eine Randfrage beziehen, d. h., ob ein Vertragsstaat benannt wurde oder nicht?

2. Ist EPA-Form 3206 als Aufforderung im Sinne des Artikels 110 EPÜ zu verstehen, wenn lediglich eine Erklärung der Beschwerdekammer beigefügt ist und die deutsche Fassung "Sie werden **gebeten** ..." lautet und nicht "Sie werden **aufgefordert** ..", wie es in der deutschen Fassung der Artikel 110 (3) und 96 EPÜ und auch in EPA-Form 2001 heißt?

– fünfter Hilfsantrag.

Entscheidungsgründe

1. Die Tatsache, daß der Beschwerdeführer nicht rechtzeitig auf den Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ geantwortet hat, zog als Rechtsfolge nach sich, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt (Art. 110 (3) EPÜ).

1.1 Die Kammer vermag sich nicht der Auffassung des Beschwerdeführers anzuschließen, wonach es sich bei dem Schreiben vom 8. Juni 1995 nicht um einen Bescheid nach Artikel 110 (2) gehandelt habe. Weder vom Inhalt noch von der Form her gibt der Bescheid in dieser Hinsicht Anlaß zu irgendwelchen Zweifeln.

1.1.1 Der Bescheid war in der Verfahrenssprache im oberen Teil des Deckblatts deutlich und fett gedruckt als "Communication pursuant to Article 110 (2) EPC" ausgewiesen. Darüber hinaus entspricht der Wortlaut der an den Beschwerdeführer gerichteten Aufforderung auf dem Deckblatt Wort

Appellant an opportunity to comment if he wished to do so, and not as requiring a response in any event.

X. In addition to his previous written requests, the Appellant requested

– to refer to the Enlarged Board of Appeal the following questions in order to ensure a uniform application of the law in respect of an important point of law, prior to coming to any decision that the application was deemed to be withdrawn:

1. Is Article 110(3) EPC to be applied also on appeals from decisions of the Receiving Section, which do not relate to the application itself but to a side question, ie whether a Contracting State has been designated or not?

2. Does EPO Form 3206 qualify as an invitation in the sense of Article 110 EPC, if only accompanied by a mere statement of the Appeal Board, and with the German wording "Sie werden **gebeten** ..." instead of the term "Sie werden **aufgefordert** ..." as mentioned in the German version of Article 110(3) and Article 96 EPC and as also employed in EPO Form 2001? – fifth auxiliary request.

Reasons for the decision

1. The Appellant's failure to reply in due time to the communication pursuant to Article 110(2) EPC had the legal consequence that the application was deemed to be withdrawn (Article 110(3) EPC).

1.1 The Board cannot agree with the Appellant's position that the letter dated 8 June 1995 was not a communication under Article 110(2). Neither the communication's substance nor its form gives rise to any doubts in this respect.

1.1.1 The communication was clearly indicated in the language of the proceedings as "Communication pursuant to Article 110(2) EPC" in bold type in the heading of the cover page. In addition, the wording of the invitation addressed to the Appellant in the cover page corresponds ver-

sidéré que les termes "Sie werden gebeten..." signifiaient simplement qu'il était donné au requérant la possibilité de présenter ses observations s'il le souhaitait, et non pas qu'il était absolument obligatoire qu'il réponde à la notification.

X. Outre les requêtes qu'il avait présentées auparavant par écrit, le requérant a demandé

– qu'afin d'assurer une application uniforme du droit pour ce qui est d'une question de droit d'importance fondamentale, la Chambre, avant de constater que la demande était réputée retirée, soumette les deux questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. L'article 110(3) CBE est-il également applicable aux recours formés contre des décisions de la section de dépôt, par exemple, qui ne portent pas sur la demande elle-même, mais sur une question secondaire, en l'occurrence la question de savoir si un Etat contractant a ou non été désigné ?

2. Le formulaire OEB 3206 doit-il être considéré comme une invitation (Aufforderung) au sens de l'article 110 CBE, s'il n'est accompagné que d'une simple déclaration de la Chambre et s'il est utilisé, dans la version allemande, les termes "Sie werden **gebeten**..." au lieu de l'expression "Sie werden **aufgefordert** ..." figurant dans les articles 110(3) et 96 CBE, ainsi que dans le formulaire 2001 de l'OEB ? (cinquième requête subsidiaire)

Motifs de la décision

1. Le fait que le requérant n'ait pas répondu en temps utile à la notification établie conformément à l'article 110(2) CBE a eu pour conséquence juridique que la demande a été réputée retirée (article 110(3) CBE).

1.1 A la différence du requérant, la Chambre ne saurait considérer que la lettre datée du 8 juin 1995 n'était pas une notification au sens de l'article 110(2), aucun doute n'étant permis à cet égard, qu'il s'agisse du contenu ou de la forme de cette notification.

1.1.1 La notification portait clairement le titre "Notification établie conformément à l'article 110(2) CBE", figurant en caractères gras dans la langue de la procédure sur la première page du formulaire. En outre, sur cette première page, le texte de l'invitation adressée au requérant

für Wort dem Text von Artikel 110 (2) EPÜ. Dieses Formblatt gibt keinerlei Anlaß zu Mißverständnissen seitens des Empfängers. Der Hinweis des Beschwerdeführers auf die deutsche Formulierung "Sie werden gebeten ..." ist für seinen Fall ohne Belang. Es trifft zwar zu, daß dieser Wortlaut sich von der Formulierung in Artikel 110 (2) EPÜ (... "fordert auf" ...) unterscheidet, aber trotzdem macht die Angabe "Mitteilung nach Artikel 110 (2)" auch in dieser Sprache, die nicht Verfahrenssprache ist, deutlich, daß in dem Bescheid nur eine höflichere Formulierung als in der Vorschrift des EPÜ verwendet wird.

1.1.2 Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdeführer darin überein, daß der Bescheid nicht auf die Beantwortung einer spezifischen Frage ausgerichtet war. Dies ist jedoch für einen Bescheid durchaus nicht unüblich. In Bescheiden des EPA können die Beteiligten gebeten werden, einen Mangel zu beheben oder eine bestimmte Information zu geben. Jedoch dienen sie auch dazu, den Beteiligten Gelegenheit zu geben, ihren Fall erneut zu prüfen oder zu der vorläufigen Auffassung der Kammer Stellung zu nehmen. Jedenfalls sind Bescheide nach Artikel 113 (1) EPÜ erforderlich, um sicherzustellen, daß eine spätere Entscheidung nur auf Gründe gestützt ist, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Ist ein Anmelder nach Kenntnisnahme einer Mitteilung nach Artikel 110 (2) EPÜ an einer Verfolgung der Anmeldung nicht mehr interessiert, so kann er einfach von einer Stellungnahme absehen. Dies führt dazu, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, ohne daß eine Entscheidung ergehen muß. Will der Anmelder sich nicht zur Sache äußern, aber seine Anmeldung weiterverfolgen, so kann er um eine Entscheidung nach Aktenlage ersuchen.

1.1.3 Ferner ist darauf hinzuweisen, daß der Beschwerdeführer nie behauptet hat, durch die Mitteilung irregeführt worden zu sein oder geglaubt zu haben, daß eine Reaktion nicht notwendig sei.

1.2 Auch kann sich die Kammer nicht der Meinung des Beschwerdeführers anschließen, wonach die Rücknahmefiktion nach Artikel 110 (3) eine unangemessene Sanktion sei, wenn gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle über die Gültigkeit einer Benennung Beschwerde eingelegt wurde.

batim to the wording of Article 110(2) EPC. This form leaves no room for any misunderstanding by the recipient. The Appellant's reference to the German wording "Sie werden gebeten ..." does not help his case. It is true that this wording differs from the wording in Article 110(2) EPC (... "fordert auf" ...). Nevertheless, the indication as "Mitteilung nach Artikel 110(2)" makes it clear also in this language, which is not the language of the proceedings, that the communication is merely using a more polite wording than the provision of the EPC.

1.1.2 The Board agrees with the Appellant that the communication did not require a reply to any specific question. This is, however, not unusual for a communication. Communications from the EPO may ask the party to remedy a deficiency or may ask for specific information. However, they also serve to give a party an opportunity to reconsider its case or to argue against the preliminary opinion expressed by the Board. At any rate, communications are necessary under Article 113(1) EPC to make sure that a later decision is only based on grounds or evidence on which the party concerned has had an opportunity to comment. If an applicant, having taken note of a communication under Article 110(2) EPC, is no longer interested in pursuing the application, he may simply abstain from commenting. This has the effect that the application is deemed withdrawn without the need to give a decision. If the applicant does not want to reply in substance but wants to pursue the application he may ask for a decision on the file as it stands.

1.1.3 It should be added that the Appellant has never alleged that he was actually misled by the communication or that he believed that a reaction was not necessary.

1.2 Nor can the Board share the Appellant's view that deemed withdrawal under Article 110(3) is an inappropriate sanction if a decision of the Receiving Section concerning the validity of a designation is under appeal.

correspondait mot pour mot au texte de l'article 110(2) CBE. A la lecture de ce formulaire, le destinataire ne pouvait absolument pas se méprendre. Le requérant ne saurait se tirer d'affaire en invoquant le texte allemand de cette notification "Sie werden gebeten...". Il est exact que cette formule diffère du texte de l'article 110(2) CBE (... "fordert auf..."). Toutefois, même dans le titre allemand de la notification (qui n'est pas le titre dans la langue de la procédure), la précision qui a été donnée : "Mitteilung nach Artikel 110(2)" permet incontestablement de conclure que l'auteur de la notification avait simplement voulu utiliser une formule plus courtoise que celle figurant dans la CBE.

1.1.2 La Chambre reconnaît qu'il n'était pas demandé dans la notification de répondre à une question précise, mais, cela n'a rien d'inhabituel pour une notification. Dans ses notifications, l'OEB peut demander à une partie de remédier à une irrégularité ou de fournir une information donnée. Mais il peut aussi recourir à une notification pour donner à une partie la possibilité de faire réexaminer son cas ou d'exposer des arguments visant à contester l'avis préliminaire émis par la Chambre. En tout état de cause, il est nécessaire que l'Office envoie une notification à une partie s'il veut être sûr que, conformément à l'article 113(1) CBE, la décision qu'il prendra par la suite ne sera fondée que sur des motifs au sujet desquels cette partie aura pu prendre position. Si après avoir pris connaissance d'une notification établie conformément à l'article 110(2) CBE, un demandeur ne souhaite plus poursuivre la procédure relative à sa demande, il peut tout simplement s'abstenir de formuler des observations, ce qui aura pour conséquence que sa demande sera réputée retirée, sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision. Si le demandeur ne désire pas répondre sur le fond, mais souhaite poursuivre la procédure, il peut demander qu'une décision soit rendue sur pièces.

1.1.3 Il convient d'ajouter que le requérant n'a jamais allégué qu'il avait été effectivement induit en erreur par la notification ou qu'il croyait qu'il n'était pas nécessaire de réagir.

1.2 De même, à la différence du requérant, la Chambre ne saurait considérer que dans le cas où la décision attaquée est une décision de la section de dépôt concernant la validité d'une désignation, il ne convient pas d'appliquer la sanction prévue à l'article 110(3) CBE, en déclarant que la demande est réputée retirée.

1.2.1 Da die Kammer durch das Überkommen gebunden ist, könnte sie eine Abweichung vom eindeutigen Wortlaut einer Regelung des Übereinkommens nur dann in Erwägung ziehen, wenn die Regelung gegen eine übergeordnete Norm verstößt oder auf reiner Willkür beruht (G 10/92, ABl. EPA 1994, 633, Entscheidungsgründe 9). Der Beschwerdeführer bestritt nicht, daß Artikel 110 (3) aufgrund der eindeutigen Formulierung auf diesen Fall anwendbar sei.

Als eine solche übergeordnete Norm, die eine Abweichung von dieser Vorschrift erforderlich machen würde, könnte die Tatsache gelten, daß die Anmeldung nicht vor der Kammer anhängig war und daher im Beschwerdeverfahren nicht als zurückgenommen gelten konnte. In bezug auf diese Frage ist an den Grundsatz der Einheit der Patentanmeldung und des Patents im Verfahren (s. Art. 118 EPÜ) zu erinnern. Nach diesem Grundsatz kann eine Entscheidung bezüglich der Anmeldung nur in bezug auf die Anmeldung als Ganzes getroffen werden. Wird der territoriale Geltungsbereich, für den das Patent erteilt werden soll, angefochten, und wird diese Frage Gegenstand einer Beschwerde, so betrifft die aufschiebende Wirkung der Beschwerde (Art. 106 (1) Satz 2 EPÜ) die Anmeldung insgesamt. Infolge der Beschwerde in dieser Sache verlor die erste Instanz ihre Zuständigkeit für die Weiterbehandlung der Anmeldung für alle Vertragsstaaten. Die erste Instanz wäre nicht berechtigt gewesen, die Anmeldung weiterzubehandeln und das Patent für alle anderen Vertragsstaaten, mit Ausnahme Italiens, zu erteilen, da damit der Grundsatz der Einheit der Anmeldung im Verfahren verletzt worden wäre. Darüber hinaus hat sich das EPA auf die Prüfung der Anträge des Anmelders (Art. 113 (2) EPÜ) zu beschränken und ist nicht berechtigt, ein von diesen Anträgen abweichendes Patent zu erteilen. Dies gilt nicht nur für den Wortlaut des Patents, sondern für alle Einzelheiten, die für die Rechtswirkung des Patents von Belang sind. Hierzu zählen insbesondere die Vertragsstaaten, für die das Patent erteilt werden soll (s. Art. 64 (1) EPÜ). Daher führte die Beschwerde nicht dazu, daß ein Teil der Anmeldung in der ersten Instanz anhängig blieb, und die Rücknahmefiktion ist nicht als eine Rechtsfolge außerhalb des Rahmens dieses Beschwerdeverfahrens zu betrachten.

1.2.1 Since the Board is bound by the Convention the Board could consider a deviation from the clear wording of a provision of the Convention only if the provision is in breach of a higher legal principle or is purely arbitrary (G 10/92, OJ EPO 1994, 633, Reasons 9). The Appellant did not contest that Article 110(3), on the basis of its plain wording, is applicable to this case.

A higher principle, requiring a deviation from this provision, could be that the application was not pending before the Board and could, therefore, not be deemed withdrawn in appeal proceedings. In respect of this question, the principle of unity of the application and of the patent in the proceedings (see Article 118 EPC) has to be kept in mind. According to this principle, a decision on the application can only be taken on the application as a whole. If the territorial scope for which the patent is to be granted is contested and this question becomes the subject of an appeal, the suspensive effect of the appeal (Article 106(1), second sentence, EPC) affects the application as a whole. In consequence of the appeal in this case the first instance lost its competence for the further prosecution of the application for all Contracting States. The first instance would not have been entitled to proceed with the application and to grant the patent for all the other Contracting States except Italy because this would have violated the principle of unity of the application in the proceedings. Furthermore, the EPO is limited to considering the requests of the Applicant (Article 113(2) EPC) and is not entitled to grant a patent deviating from these requests. This applies not only to the text of the patent but to all details which determine the legal effects of the patent. These comprise in particular the Contracting States for which the patent is to be granted (see Article 64(1) EPC). Hence, the appeal did not leave a part of the application pending in the first instance, and deemed withdrawal is not a legal consequence outside the scope of these appeal proceedings.

1.2.1 La Chambre étant liée par la Convention, elle ne saurait envisager de déroger à une disposition parfaitement claire de la Convention que si cette disposition enfreint une norme supérieure ou est entièrement arbitraire (cf. décision G 10/92, JO OEB 1994, 633, point 9 des motifs). Or, le requérant n'a pas dénoncé le défaut de clarté de l'article 110(3) pour pouvoir faire valoir qu'il n'était pas applicable en l'espèce.

Il se pose néanmoins la question de savoir s'il y aurait lieu de déroger à l'article 110(3) au nom du principe supérieur selon lequel la demande n'étant pas en instance devant la Chambre, elle ne pouvait par conséquent être réputée retirée au stade de la procédure de recours. Il convient toutefois de rappeler à cet égard le principe de l'unicité de la demande ou du brevet au cours de la procédure (article 118 CBE), qui veut qu'une décision concernant une demande ne puisse être prise que pour l'ensemble de cette demande. Si la portée territoriale du brevet qui doit être délivré est contestée, et que cette question vienne à faire l'objet d'un recours, l'effet suspensif du recours (article 106(1), deuxième phrase CBE) affecte la demande dans son ensemble. En l'occurrence, il résulte du recours qui a été formé que la première instance n'était plus compétente pour la poursuite de la procédure relative à la demande, et ce pour tous les Etats contractants. La première instance n'aurait pas été habilitée à poursuivre la procédure ni à délivrer le brevet pour tous les Etats contractants à l'exception de l'Italie, parce qu'en agissant ainsi elle aurait enfreint le principe de l'unicité de la demande au cours de la procédure. En outre, l'OEB ne doit examiner que les requêtes présentées par le demandeur (article 113(2) CBE) et n'a pas le droit de délivrer un brevet qui s'écarte de ces requêtes, qu'il s'agisse du texte du brevet ou même de toute précision d'une valeur déterminante pour les effets juridiques du brevet, dont notamment les précisions données au sujet des Etats contractants pour lesquels le brevet doit être délivré (article 64(1) CBE). Par conséquent, après la formation du recours, une partie de la demande ne pouvait demeurer en souffrance devant la première instance, et d'un point de vue juridique, en annonçant que la demande était réputée retirée, la Chambre n'était pas sortie du cadre de la présente procédure de recours.

1.2.2 Das Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach der Verlust der Anmeldung in diesem Fall eine unangemessene Sanktion sei, vermag die Kammer nicht zu überzeugen.

1.2.2.1 Das EPÜ sieht in verschiedenen Situationen die Rücknahmefiktion als Folge eines Versäumnisses des Anmelders bei der Weiterverfolgung seiner Anmeldung vor. Dies liegt zweifellos im Interesse eines zügigen und straffen Verfahrens. Die Versäumnisse können Sachfragen (z. B. Einwände gegen die Patentierbarkeit) oder Formfragen (z. B. Gebührensatzung, Erfordernisse hinsichtlich der Form der Anmeldung) betreffen. Diesen Fällen ist gemeinsam, daß ein bestimmtes Erfordernis für die Erteilung des Patents in der beantragten Form oder für die Fortsetzung des Verfahrens insgesamt nicht erfüllt ist. Allerdings ist die Rücknahmefiktion nicht für alle Situationen vorgesehen, in denen der Anmelder eine vorgeschriebene Handlung nicht vornimmt oder auf eine Aktion des Amtes nicht reagiert. Während es sehr wohl zur Rücknahmefiktion (Art. 96 (3) EPÜ) kommt, wenn es der Anmelder unterläßt, auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung zu antworten, ist dies in der Regel nicht der Fall, wenn auf eine Mitteilung der Eingangsstelle nicht geantwortet wird. Die Eingangsstelle hat die Anmeldung vielmehr aufgrund der in der Mitteilung festgestellten Mängel zurückzuweisen (Art. 91 (3) 1. Halbsatz EPÜ; für Ausnahmen s. z. B. Art. 91 (5) EPÜ).

1.2.2.2 Für Ex-parte-Beschwerdeverfahren hat der Gesetzgeber in Artikel 110 (3) EPÜ denselben Mechanismus wie für Verfahren vor der Prüfungsabteilung vorgesehen. Daher ist die Rücknahmefiktion für alle Ex-parte-Beschwerdeverfahren ausdrücklich vorgesehen, auch wenn sie im Verfahren vor der Eingangsstelle nicht anwendbar war. Auch in Artikel 110 (3) EPÜ wird hinsichtlich der Art der angefochtenen Entscheidungen kein Unterschied gemacht. Im vorliegenden Fall hat dies zur Folge, daß die Rücknahmefiktion im Beschwerdeverfahren eintreten kann, auch wenn die Weiterbehandlung der Anmeldung in anderer Form in der angefochtenen Entscheidung in Betracht gezogen worden war.

1.2.2.3 Diese Rechtslage ist nicht darauf zurückzuführen, daß der Gesetzgeber an Verfahrenssituationen wie die vorliegende nicht gedacht hätte. Aus der Entstehungsgeschichte des

1.2.2 The Appellant's submission that the loss of the application is an inappropriate sanction in this case does not convince the Board.

1.2.2.1 In different situations the EPC specifies deemed withdrawal as the consequence resulting from an omission by the applicant in prosecuting the application. This unquestionably serves the interest of a streamlined procedure. The omissions may concern substantive questions (eg objections to patentability) or formal questions (eg payment of fees, formal requirements concerning the presentation of the application). The common factor is that a requirement for the grant of the patent in its requested form or for the continuation of the procedure as a whole has not been fulfilled. Deemed withdrawal is, however, not foreseen for all situations in which the applicant does not perform a prescribed act or respond to an office action. Whereas the failure to reply to a communication from the Examining Division results in the deemed withdrawal of the application (Article 96(3) EPC), a failure to respond to a communication from the Receiving Section normally does not. Rather the application has to be refused by the Receiving Section on the basis of the deficiency objected to in the communication (Article 91(3), first half-sentence, EPC; for exceptions see eg Article 91(5) EPC).

1.2.2.2 For ex parte appeal proceedings the legislator has chosen to provide in Article 110(3) EPC the same mechanism as for the proceedings before the Examining Division. Hence, the deemed withdrawal of the application is specifically provided for all ex parte appeal proceedings even though it was not applicable in the proceedings before the Receiving Section. Nor does Article 110(3) EPC make a distinction in respect of the kind of decision under appeal. In the present case, this has the consequence that deemed withdrawal can arise in appeal proceedings, even though the continuance of the application in some other form was envisaged in the contested decision.

1.2.2.3 This legal situation is not due to the fact that the legislator has overlooked procedural situations such as the present one. It becomes clear from the legislative history that,

1.2.2 Par ailleurs, la Chambre n'est pas convaincue par l'argument du requérant selon lequel la perte des droits attachés à la demande ne constitue pas en l'espèce une sanction appropriée.

1.2.2.1 La CBE prévoit différents cas dans lesquels la demande est réputée retirée du fait que le demandeur a omis d'accomplir un acte dans le cadre de la procédure. Cette sanction sert incontestablement la rationalisation de la procédure. Les actes omis peuvent concerner des questions de fond (par ex. lorsqu'il est soulevé des objections à l'encontre de la brevetabilité) ou de forme (lorsqu'il s'agit par ex. du paiement de taxes ou d'exigences de forme concernant la présentation de la demande). Dans tous les cas, il s'agit du non-respect d'une condition exigée pour que le brevet puisse être délivré dans la forme requise ou pour que la procédure puisse être poursuivie dans son ensemble. Toutefois, la demande ne doit pas être systématiquement réputée retirée chaque fois que le demandeur n'a pas accompli un acte prescrit ou n'a pas répondu à une mesure prise par l'Office. Alors qu'une demande est réputée retirée si le demandeur ne défère pas à une invitation de la division d'examen (article 96(3) CBE), elle ne saurait normalement être réputée retirée si le demandeur omet de répondre à une notification de la section de dépôt. Cette dernière doit bien plutôt rejeter la demande en raison de l'irrégularité signalée dans la notification (article 91(3) CBE, premier membre de phrase ; pour les exceptions, voir par ex. l'article 91(5) CBE).

1.2.2.2 Dans le cas de la procédure de recours ex parte, le législateur a choisi de prévoir à l'article 110(3) CBE le même mécanisme que pour la procédure devant la division d'examen. Ainsi, il est prévu spécialement que dans toutes les procédures de recours ex parte, une demande peut être réputée retirée, alors que cette possibilité n'existait pas dans la procédure devant la section de dépôt. Il n'est pas fait non plus de distinction à l'article 110(3) entre les différents types de décisions attaquées. Il en résulte que dans la présente affaire, la demande peut être réputée retirée au stade de la procédure de recours, même si dans la décision attaquée il était envisagé de poursuivre la procédure relative à la demande, si cette demande était présentée sous une autre forme.

1.2.2.3 Cette situation juridique n'est pas due au fait que le législateur n'a pas tenu compte de différents cas de figure tels que celui dont il est question en l'espèce. Il ressort clairement

EPÜ wird nämlich deutlich, daß bei der Abfassung des Artikels 110 (3) EPÜ nicht beabsichtigt war, zwischen verschiedenen Arten von Entscheidungen der Eingangsstelle oder der Prüfungsabteilung zu unterscheiden. Nach Artikel 109 (3) (nunmehr Art. 110 (3) EPÜ) des der Münchner Diplomatischen Konferenz vorgelegten Entwurfs (Konferenzdokument M/1) war Artikel 95 (3) des Entwurfs (nunmehr Art. 96 (3) EPÜ) entsprechend anzuwenden. Die Bedeutung dieser Bestimmung des Entwurfs wurde von den Delegationen unterschiedlich interpretiert. Während die österreichische Delegation die Vorschrift so auslegte, daß lediglich die Beschwerde und nicht die gesamte Anmeldung als zurückgenommen gelten sollte, machte die niederländische Delegation geltend, daß die Rechtsfolge die Zurücknahme der Anmeldung sei (Sitzungsbericht des Hauptausschusses I, oben, Nrn. 472 und 474). Unter Berücksichtigung der anschließenden Diskussion im Hauptausschuß I legte der Redaktionsausschuß den folgenden Vorschlag vor (Sitzungsbericht, oben, Nr. 499):

"Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 2 rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen."

Dieser Text war bereits mit dem derzeitigen Text von Artikel 110 (3) EPÜ identisch, abgesehen davon, daß die Vorschrift betreffend Entscheidungen der Rechtsabteilung noch nicht enthalten war. Nach der Erörterung stimmte der Ausschuß mit der österreichischen Delegation dahingehend überein, daß die Rücknahmefiktion in Beschwerden gegen Entscheidungen der Rechtsabteilung (betscheidend Rechtsübergänge) nicht eintreten sollte. Obwohl bereits zuvor der Vorsitzende zusammenfassend festgestellt hatte, daß nach Auffassung des Ausschusses diese Vorschrift auf die Fälle einer die Anmeldung betreffenden Beschwerde im Erteilungsverfahren beschränkt werden sollte (Sitzungsbericht, oben, Nr. 498), erhielt die österreichische Delegation keine mehrheitliche Unterstützung für ihren Vorschlag, dort festzulegen, daß sich die Beschwerde "gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle oder der Prüfungsabteilung im Erteilungsverfahren" richten müsse (Sitzungsbericht, oben, Nr. 501). Andere Delegationen vertraten die Auffassung, daß es außerordentlich schwierig sei, Absatz 3 so zu formulieren, daß er auf alle Beschwerden gegen Entscheidungen im Erteilungsverfahren anwendbar sei, nicht jedoch auf Beschwerden gegen andere Entscheidungen. Angesichts des Umstands, daß der Anmelder eine Weiterbe-

when drafting Article 110(3) EPC, it was not intended to make a difference between different types of decisions of the Receiving Section or the Examining Division. According to Article 109(3) (now Article 110(3) EPC) of the draft presented to the Munich Diplomatic Conference (Conference Doc. M/1), Article 95(3) of the draft (now Article 96(3) EPC) was to be applied *mutatis mutandis*. The meaning of this draft provision was understood differently by the delegations. Whereas the Austrian delegation took the provision to mean that only the appeal, and not the whole application, would be deemed withdrawn, it was the understanding of the Netherlands delegation that the legal consequence was the withdrawal of the application (Minutes of Main Committee I, above, points 472 and 474). Taking account of the ensuing discussion in Main Committee I, the Drafting Committee submitted the following proposal (Minutes, above, point 499):

"If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 2, the European patent application shall be deemed to be withdrawn."

This text was already identical to the present text of Article 110(3) EPC, except that the proviso concerning decisions of the Legal Division did not yet appear. After discussion, the Committee agreed with the Austrian delegation that the deemed withdrawal should not arise in appeals against decisions of the Legal Division (concerning transfers of rights). Although the Chairman had earlier summarised the Committee's view that the provision should be restricted to appeals in the proceedings for grant which related to the application (Minutes, above, point 498), the Austrian delegation received no majority support for their proposal to specify in the provision that the appeal had to be "against a decision of the Receiving Section or the Examining Division in the proceedings for grant" (Minutes, above, point 501). Other delegations took the view that it would be exceedingly difficult to draft paragraph 3 so as to cover all appeals against decisions in the proceedings for grant, and to exclude appeals against other decisions. In view of the applicant's right to request further processing of an application deemed to be withdrawn, no need was seen for a detailed enumeration of the appeals to which paragraph 3 would not apply (Minutes, above, point 503). Therefore, only the proviso concerning deci-

des travaux préparatoires à la CBE que lorsqu'ils ont rédigé l'article 110 (3) CBE, les auteurs de cette disposition n'entendaient pas distinguer entre différents types de décisions émanant de la section de dépôt ou de la division d'examen. Conformément à l'article 109(3) (qui est devenu à présent l'article 110(3) CBE) du projet présenté lors de la Conférence diplomatique de Munich (Document de conférence M/1), l'article 95(3) du projet (qui est maintenant l'article 96 (3) CBE) était applicable. Ce projet de disposition a été interprété différemment par les délégations. Alors que la délégation autrichienne a interprété cette disposition comme signifiant que seul le recours serait réputé retiré et non la demande dans son ensemble, la délégation néerlandaise a estimé pour sa part que l'effet juridique produit était le retrait de la demande (Procès-verbal du Comité principal I susmentionné, points 472 et 474). Compte tenu de la discussion qui a suivi au sein du Comité I, le Comité de rédaction a soumis la proposition suivante (procès-verbal susmentionné, point 499) :

"Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée".

Ce texte était déjà identique au texte actuel de l'article 110(3) CBE, si ce n'est qu'il ne comportait pas encore de disposition concernant les décisions de la division juridique. Après discussion, le Comité est convenu avec la délégation autrichienne que la demande ne devrait pas être réputée retirée dans le cas d'un recours formé contre une décision de la division juridique (concernant un transfert de droits). En dépit des déclarations faites auparavant par le Président qui, résumant le point de vue du Comité, avait constaté que l'application de l'article 109 paragraphe 3 devrait être "limitée aux recours concernant la demande formés au cours de la procédure de délivrance" (procès-verbal susmentionné, point 498), la délégation autrichienne n'a obtenu aucune majorité pour sa proposition visant à faire spécifier dans cette disposition que le recours doit être formé "contre une décision de la section de dépôt ou de la division d'examen au cours de la procédure de délivrance" (procès-verbal susmentionné, point 501). D'autres délégations ont estimé qu'"il serait extrêmement difficile de rédiger le paragraphe 3 de telle façon qu'il soit applicable à tous les recours formés contre des décisions prises au cours de la procédure de délivrance, et non pas aux recours formés contre d'autres décisions". Etant donné que

handlung einer als zurückgenommen fingierten Anmeldung verlangen könne, sollte man auf eine nähere Umschreibung der Beschwerden verzichten, auf die Absatz 3 nicht anzuwenden wäre (Sitzungsbericht, oben, Nr. 503). Daher wurde nur der Vorbehalt betreffend die Entscheidungen der Rechtsabteilung aufgenommen; der restliche Entwurf blieb unverändert. Der Wortlaut der Vorschrift in der derzeitigen Fassung wurde von allen Delegationen bei einer Gegenstimme angenommen (Sitzungsbericht, oben, Nr. 507).

1.2.2.4 Überdies kann die Rücknahmefiktion nicht als eine willkürliche Regelung angesehen werden. Die angefochtene Entscheidung betraf die Benennung Italiens und damit den territorialen Geltungsbereich des zu erteilenden Patents. Die Gültigkeit einer Benennung ist Bestandteil des Erteilungsverfahrens, da im Erteilungsbeschuß die Staaten anzugeben sind, für die das Patent erteilt wird. Der Gesetzgeber wertete die Nichterwiderung auf eine Mitteilung im Beschwerdeverfahren als Versäumnis bei der Weiterverfolgung der Anmeldung, die die Rücknahmefiktion als Rechtsfolge rechtfertigt. Da im Beschwerdeverfahren betreffend eine Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ eine für das weitere Erteilungsverfahren maßgebliche Frage geregelt werden soll, kann die Kammer die dieser Vorschrift zugrunde liegende Absicht nicht als willkürlich betrachten, auch nicht in einem Fall wie dem vorliegenden, wenn man insbesondere in Betracht zieht, daß die gleichen Abhilfemöglichkeiten zur Verfügung stehen wie im Verfahren vor der Prüfungsabteilung, von denen der Beschwerdeführer angemessenen Gebrauch hätte machen können (s. nachstehend Nrn. 2 und 3).

Es sind Situationen denkbar, bei denen sich die Beschwerde auf eine vom Erteilungsverfahren weitgehend losgelöste Frage bezieht (z. B. Erstattung einer Gebühr) und bei denen die vorgenannten Gründe keine Anwendung finden würden. Da der Kammer aber ein solcher Fall nicht vorliegt, bedarf dieses Problem hier keiner weiteren Erörterung.

2. Der Beschwerdeführer hatte Gelegenheit, die Rücknahmefiktion nach Artikel 110 (3) EPÜ durch einen rechtswirksamen Weiterbehandlungsantrag (Art. 121 (1) EPÜ) aufheben zu lassen.

sions of the Legal Division was added and for the rest the draft remained unchanged. The text of the provision as it now stands was approved by all delegations but one (Minutes, above, point 507).

1.2.2.4 Furthermore, deemed withdrawal cannot be considered an arbitrary provision. The decision under appeal concerned the designation of Italy, hence the territorial scope of the patent to be granted. The validity of a designation is part of the grant procedure since the decision to grant has to identify the states for which the patent is granted. The legislator treated the lack of a reply to a communication in appeal proceedings as a failure to prosecute the application, which failure justified deemed withdrawal being the consequence. Since the appeal proceedings concerning an interlocutory decision under Article 106(3) EPC serve the purpose of settling a question relevant to the further grant procedure, the Board cannot regard the provision as arbitrary, even in a case such as the present one, particularly considering the fact that the same means of redress are available as in proceedings before the Examining Division, of which means of redress the Appellant could have made appropriate use (see below, points 2 and 3).

There might be situations where the appeal is concerned with a question which is quite separate from the grant procedure (eg the refund of a fee), in which the above reasons would not apply. Since the Board is not faced with such a case this problem needs no further discussion here.

2. The Appellant had the opportunity to have the deemed withdrawal under Article 110(3) EPC rescinded by a valid request for further processing (Article 121(1) EPC).

le demandeur a le droit de requérir la poursuite de la procédure relative à une demande réputée retirée, il n'a pas été jugé utile de préciser quels sont les recours auxquels le paragraphe 3 n'est pas applicable (procès-verbal susmentionné, point 503). C'est pourquoi il n'a été ajouté que la disposition relative aux décisions de la division juridique, le projet d'article demeurant par ailleurs inchangé. Le texte de l'article tel qu'il existe actuellement a été approuvé par toutes les délégations à l'exception d'une seule (procès-verbal susmentionné, point 507).

1.2.2.4 Il n'est pas possible par ailleurs de considérer comme arbitraire la disposition de l'article 110(3) qui prévoit que la demande pourra être réputée retirée. La décision attaquée concernait la désignation de l'Italie, c'est-à-dire la portée territoriale du brevet à délivrer. La reconnaissance de la validité des désignations fait partie de la procédure de délivrance, puisque la décision de délivrance doit indiquer les Etats pour lesquels le brevet est délivré. Le législateur a considéré qu'en s'abstenant de répondre à une notification au stade de la procédure de recours, le requérant s'abstenait de poursuivre la procédure relative à la demande, et qu'il était justifié en conséquence que la demande soit réputée retirée. Etant donné que dans le cas où la procédure de recours porte sur une décision qui ne met pas fin à une procédure au sens où l'entend l'article 106 (3) CBE, il s'agit néanmoins de régler une question importante pour la suite de la procédure de délivrance, la Chambre ne saurait considérer comme arbitraire l'objectif sous-jacent à l'article 110(3), même dans un cas comme celui dont il est question ici, vu notamment que les parties disposent par ailleurs du même remède juridique que dans la procédure devant la division d'examen, remède dont le requérant aurait pu faire bon usage (cf. ci-après points 2 et 3).

Ces motifs que la Chambre vient d'exposer ne peuvent toutefois valoir dans les cas où le recours porte sur une question qui n'a rien à voir avec la procédure de délivrance (par exemple le remboursement d'une taxe qui avait été acquittée), mais comme il ne s'agit pas d'un tel cas en l'occurrence, il n'est pas nécessaire ici de discuter plus longuement de cette question.

2. Le requérant aurait pu remédier au fait que sa demande avait été réputée retirée en vertu de l'article 110(3) CBE, s'il avait présenté une requête valable en poursuite de la procédure (article 121(1) CBE).

Nach Artikel 121 (2) EPÜ ist ein solcher Antrag innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag einzureichen, an dem die Mitteilung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, zugestellt worden ist. Im vorliegenden Fall war die Mitteilung am 20. Dezember 1995 per Einschreiben mit Rückschein abgesandt worden. Nach Regel 78 (3) EPÜ galt die Mitteilung als am 30. Dezember 1995 zugestellt. Daher lief die Zweimonatsfrist am 29. Februar 1996 ab (R. 83 (4) EPÜ). Folglich wurde der am 1. März 1996 eingegangene Antrag auf Weiterbehandlung nicht fristgerecht eingereicht und ist daher nicht zulässig.

3. Auch nach Versäumung der Frist für die Stellung des Antrags auf Weiterbehandlung war der Beschwerdeführer noch in der Lage, den endgültigen Verlust der Anmeldung abzuwenden, wenn das Versäumnis trotz Beachtung aller gebotenen Sorgfalt eingetreten war, da ihm die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ noch offenstand (J 12/92, unveröffentlicht, zitiert in: Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 2. Auflage, 1996, S. 240). Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen (Art. 122 (2) Satz 1 EPÜ). Der Beschwerdeführer hatte spätestens beim tatsächlichen Eingang der Mitteilung des EPA vom 21. März 1996 davon Kenntnis erlangt, daß sein Antrag auf Weiterbehandlung nicht rechtzeitig eingereicht worden war (J 7/82, ABl. EPA 1982, 391, Entscheidungsgründe 3 und 4). Wenn man zugunsten des Beschwerdeführers davon ausgeht, daß er die Mitteilung nicht vor dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post (R. 78 (3) EPÜ) erhielt, war dieser letzte Tag der 31. März 1996. Dem Beschwerdeführer müßte es möglich gewesen sein, die versäumte Handlung innerhalb von zwei Monaten ab diesem Datum nachzuholen. Der am 1. Juli 1996 eingegangene Antrag auf Wiedereinsetzung war daher verspätet gestellt.

4. Zur Rechtfertigung seines Versäumnisses, den Antrag auf Weiterbehandlung und auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand rechtzeitig zu stellen, berief sich der Beschwerdeführer auf den Rechtsgrundsatz des Vertrauensschutzes. Dieser in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern allgemein anerkannte Grundsatz (G 5/88, ABl. EPA 1991, 137, Entscheidungsgründe 3.2) besagt, daß einem Anmelder kein

According to Article 121(2) EPC such request is to be filed within two months of the date on which the communication that the application is deemed to be withdrawn was notified. In the present case the communication was posted on 20 December 1995 and notified by registered letter with advice of delivery. According to Rule 78(3) EPC the notification was deemed to be delivered on 30 December 1995. Therefore, the time limit of two months expired on 29 February 1996 (Rule 83(4) EPC). Hence, the request for further processing received on 1 March 1996 was not filed in due time and is inadmissible.

3. Even after the failure to observe the time limit for requesting further processing, the Appellant was in a position to avoid the final loss of the application if the omission had occurred despite all due care having been taken since re-establishment of rights under Article 122 EPC was still available (J 12/92, not published, cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 2nd ed., 1996, p. 211). A request for re-establishment has to be filed within two months from the removal of the cause of non-compliance with the time limit for requesting further processing (Article 122(2), first sentence, EPC). The Appellant was fixed with knowledge that his request for further processing was out of time at the latest when he actually received the communication from the EPO dated 21 March 1996 (J 7/82, OJ EPO 1982, 391, Reasons 3 and 4). Assuming, in favour of the Appellant, that he did not receive the communication before the tenth day following its posting (Rule 78(3) EPC), this latest date is 31 March 1996. The Appellant should have been in a position to complete the omitted act within two months of that date. The request for re-establishment received on 1 July 1996 was, therefore, out of time.

4. The Appellant has invoked the principle of protection of legitimate expectations in order to justify his omission to request further processing and re-establishment of rights in due time. This principle, which is generally accepted within the jurisprudence of the Boards of Appeal (G 5/88, OJ EPO 1991, 137, Reasons 3.2), is to the effect that an applicant should not suffer a disadvantage as a result of having relied on a mislead-

Aux termes de l'article 121(2) CBE, une telle requête doit être présentée "dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée". Dans la présente affaire, la notification avait été signifiée par remise à la poste le 20 décembre 1995 d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Conformément à la règle 78(3) CBE, cette notification était réputée avoir été remise à son destinataire le 30 décembre 1995. Le délai de deux mois venait donc à expiration le 29 février 1996 (règle 83(4) CBE). La requête en poursuite de la procédure reçue le 1^{er} mars 1996 n'avait donc pas été déposée en temps utile et était donc irrecevable.

3. Même après avoir omis d'observer le délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure, le requérant aurait pu éviter la perte définitive des droits attachés à sa demande, puisqu'il pouvait encore être rétabli dans ses droits conformément à l'article 122 CBE, dès lors que, bien que n'ayant pas respecté le délai, il avait néanmoins fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (cf. décision J 12/92, non publiée, citée dans La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 2^e édition, 1996, p. 241). La requête en restitutio in integrum doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement (article 122(2), première phrase CBE). C'est au plus tard à la date à laquelle il avait effectivement reçu la notification de l'OEB du 21 mars 1996 (décision J 7/82, JO OEB 1982, 391, points 3 et 4 des motifs) que le requérant avait appris que sa requête en poursuite de la procédure n'avait pas été présentée dans les délais. Si l'on admet – dans l'intérêt du requérant – que celui-ci n'avait reçu la notification que le dixième jour suivant sa remise à la poste (règle 78(3) CBE), l'empêchement a cessé au plus tard le 31 mars 1996. Le requérant aurait dû pouvoir accomplir l'acte omis dans un délai de deux mois à compter de cette date. La requête en restitutio in integrum reçue le 1^{er} juillet 1996 avait par conséquent été présentée après l'expiration de ce délai.

4. Le requérant a invoqué le principe de la protection de la confiance légitime pour faire excuser son non-respect des délais de présentation des requêtes en poursuite de la procédure et en restitutio in integrum. En vertu de ce principe, qui est généralement admis dans la jurisprudence des chambres de recours (cf. décision G 5/88, JO OEB 1991, 137, point 3.2 des motifs), il convient de ne pas léser un demandeur qui s'est mépris

Nachteil daraus erwachsen darf, daß er einem mißverständlichen Bescheid des EPA vertraut hat (J 3/87, ABl. EPA 1989, 3). Der Beschwerdeführer konnte jedoch nicht nachweisen, daß das Versäumnis, die richtige Handlung vorzunehmen, auf irgendeine Information des EPA zurückzuführen war.

4.1 In bezug auf die Frist für die Stellung des Weiterbehandlungsantrags brachte er vor, die Mitteilung der Kammer, die ihn auf den verspäteten Antrag aufmerksam gemacht habe, und die weiteren Bescheide und Fristverlängerungen hätten bei ihm den Eindruck hervorgerufen, daß die Frage der Zulässigkeit des verspäteten Antrags noch offen sei. Andernfalls sei ihm nicht verständlich, warum die Kammer ihn durch Fristsetzung oder Gewährung von Fristverlängerungen auf seinen Antrag hin wiederholt aufgefordert habe, eine Stellungnahme abzugeben.

Dieses Argument beruht auf einer grundlegend falschen Vorstellung von den Verfahren vor dem EPA. Die Zustellung einer Mitteilung besagt keineswegs, daß den früheren Anträgen eines Beteiligten noch stattgegeben werden kann. In Artikel 113 (1) EPÜ ist vorgesehen, daß Entscheidungen nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Daher war es nach Artikel 113 (1) EPÜ erforderlich, den Beschwerdeführer über den Mangel des Antrags auf Weiterbehandlung sowie über die Gründe zu unterrichten, aus denen seinen weiteren Anträgen nicht stattgegeben werden konnte. Überdies hatte der Beschwerdeführer Anspruch auf Fristverlängerungen nach Regel 84 EPÜ, und zwar unabhängig davon, ob sein Fall noch aussichtsreich erschien oder nicht. Die Verfahrensführung der Kammer war nicht Ursache für das Versäumnis der Frist zur Stellung des Weiterbehandlungsantrags, das zu dem Rechtsverlust führte, denn dieses Versäumnis war bereits eingetreten, als der Beschwerdeführer die weiteren Bescheide der Kammer erhielt.

4.2 Hinsichtlich der Frist für den Wiedereinsetzungsantrag argumentiert der Beschwerdeführer ähnlich. Seiner Auffassung nach vermittelte der Bescheid, der ihn über die verspätete Einreichung des Weiterbehandlungsantrags unterrichtete, den Eindruck, daß das Beschwerdeverfahren noch anhängig sei und Handlungen, die zum Wiederauflebenlassen der

ing communication from the EPO (J 3/87, OJ EPO 1989, 3). The Appellant has, however, not shown that the omission to take appropriate action was the consequence of any information from the EPO.

4.1 In respect of the time limit for requesting further processing, he alleges that the Board's communication making him aware of the late request and the further communications and extensions of time limits gave the impression that the admissibility of the late request was still an open question. Otherwise, there would be no sense in the Board inviting him repeatedly to file observations by a stated time limit or granting extensions of time at his request.

This submission is based on a fundamental misunderstanding of the proceedings before the EPO. A communication in no way implies that a party's previous requests might still be allowable. Article 113(1) EPC provides that decisions may only be based on grounds or evidence on which the party concerned has had an opportunity to present its comments. Thus, it was necessary pursuant to Article 113(1) EPC to inform the Appellant of the deficiency of the request for further processing and of the reasons why his further requests could not be allowed. Furthermore, the Appellant was entitled to have time limits extended under Rule 84 EPC, irrespective of the question of whether his case still seemed promising or not. The conduct of proceedings by the Board did not cause the failure to meet the time limit for requesting further processing which resulted in the loss of rights, since this failure occurred before the Appellant received the further communications from the Board.

4.2 In respect of the time limit for requesting re-establishment the Appellant argues similarly. In his view, the communication informing him of the late request for further processing gave an impression that the appeal proceedings were still pending and that any action necessary to revive the application could still be taken. It was submitted that

sur la suite à donner à une notification de l'OEB qui était de nature à induire en erreur (J 3/87, JO OEB 1989, 3). Or, le requérant n'a pas prouvé que c'étaient les informations fournies par l'OEB qui l'avaient incité à ne pas prendre les mesures appropriées.

4.1 S'agissant du délai dans lequel devait être présentée la requête en poursuite de la procédure, le requérant a fait valoir qu'il avait eu l'impression, en prenant connaissance de la notification de la Chambre lui signalant que sa requête avait été présentée tardivement, ainsi que des autres notifications et prorogations de délais, que la recevabilité de la requête qu'il avait présentée tardivement était une question encore en suspens. Selon lui, la Chambre n'aurait eu sinon aucune raison de l'inviter à plusieurs reprises à présenter ses observations dans un délai déterminé ou de lui accorder la prorogation de délai qu'il avait demandée.

Or, cette argumentation repose sur une interprétation totalement erronée de la procédure devant l'OEB. L'envoi par l'Office d'une notification ne permet nullement de conclure qu'il peut encore être fait droit aux requêtes présentées antérieurement par une partie à la procédure. Aux termes de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Par conséquent, en vertu de cette disposition, l'Office était tenu de signaler au requérant que sa requête en poursuite de la procédure ne satisfaisait pas aux conditions requises, et de lui exposer les motifs pour lesquels il ne pouvait être fait droit à ses autres requêtes. En outre, en application de la règle 84 CBE, le requérant devait pouvoir bénéficier d'une prorogation de délai, que sa demande paraisse ou non avoir encore des chances d'aboutir. Ce n'est pas la façon dont la Chambre a conduit la procédure qui a pu amener le requérant à laisser passer le délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure, et à subir de ce fait une perte de droits, puisqu'avant même la date à laquelle il avait reçu les autres notifications de la Chambre, le requérant avait déjà laissé passer le délai.

4.2 En ce qui concerne l'inobservation du délai de présentation de la requête en restitutio in integrum, le requérant a développé une argumentation similaire. Selon lui, en lisant la notification l'informant que la requête en poursuite de la procédure avait été présentée trop tardivement, il avait eu l'impression que la procédure de recours était toujours en

Anmeldung notwendig seien, noch vorgenommen werden könnten. Es wurde vorgebracht, daß das Hindernis im Sinne des Artikels 122 (2) Satz 1 EPÜ frühestens bei Ablauf der verlängerten Frist für die Erwiderung, d. h. am 5. Juni 1996, weggefallen sei. Dies trifft nicht zu.

Die in 4.1 angegebenen Gründe finden hier entsprechend Anwendung. Der Tag des Wegfalls des Hindernisses bestimmt sich nicht nach dem Ermessen des EPA, sondern ist nach Sachlage zu ermitteln. Demzufolge war der Beschwerdeführer in der Lage, die versäumte Handlung nachzuholen, sobald er die Mitteilung vom 21. März 1996 erhalten hatte, die ihn über das Versäumnis in Kenntnis setzte (s. oben, Nr. 3).

Die Verlängerung der Frist für die Abgabe einer Stellungnahme konnte nicht so verstanden werden, daß damit die Frist für den Wiedereinsetzungsantrag verlängert worden sei. Die Verlängerung bezog sich nicht auf einen solchen Antrag, und der Beschwerdeführer hatte nicht mitgeteilt, daß er einen solchen Antrag zu stellen gedenke. Es ist davon auszugehen, daß einem Beschwerdeführer, der die Dienste eines zugelassenen Vertreters in Anspruch nimmt, bekannt ist, daß nur vom EPA festgesetzte Fristen nach Regel 84 EPÜ verlängert werden können, und daß dies die Fristen nach Artikel 122 EPÜ betreffend die Wiedereinsetzung nicht einschließt. Unabhängig von dem Eindruck, den der Beschwerdeführer oder sein Vertreter tatsächlich hatten, war die Gewährung einer Verlängerung nicht die Ursache für das Versäumnis, die Wiedereinsetzung rechtzeitig zu beantragen, da die Verlängerung selbst erst um 21.10 Uhr am letzten Tag der Frist nach Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ beantragt wurde, d. h. dem letzten Tag, an dem der Antrag auf Wiedereinsetzung hätte eingereicht werden können.

5. Auch dem Hilfsantrag des Beschwerdeführers, die Rücknahme der Beschwerde und die Weiterbehandlung dieser Anmeldung ohne die Benennung Italiens zuzulassen, kann nicht stattgegeben werden. Die Rücknahmefiktion als Rechtsfolge des Versäumnisses, auf einen Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ zu antworten, ist in Artikel 110 (3) EPÜ vorgesehen und dient dem Zweck, unangemessene Verzögerungen bei der Weiterverfolgung von Anmeldungen zu vermeiden (s. oben, 1.2.2).

the cause of non-compliance within the meaning of Article 122(2), first sentence, EPC was removed, at the earliest, at the end of the extended time limit for reply, ie on 5 June 1996. This is not so.

The reasons indicated in 4.1 apply here mutatis mutandis. The date of removal of the cause of non-compliance with the missed time limit is not fixed at the discretion of the EPO, but has to be assessed according to the facts of the case. According to these, the Appellant was in a position to complete the omitted act as soon as he had received the communication dated 21 March 1996 informing him of the omission (see above, point 3).

The extension of the time limit for filing observations could not be understood to mean that the time limit for requesting re-establishment was extended. The extension did not refer to such a request and the Appellant had not announced that he intended to file such a request. An Appellant using the services of an authorised representative must be deemed to know that only time limits determined by the EPO can be extended under Rule 84 EPC and that this does not include the time limits under Article 122 EPC relating to re-establishment. Whatever actual impression the Appellant or his representative was under, the grant of an extension did not occasion the failure to request re-establishment in due time, since the extension itself was not requested until 21.10 hrs on the last day of the time limit pursuant to Article 122(2), first sentence, EPC, ie on the last day on which the request for re-establishment could have been filed.

5. Nor can the Appellant's auxiliary request to allow the withdrawal of the appeal and to prosecute this application without the designation of Italy be allowed. Deemed withdrawal as the legal consequence of the failure to reply to a communication pursuant to Article 110(2) EPC is laid down in Article 110(3) EPC, and serves the purpose of avoiding inappropriate delays in the prosecution of applications (see above, 1.2.2). The deemed withdrawal took place in October 1995. The Appellant failed

instance et qu'il était encore possible de prendre des mesures pour relancer la procédure relative à la demande. D'après le requérant, l'empêchement au sens de l'article 122(2), première phrase CBE avait cessé au plus tôt à l'expiration du délai supplémentaire qui lui avait été accordé pour présenter ses observations, à savoir le 5 juin 1996. Or la Chambre ne partage pas ce point de vue.

Les motifs exposés au point 4.1 valent ici par analogie. La date de cessation de l'empêchement qui a entraîné l'inobservation du délai n'est pas fixée à la discrétion de l'OEB, mais doit être déterminée en fonction des faits de la cause. Or, il ressort des faits que dès la date à laquelle il avait reçu la notification du 21 mars 1996 lui signalant qu'il n'avait pas respecté le délai, le requérant aurait pu accomplir l'acte qu'il avait omis d'accomplir (voir ci-dessus, point 3).

La prorogation du délai qui lui avait été imparti pour présenter ses observations ne pouvait être interprétée comme une prorogation du délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Il n'était pas fait référence à une telle requête dans la notification annonçant la prorogation, et le requérant n'avait pas fait savoir qu'il avait l'intention de présenter une requête en restitutio in integrum. Un requérant qui fait appel aux services d'un mandataire agréé est censé savoir que seuls les délais impartis par l'OEB peuvent être prorogés en vertu de la règle 84 CBE et qu'il ne peut être accordé de prorogation pour les délais prévus à l'article 122 CBE dans le cas de la restitutio in integrum. Quelle que soit l'impression qu'il ait pu avoir le requérant ou son mandataire, ce n'est pas l'octroi de la prorogation de délai qui avait pu amener le demandeur à laisser passer le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum, puisque la prorogation de ce délai n'avait été demandée que le dernier jour, à 21 h 10, du délai visé à l'article 122(2) première phrase CBE, c'est-à-dire le dernier jour auquel la requête en restitutio in integrum aurait pu être présentée.

5. De même, la Chambre ne saurait faire droit à la requête subsidiaire par laquelle le requérant avait demandé à retirer son recours et à poursuivre la procédure relative à sa demande sans désigner l'Italie. L'article 110(3) CBE prévoit comme sanction que la demande est réputée retirée lorsqu'il n'est pas répondu à une notification établie conformément à l'article 110 (2) CBE; cette disposition a pour but d'éviter des retards excessifs dans l'instruction des demandes (cf. ci-dessus, point 1.2.2). La demande a

Die Rücknahmefiktion trat im Oktober 1995 ein. Der Beschwerdeführer versäumte es dann, die im Übereinkommen vorgesehenen Schritte für die Aufhebung der Rücknahmefiktion zu unternehmen. Bei dieser Sachlage liegt es nicht im Ermessen der Kammer, eine rückwirkende Zurücknahme der Beschwerde zuzulassen, damit eine im Übereinkommen beabsichtigte Folge vermieden wird.

6. Hinsichtlich seiner Anträge, die Große Beschwerdekammer mit zwei Fragen zu befassen, war der Beschwerdeführer nicht in der Lage, einen Präzedenzfall anzugeben, der mit den Schlußfolgerungen dieser Kammer nicht im Einklang steht. Daher sieht die Kammer keinen Anlaß, der Großen Beschwerdekammer diese Fragen vorzulegen, um eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen. Die Kammer hat keinerlei Zweifel bezüglich der Antworten, die das Übereinkommen auf die Fragen des Beschwerdeführers vorsieht (zu Frage 1 s. Entscheidungsgründe 1.2, zu Frage 2 s. Entscheidungsgründe 1.1). Darüber hinaus vertritt die Kammer die Auffassung, daß Fälle, in denen eine Anmeldung auf diese Weise verlorengelht, extrem selten sind, so daß die Zahl der davon negativ betroffenen Fälle eine solche Vorlage nicht begründen kann. Die Vorlage ist nicht gerechtfertigt, da keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt oder zu klären ist (J 5/81, ABI. EPA 1982, 155).

7. Mit seinem dritten und vierten Hilfsantrag ersuchte der Beschwerdeführer um weitere Zwischenentscheidungen der Kammer, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Der Beschwerdeführer wurde in mehreren Bescheiden über die vorläufigen Auffassungen der Kammer unterrichtet und hatte Gelegenheit, seinen Fall schriftlich und in einer mündlichen Verhandlung in jeder Hinsicht zu erörtern. Ein weiterer Aufschub ist daher nicht gerechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Anträge des Beschwerdeführers werden zurückgewiesen.
2. Die Anmeldung gilt als zurückgenommen.

to take the steps provided by the Convention for having the deemed withdrawal rescinded. In these circumstances, it is not within the discretion of the Board to permit a retroactive withdrawal of the appeal in order to avoid a consequence intended by the Convention.

6. In respect of his requests to have two questions referred to the Enlarged Board of Appeal, the Appellant has been unable to indicate any case law inconsistent with the conclusions reached by this Board. Therefore, the Board sees no reason to refer the questions in order to ensure uniform application of the law. The Board has no doubt about the answers provided by the Convention to the questions put by the Appellant (for question 1 see Reasons 1.2, for question 2 see Reasons 1.1). Furthermore, the Board considers that cases in which an application is lost in this manner will occur only extremely infrequently, so that the numbers of those that might be negatively affected provides no reason for a referral. Hence, the referral is not justified, because no important point of law arises or needs to be clarified (J 5/81, OJ EPO 1982, 155).

7. With his third and fourth auxiliary requests, the Appellant asked for further intermediate action of the Board before a final decision is given. The Appellant was informed in several communications of the Board's preliminary views and had the opportunity to argue his case in every respect in writing and in oral proceedings. A further delay is, therefore, not justified.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The Appellant's requests are rejected.
2. The application is deemed to be withdrawn.

été réputée retirée en octobre 1995. Le requérant a omis de prendre les mesures prévues par la Convention pour remédier à cette situation. Dans ces conditions, la Chambre n'est pas en mesure d'autoriser le demandeur à retirer rétroactivement son recours afin d'échapper à une sanction prévue par la Convention.

6. En ce qui concerne ses requêtes visant à soumettre deux questions à la Grande Chambre de recours, le requérant n'a pas été en mesure de citer des décisions en désaccord avec les conclusions auxquelles est parvenue la Chambre. Par conséquent, la Chambre estime qu'elle n'a aucune raison de soumettre ces questions à la Grande Chambre afin d'assurer une application uniforme du droit. La Chambre ne doute pas des réponses qu'il convient de donner selon la Convention aux questions posées par le requérant (pour la question 1, voir point 1.2 des motifs, pour la question 2, voir point 1.1 des motifs). En outre, la Chambre considère qu'il s'agit là d'un cas très rare de perte de droits, de sorte qu'il n'y a aucune raison de saisir la Grande Chambre, vu le nombre infime de demandeurs pouvant être victimes d'une telle perte. La saisine de la Grande Chambre de recours n'est donc pas justifiée puisqu'aucune question de droit d'importance fondamentale ne se pose ou n'a besoin d'être clarifiée (décision J 5/81, JO OEB 1982, 155).

7. Dans ses troisième et quatrième requêtes subsidiaires, le requérant a demandé que la Chambre prenne une décision intermédiaire avant de rendre sa décision définitive. Or dans plusieurs notifications, le requérant a été informé de l'avis préliminaire émis par la Chambre, et la possibilité lui a été offerte de défendre sa cause sous tous ses aspects, aussi bien par écrit que dans le cadre d'une procédure orale. Il ne paraît donc pas justifié d'accorder une nouvelle prorogation de délai.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Les requêtes du requérant sont rejetées.
2. La demande est réputée retirée.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.3
vom 20. November 1996
T 472/92 – 3.3.3*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Gérardin
Mitglieder: P. Kitzmantel
J. A. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
SEKISUI KASEIHIN KOGYO
KABUSHIKI KAISHA**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Owens-Illinois, Inc.**

Stichwort: Joint-venture/SEKISUI

**Artikel: 54, 56, 117, 125 EPÜ
Regel: 72 EPÜ**

**Schlagwort: "Neuheit (bejaht) –
offenkundige Vorbenutzung nicht
lückenlos nachgewiesen – Geheim-
haltungspflicht aufgrund eines Joint-
venture-Vertrags vermutet" – "erfin-
derische Tätigkeit (bejaht) – keine
Anregung – nicht inhärente Eigen-
schaften eines offenkundig vorbe-
nutzten Materials durch bloße Aus-
lieferung an den Empfänger nicht
öffentlich zugänglich gemacht
(s. G 1/92)"**

Leitsätze

I. Bei allen in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründen gilt zwar dasselbe Beweismaß (vgl. T 270/90, ABl. EPA 1993, 725); dennoch hat der Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung lückenlos nachzuweisen, wenn praktisch alle Beweismittel dafür seiner Verfügungsmacht und seinem Wissen unterliegen (Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

II. Die Bedruckbarkeit eines Materials wie auch seine Oberflächenmerkmale nach einem Wärmeschumpfprozeß sind keine "inhärenten" Eigenschaften, die nach der Entscheidung G 1/92 durch die bloße Auslieferung

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.3
dated 20 November 1996
T 472/92 – 3.3.3*
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: C. Gérardin
Members: P. Kitzmantel
J. A. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Respondent:
SEKISUI KASEIHIN KOGYO
KABUSHIKI KAISHA**

**Opponent/Appellant:
Owens-Illinois, Inc.**

Headword: Joint Venture/SEKISUI

**Article: 54, 56, 117, 125 EPC
Rule: 72 EPC**

Keyword: "Novelty (yes) – prior public use not proved up to the hilt – assumption of confidentiality on the basis of a Joint Venture Agreement" – "Inventive step (yes) – no incentive – extrinsic properties of a material of prior public use not made available to the public by the mere delivery to the recipient company (see G 1/92)"

Headnote

I. Although the standard of proof is the same for all objections covered by Article 100 EPC (cf. T 270/90, OJ EPO 93, 725), in those prior public use cases, where practically all the evidence in support of an alleged prior public use lies within the power and knowledge of the Opponent, the latter has to prove his case up to the hilt (Reasons 3.1).

II. The printability of a material, as well as its surface characteristics after exposure to thermal shrinkage conditions, are not "intrinsic" properties which according to G 1/92, should be considered to have been

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.3.3,
en date du 20 novembre 1996
T472/92 – 3.3.3*
(Traduction)**

Composition de la Chambre

Président : C. Gérardin
Membres : P. Kitzmantel
J. A. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/intimée :
SEKISUI KASEIHIN KOGYO
KABUSHIKI KAISHA**

**Opposante/requérante :
Owens-Illinois, Inc.**

Référence : Coentreprise/SEKISUI

**Article : 54, 56, 117, 125 CBE
Règle : 72 CBE**

Mot-clé : "Nouveauté (oui) – pas de preuve incontestable d'une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public – présomption de confidentialité fondée sur l'existence d'un accord de coentreprise (joint venture)" – "Activité inventive (oui) – absence de tout élément ayant pu donner l'idée de l'invention – les propriétés extrinsèques d'un matériau qui a fait l'objet d'une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public ne sont pas divulguées au public du simple fait de la livraison de ce matériau à la société destinataire (cf. décision G 1/92)"

Sommaire

I. Bien que les critères applicables en matière de preuve soient les mêmes pour toutes les objections soulevées au titre de l'article 100 CBE (cf. décision T 270/90, JO OEB 1993, 725), dans le cas où il est allégué l'existence d'une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public et où pratiquement toutes les preuves étayant cette allévation se trouvent en la possession de l'opposant, qui est le seul à en avoir connaissance, c'est à cet opposant qu'il incombe de fournir la preuve incontestable du bien-fondé de ce qu'il affirme (cf. ci-après, point 3.1 des motifs).

II. L'aptitude à l'impression présentée par un matériau, de même que ses caractéristiques de surface après exposition à des conditions provoquant un retrait thermique, ne sont pas des propriétés "intrinsèques"

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Office in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du Bureau d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

des Materials an einen Kunden als öffentlich zugänglich gelten (Nr. 7.3.4 bis 7.3.7 der Entscheidungsgründe).

made available to the public by the mere delivery of said material to a customer (Reasons 7.3.4 to 7.3.7).

qui, conformément à la décision G 1/92, doivent être considérées comme ayant été divulguées au public du simple fait de la livraison à un client dudit matériau (cf. ci-après, points 7.3.4 à 7.3.7 des motifs).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 14. Januar 1983 im Namen von Sekisui Kaseihin Kogyo Kabushiki Kaisha eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 83 100 303.3, für die die Priorität von sechs japanischen Anmeldungen – die früheste vom 14. Januar 1982 – in Anspruch genommen wurde, wurde am 20. Mai 1987 das europäische Patent Nr. 84 360 mit 13 Ansprüchen erteilt.

Die unabhängigen Ansprüche 1, 10 und 11 lauteten wie folgt:

"1. Manschette, umfassend eine laminierte Bahn (S) aus zwei Folien, wobei die laminierte Bahn einen unterschiedlichen Schrumpfungsgrad in unterschiedlichen Richtungen aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die Folien Polystyrol enthalten, wobei eine der Folien (1) eine höher schrumpfende, geschäumte Folie und eine der Folien eine weniger schrumpfende, nichtgeschäumte Folie (2) darstellt und die geschäumte Folie eine Oberflächenschicht (11) aufweist, die auf der Seite dicker ist, die der mit der nichtgeschäumten Folie laminierten Seite gegenüberliegt,

daß die Fließrichtungsenden der laminierten Bahn (S) so zusammengeklebt sind, daß die dickere Oberflächenschicht der geschäumten Folie (1) dem Manschetteninneren zugewandt ist, und

daß die laminierte Bahn (S) einen Schrumpfungsgrad in Fließrichtung von 60 % oder weniger und einen Schrumpfungsgrad in der Breite von 10 % oder weniger aufweist, wobei die Schrumpfung in Fließrichtung größer als die in der Breite ist und die Schrumpfungsgrade durch Erwärmen bei 130 °C während einer Dauer von 12 Sek. in einem Ofen erhalten werden."

"10. Verfahren zur Herstellung einer Bahn (S) zur Herstellung einer Manschette, bei dem eine geschäumte Folie (1) und eine nichtgeschäumte Folie (2) gleichzeitig extrudiert werden, dadurch gekennzeichnet, daß die geschäumte Folie und die nichtgeschäumte Folie Polystyrolfolien sind, daß die geschäumte Folie (1)

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 83 100 303.3 in the name of Sekisui Kaseihin Kogyo Kabushiki Kaisha, which had been filed on 14 January 1983, claiming priority from six JP applications, the earliest one filed on 14 January 1982, resulted in the grant of European patent No. 84 360 on 20 May 1987 on the basis of 13 claims.

The independent Claims 1, 10 and 11 read as follows:

"1. A sleeve comprising a laminated sheet (S) having two films, said laminated sheet having a different shrinkage rate in different directions, characterized in that said films comprise polystyrene, one of the said films (1) being a more highly shrinkable foamed film, and one of said films being a lesser shrinkable non-foamed film (2), said foamed film having a surface skin (11) thicker on its side opposite to that laminated to said non-foamed film;

flow-direction ends of said laminated sheet (S) being bonded together so that the thicker surface skin of said foamed film (1) faces the interior of said sleeve; and

said laminated sheet (S) having a flow-direction shrinkage rate of 60% or less and a widthwise shrinkage rate of 10% or less, said flow-direction shrinkage rate being greater than said widthwise shrinkage rate, the said shrinkage rates being obtainable by heating at 130°C for twelve seconds in an oven."

"10. A process for producing a sheet (S) for forming a sleeve in which a foamed film (1) and a non-foamed film (2) are concurrently extruded characterized by said foamed film and said non-foamed film being polystyrene films; cooling said foamed film (1) more quickly than said non-foamed film (2), so that said foamed

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 100 303.3 qui a été déposée le 14 janvier 1983 au nom de Sekisui Kaseihin Kogyo Kabushiki Kaisha et revendiquait la priorité de six demandes de brevet japonais dont la première avait été déposée le 14 janvier 1982, a abouti à la délivrance, le 20 mai 1987, du brevet européen n° 84 360 sur la base de 13 revendications.

Les revendications indépendantes 1, 10 et 11 ont la teneur suivante :

"1. Manchon comprenant une feuille stratifiée (S) ayant deux films, la feuille stratifiée ayant des taux de retrait différents dans des directions différentes, caractérisé en ce que les films sont formés de polystyrène, l'un des films (1) étant un film relativement rétractable de mousse, et un autre film étant un film (2) relativement moins rétractable ne formant pas de mousse, le film de mousse ayant une peau superficielle (11) plus épaisse du côté opposé à celui qui est lié au film ne formant pas de mousse,

les extrémités de la feuille stratifiée (S), dans la direction d'écoulement, étant collées mutuellement afin que la peau superficielle relativement épaisse du film de mousse (1) soit tournée vers l'intérieur du manchon, et

la feuille stratifiée (S) ayant, dans la direction d'écoulement, un taux de retrait inférieur ou égal à 60% et, en direction transversale, un taux de retrait inférieur ou égal à 10%, le taux de retrait dans la direction d'écoulement étant supérieur au taux de retrait en direction transversale, les taux de retrait pouvant être obtenus par chauffage à 130°C pendant 12 s, dans une étuve."

"10. Procédé de fabrication d'une feuille (ou de plusieurs) destinée à former un manchon, selon lequel un film (1) de mousse et un film (2) ne formant pas de mousse sont extrudés simultanément, caractérisé en ce que le film de mousse et le film ne formant pas de mousse sont des films de polystyrène, et le procédé

schneller als die nichtgeschäumte Folie (2) abgekühlt wird, so daß die geschäumte Folie (1) einen höheren Schrumpfungsgrad als die nichtgeschäumte Folie (2) aufweist und die geschäumte Folie (1) eine Oberflächenschicht (11) hat, die auf der Seite dicker ist, die der mit der nichtgeschäumten Folie (2) laminierten Seite gegenüberliegt,

und wobei durch Dehnen der laminierten Bahn (S) um unterschiedliche Beträge relativ zur Fließrichtung und zur Breite der laminierten Bahn ein in Fließrichtung größerer Schrumpfungsgrad als in Breitenrichtung erreicht wird, der 60 % oder weniger beträgt, während der Schrumpfungsgrad in Breitenrichtung 10 % oder weniger beträgt, und die Schrumpfungsgrade durch Erwärmen bei 130 °C während einer Dauer von 12 Sek. in einem Ofen erhalten werden."

"11. Laminat, umfassend eine Bahn (S) mit einer geschäumten Folie (1) und einer nichtgeschäumten Folie (2), dadurch gekennzeichnet, daß die Folien Polystyrol aufweisen, wobei die geschäumte Folie stärker als die nichtgeschäumte Folie geschrumpft werden kann und die geschäumte Folie eine auf der Seite dickere Oberflächenschicht (11) aufweist, die der mit der nichtgeschäumten Folie laminierten Seite gegenüberliegt, und

daß die laminierte Bahn (S) in Fließrichtung einen Schrumpfungsgrad von 60 % oder weniger und in der Breite einen Schrumpfungsgrad von 10 % oder weniger aufweist, wobei der Schrumpfungsgrad in Fließrichtung größer als der in Breitenrichtung ist und die Schrumpfungsgrade durch Erwärmen bei 130 °C während einer Dauer von 12 Sek. in einem Ofen erhalten werden."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 waren auf bevorzugte Ausführungsarten des Gegenstands des Anspruchs 1 gerichtet; die abhängigen Ansprüche 12 und 13 bezogen sich auf bevorzugte Ausführungsarten des Gegenstands des Anspruchs 11.

II. Am 19. Februar 1988 wurde von Owens-Illinois Inc. Einspruch eingelegt und der Widerruf des gesamten Patents beantragt, weil der beanspruchte Gegenstand nicht neu bzw. nicht erfinderisch sei.

film (1) has a higher shrinkage rate than said non-foamed film (2), and said foamed film (1) has a surface skin layer (11) thicker on its side opposite that laminated to said non-foamed film (2); and

stretching the laminated sheet (S) at different rates relative to the flow and widthwise directions of said laminated sheet, so that the resulting flow-direction shrinking rate is greater than the widthwise shrinking rate and is 60% or less and said widthwise shrinking rate is 10% or less, the said shrinkage rates being obtainable by heating at 130°C for twelve seconds in an oven."

"11. A laminate comprising a sheet (S) having a foamed film (1) and a non-foamed film (2) characterized by said films comprising polystyrene, said foamed film being more highly shrinkable and said non-foamed film being less shrinkable, by said foamed film having a surface skin (11) thicker on its side opposite that laminated to said non-foamed film; and

said laminated sheet (S) having a flow-direction shrinkage rate of 60% or less and a widthwise shrinkage rate of 10% or less, said flow-direction shrinkage rate being greater than said widthwise shrinkage rate, the said shrinkage rates being obtainable by heating at 130°C for twelve seconds in an oven."

Dependent Claims 2 to 9 relate to preferred embodiments of the subject-matter of Claim 1; dependent Claims 12 and 13 relate to preferred embodiments of the subject-matter of Claim 11.

II. Notice of Opposition was filed by Owens-Illinois Inc. on 19 February 1988 requesting revocation of the patent in its entirety, on the ground that the claimed subject-matter lacked novelty and/or inventive step.

comprend le refroidissement du film de mousse (1) plus rapidement que le film (2) ne formant pas de mousse si bien que le film de mousse (1) a un taux de retrait supérieur à celui du film (2) ne formant pas de mousse, et le film (1) de mousse a une couche (11) formant une peau superficielle plus épaisse du côté opposé à celui qui est collé au film ne formant pas de mousse (2), et

l'étirage de la feuille stratifiée (S) avec des taux différents dans les directions longitudinale et transversale de la feuille stratifiée si bien que le taux de retrait résultant dans la direction longitudinale est supérieur au taux de retrait dans la direction transversale et est inférieur ou égal à 60%, et le taux de retrait en direction transversale est inférieur ou égal à 10%, les taux de retrait pouvant être obtenus par chauffage à 130°C pendant 12 s dans une étuve."

"11. Stratifié comprenant une feuille (S) ayant un film (1) de mousse et un film (2) ne formant pas de mousse, caractérisé en ce que les films sont constitués de polystyrène, le film de mousse étant relativement rétractable et le film ne formant pas de mousse étant relativement peu rétractable, car le film de mousse a une peau superficielle (11) plus épaisse du côté opposé à celui qui est collé au film ne formant pas de mousse, et

la feuille stratifiée (S) a un taux de retrait en direction longitudinale inférieur ou égal à 60% et un taux de retrait en direction transversale inférieur ou égal à 10%, le taux de retrait en direction longitudinale étant supérieur au taux de retrait en direction transversale, les taux de retrait pouvant être obtenus par chauffage à 130°C pendant 12 s à l'étuve."¹

Les revendications dépendantes 2 à 9 concernent des modes de réalisation préférés de l'objet de la revendication 1 ; les revendications dépendantes 12 et 13 concernent des modes de réalisation préférés de l'objet de la revendication 11.

II. Une opposition a été formée le 19 février 1988 par la société Owens-Illinois Inc., qui a requis la révocation du brevet dans sa totalité au motif que l'objet revendiqué n'était pas nouveau et/ou n'impliquait pas d'activité inventive.

¹ Texte de la traduction fournie par le demandeur.

| | | |
|---|---|---|
| Im wesentlichen wurde der Einspruch gestützt auf | The opposition was essentially based | Pour fonder son opposition, la société Owens-Illinois avait invoqué essentiellement : |
| i) eine behauptete offenkundige Vorbenutzung des Gegenstands des Anspruchs 11 des Streitpatents infolge der Lieferung des Materials "General Purpose Plastishield" der Einsprechenden an die Sun-Lily Company, Japan (nachstehend "Sun-Lily" genannt) sowie an die Gerresheimer Glas AG, Deutschland (nachstehend "Gerresheimer" genannt), nachgewiesen durch | (i) on an alleged prior public use of the subject-matter of Claim 11 of the patent in suit caused by the delivery of Opponent's "General Purpose Plastishield" material to Sun-Lily Company, Japan (hereinafter "Sun-Lily"), and to Gerresheimer Glas AG, Germany (hereinafter "Gerresheimer"), as evidenced by | (i) une utilisation antérieure de l'objet de la revendication 11 du brevet en cause qui aurait rendu l'invention accessible au public, du fait de la livraison du matériau "General Purpose Plastishield" de l'opposante (protection plastique à usage général) à la société Sun-Lily Company, Japon (ci-après dénommée "Sun-Lily") et à la société Gerresheimer Glas AG., Allemagne (ci-après dénommée "Gerresheimer") comme l'attestaient |
| – eine erste eidesstattliche Versicherung von Herrn J. A. Karabedian vom 8. Februar 1988 mit den Anlagen A und B (nachstehend "Kara-1" genannt) und Belegen über die Lieferung von | – a first Affidavit of Mr J. A. Karabedian, dated 8 February 1988, comprising Exhibits A and B (hereinafter "Kara-1"), containing evidence for the delivery to | – une première déclaration sous serment de M. J.A. Karabedian, en date du 8 février 1988, avec, à l'appui, les annexes A et B (dénommée ci-après "Kara-1"), apportant des preuves de la livraison à |
| – 40 Rollen "General Purpose Plastishield" an Sun-Lily, Bestellnummer 69-8452 (nachstehend "Lieferung S3" genannt; siehe Anlage A zu Kara-1), | – Sun-Lily of 40 rolls of "General Purpose Plastishield" material, Order No. 69-8452 (hereinafter "consignment S3"; see Exhibit A of Kara-1), | – Sun-Lily de 40 rouleaux de matériau "General Purpose Plastishield", n° de commande 69-8452 (ci-après dénommés "expédition S3" ; voir annexe A de Kara-1), |
| sowie | and to | et à |
| – 40 Rollen "General Purpose Plastishield" an Gerresheimer, Bestellnummer 69-8515 (nachstehend "Lieferung G3" genannt; siehe Anlage B zu Kara-1); | – Gerresheimer of 40 rolls of "General Purpose Plastishield" material, Order No. 69-8515 (hereinafter "consignment G3"; see Exhibit B of Kara-1), | – Gerresheimer de 40 rouleaux du matériau "General Purpose Plastishield", n° de commande 69-8515 (ci-après dénommés "expédition G3" ; voir annexe B de Kara-1), |
| diese Nachweise wurden in einem späteren Stadium des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens ergänzt durch | supplemented in a later stage of the first instance opposition proceedings by | déclaration complétée, à un stade ultérieur de la procédure d'opposition devant la première instance, par |
| – eine zweite eidesstattliche Versicherung von Herrn J. A. Karabedian vom 13. Dezember 1989 mit den Anlagen C bis Q (nachstehend "Kara-2" genannt) und zusätzlichen Belegen über die Lieferungen S3 und G3 sowie neuen Belegen über die Lieferung an Sun-Lily von | – a second Affidavit of Mr J. A. Karabedian, dated 13 December 1989, comprising Exhibits C to Q (hereinafter "Kara-2"), containing additional evidence for consignments S3 and G3 and new evidence for the delivery to Sun-Lily | – une seconde déclaration sous serment de M. J.A. Karabedian, en date du 13 décembre 1989, avec, à l'appui, les annexes C à Q, (dénommée ci-après "Kara-2"), apportant des preuves supplémentaires des expéditions S3 et G3 et de nouvelles preuves de la livraison à Sun-Lily |
| – 6 Rollen "General Purpose Plastishield", Bestellnummer 69-8464 (nachstehend "Lieferung S1" genannt; siehe Anlagen N, O, P zu Kara-2), | – of 6 rolls of "General Purpose Plastishield" material, Order No. 69-8464 (hereinafter "consignment S1"; see Exhibits N, O, P of Kara-2), | – de 6 rouleaux du matériau "General Purpose Plastishield", n° de commande 69-8464 (ci-après dénommés "expédition S1" ; voir annexes N, O, P de Kara-2), |
| sowie | and | et |
| – 40 Rollen "General Purpose Plastishield", Bestellnummer 69-8427 (nachstehend "Lieferung S2" genannt; siehe Anlage Q zu Kara-2), | – of 40 rolls of "General Purpose Plastishield" material, Order No. 69-8427 (hereinafter "consignment S2"; see Exhibit Q of Kara-2), | – de 40 rouleaux du matériau "General Purpose Plastishield", n° de commande 69-8427 (ci-après dénommés "expédition S2" ; voir annexe Q de Kara-2), |
| – eine Erklärung von Herrn J. A. Karabedian vom 27. Januar 1992, | – a Declaration by Mr J. A. Karabedian, dated 27 January 1992, | – une déclaration de M. J.A. Karabedian, en date du 27 janvier 1992, |

- | | | |
|---|--|---|
| <p>– eine erste eidesstattliche Versicherung von Herrn M. Yoshida vom 1. November 1989 (nachstehend "Yoshida-1" genannt) mit den Anlagen SL-1 bis SL-5,</p> | <p>– a first Affidavit of Mr M. Yoshida, dated 1 November 1989, comprising Exhibits SL-1 to SL-5 (hereinafter "Yoshida-1"),</p> | <p>– une première déclaration sous serment de M. M. Yoshida, en date du 1^{er} novembre 1989, avec, à l'appui, les annexes SL-1 à SL-5 (ci-après dénommée "Yoshida-1"),</p> |
| <p>– eine zweite eidesstattliche Versicherung von Herrn M. Yoshida vom 22. Januar 1992 (nachstehend "Yoshida-2" genannt),</p> | <p>– a second Affidavit of Mr M. Yoshida, dated 22 January 1992 (hereinafter "Yoshida-2"),</p> | <p>– une seconde déclaration sous serment de M. M. Yoshida, en date du 22 janvier 1992 (ci-après dénommée "Yoshida-2"),</p> |
| <p>– eine erste eidesstattliche Versicherung von Herrn H. Takahashi vom 8. Dezember 1989 (nachstehend "Taka-1" genannt) mit den Anlagen NKG1 und NKG2,</p> | <p>– a first Affidavit of Mr H. Takahashi, dated 8 December 1989, comprising Exhibits NKG1 and NKG2 (hereinafter "Taka-1"),</p> | <p>– une première déclaration sous serment de M. H. Takahashi, en date du 8 décembre 1989, avec, à l'appui, les annexes NKG1 et NKG2 (ci-après dénommée "Taka-1"),</p> |
| <p>– eine zweite eidesstattliche Versicherung von Herrn H. Takahashi vom 21. Februar 1991 (nachstehend "Taka-2" genannt) mit den Anlagen NKG3 bis NKG7,</p> | <p>– a second Affidavit of Mr H. Takahashi, dated 21 February 1991, comprising Exhibits NKG3 to NKG7 (hereinafter "Taka-2"),</p> | <p>– une seconde déclaration sous serment de M. H. Takahashi, en date du 21 février 1991, avec, à l'appui, les annexes NKG3 à NKG7 (ci-après dénommée "Taka-2"),</p> |
| <p>– eine dritte eidesstattliche Versicherung von Herrn H. Takahashi vom 22. Januar 1992 (nachstehend "Taka-3" genannt)</p> | <p>– a third Affidavit of Mr H. Takahashi, dated 22 January 1992 (hereinafter "Taka-3"),</p> | <p>– une troisième déclaration sous serment de M. H. Takahashi, en date du 22 janvier 1992 (ci-après dénommée "Taka-3"),</p> |
| <p>und</p> | <p>and</p> | <p>et</p> |
| <p>– eine eidesstattliche Versicherung von Herrn K. Kricheldorf vom 23. Januar 1992 mit den Anlagen 1 bis 3 und Belegen für die in Kara-1 angeführte Lieferung G3 sowie neuen Belegen für die Lieferung an Gerresheimer von</p> | <p>– a Declaration ("Eidesstattliche Erklärung") of Mr K. Kricheldorf, dated 23 January 1992, with Annexes ("Anlagen") 1 to 3, comprising evidence for consignment G3 referred to in Kara-1, as well as new evidence relating to the delivery to Gerresheimer of</p> | <p>– une déclaration tenant lieu de serment ("Eidesstattliche Erklärung") de M. K. Kricheldorf, en date du 23 janvier 1992, avec des annexes ("Anlagen") 1 à 3, apportant la preuve de l'expédition G3 mentionnée dans Kara-1, ainsi que de nouvelles preuves concernant la livraison à Gerresheimer de</p> |
| <p>– 3 Rollen "General Purpose Plastishield", Bestellnummer 69-8393 (nachstehend "Lieferung G1" genannt), sowie</p> | <p>– 3 rolls "General Purpose Plastishield", Order No. 69-8393 (hereinafter "consignment G1"), and</p> | <p>– 3 rouleaux du matériau "General Purpose Plastishield", n° de commande 69-8393 (ci-après dénommés "expédition G1"), et de</p> |
| <p>– 40 Rollen "General Purpose Plastishield", Bestellnummer 69-8414 (nachstehend "Lieferung G2" genannt);</p> | <p>– 40 rolls "General Purpose Plastishield", Order No. 69-8414 (hereinafter "consignment G2")</p> | <p>– 40 rouleaux du matériau "General Purpose Plastishield", n° de commande 69-8414 (ci-après dénommés "expédition G2")</p> |
| <p>wie auch</p> | <p>and</p> | <p>et</p> |
| <p>ii) auf die Offenbarung unter anderem in den Dokumenten</p> | <p>(ii) on the disclosure, inter alia, in documents</p> | <p>(ii) les divulgations contenues, entre autres, dans les documents</p> |
| <p>(1) US-A-3 979 000 und</p> | <p>(1) US-A-3 979 000 and</p> | <p>(1) US-A-3 979 000 et</p> |
| <p>(4) GB-A-1 383 622.</p> | <p>(4) GB-A-1 383 622.</p> | <p>(2) GB-A-1 383 622.</p> |
| <p>III. Mit ihrer am 28. Januar 1992 verkündeten und am 29. April 1992 schriftlich ergangenen Entscheidung wies die Einspruchsabteilung den Einspruch mit folgender Begründung zurück: ...</p> | <p>III. By its decision announced orally on 28 January 1992 and issued in writing on 29 April 1992 the Opposition Division rejected the opposition, holding as follows: ...</p> | <p>III. Par sa décision prononcée oralement le 28 janvier 1992 et communiquée par écrit aux parties le 29 avril 1992, la division d'opposition a rejeté l'opposition, considérant que : ...</p> |
| <p>IV. Am 20. Mai 1992 legte die Einsprechende (Beschwerdeführerin) gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. ...</p> | <p>IV. Notice of Appeal against the above decision was filed by the Opponent (Appellant) on 20 May 1992. ...</p> | <p>IV. L'opposante (requérante) a formé le 20 mai 1992 un recours contre la décision susmentionnée ...</p> |

V. ...

VI. In ihren schriftlichen Ausführungen und in der mündlichen Verhandlung brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgende Argumente vor:
...

VII. In ihren Schriftsätzen wie auch in der mündlichen Verhandlung argumentierte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) im wesentlichen wie folgt:
...

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 84 360.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *In der Beschwerdephase vorgelegte Beweismittel*
...

3. *Offenkundige Vorbenutzung*

3.1 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern gilt für den Einwand der offenkundigen Vorbenutzung dasselbe Beweismaß wie bei den übrigen in Artikel 100 EPÜ vorgesehenen Einspruchsgründen: das Abwägen der Wahrscheinlichkeit (s. beispielsweise T 270/90, ABl. EPA 1993, 725). Dort wies die Beschwerdekammer ausdrücklich einen Antrag zurück, wonach das wesentlich strengere Kriterium "zweifelsfrei" angelegt werden sollte, obwohl in diesem Fall **beide** Beteiligten in der Lage waren, Beweismittel hinsichtlich der entscheidenden Frage der Vertraulichkeit der Transaktionen beizubringen, die angeblich eine offenkundige Vorbenutzung darstellten.

Die Kammer bestätigt dieses Konzept mit folgender Einschränkung: Bei der Entscheidung über umstrittene Sachverhalte anhand des obigen Kriteriums muß geklärt werden, welches der beiden von den Beteiligten vertretenen widersprüchlichen Argumente

V. ...

VI. In his written submissions as well as during the oral proceedings the Appellant presented the following main arguments:
...

VII. In his written submissions as well as during the oral proceedings the Respondent (Patentee) presented the following main arguments:
...

VIII. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and the European patent No. 84 360 be revoked.

The Respondent requested that the appeal be dismissed.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. *Evidence submitted at the appeal stage*
...

3. *Prior public use*

3.1 Concerning the standard of proof that needs to be applied, the established legal practice of the Boards is to use the self-same standard of proof in prior public use objections as it does in others covered by Article 100 EPC: the balance of probability (see, e.g. T 270/90 (OJ EPO 1993, 725)). In that case, the Board expressly refused to accept a submission that the much more rigorous standard of "beyond all reasonable doubt" should apply, even if, as was the case there, **both** parties were able to access and to adduce evidence relating to the decisive issue of confidentiality of the transactions alleged to constitute prior public use.

The Board reaffirms this approach, subject to the following caveat. Deciding any fact at issue by applying the above standard requires making a choice as to which one of the two contradictory propositions espoused by the parties is more likely

V. ...

VI. Dans ses conclusions présentées par écrit, de même que lors de la procédure orale, la requérante a avancé essentiellement les arguments suivants :
...

VII. Dans ses conclusions présentées par écrit, de même que lors de la procédure orale, l'intimée (titulaire du brevet) a avancé essentiellement les arguments suivants :
...

VIII. La requérante a requis l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen n° 84 360.

L'intimée a requis le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Preuves soumises au stade du recours*
...

3. *Utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public*

3.1 Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les critères applicables en matière de preuve doivent être exactement les mêmes, qu'il s'agisse de preuves concernant le bien-fondé d'objections relatives à une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public ou de preuves concernant le bien-fondé d'autres objections soulevées au titre de l'article 100 CBE : les preuves sont appréciées en fonction de ce qui paraît le plus probable (cf. par exemple la décision T 270/90 (JO OEB 1993, 725)). Dans cette affaire, la chambre compétente avait expressément refusé d'admettre qu'il y avait lieu d'appliquer un critère beaucoup plus rigoureux, celui de la certitude ne laissant place à aucun doute raisonnable, même si, comme c'était le cas en l'occurrence, les parties pouvaient l'une et l'autre se procurer et invoquer les preuves concernant une question d'une importance capitale, celle du caractère confidentiel des activités qui auraient constitué une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public.

La Chambre fait sienne cette interprétation, en signalant toutefois que lorsque l'on applique le critère susmentionné pour juger de tel ou tel fait, l'on est tenu de choisir entre les deux propositions opposées soutenues par les parties celle que l'on

mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist, weil zwei gegensätzliche Vorbringen logisch und damit auch rechtlich gesehen nicht beide richtig oder beide falsch sein können. Bei der Entscheidung darüber, ob diese Argumente richtig oder falsch sind, sind Art, Inhalt und mögliche Quellen der Beweismittel zu berücksichtigen, die von den Beteiligten beigebracht werden können.

Wenn es nicht um eine offenkundige Vorbenutzung geht, sind im allgemeinen beide Beteiligten in der Lage, Beweise für ihre Behauptungen beizubringen. Geht es jedoch um eine offenkundige Vorbenutzung, so unterliegen meistens alle Beweismittel dafür der Verfügungsmacht und dem Wissen des Einsprechenden, und der Patentinhaber hat selten ohne weiteres Zugang dazu. In der Praxis kann er lediglich diese Beweisführung angreifen, indem er auf darin enthaltene Widersprüche hinweist, oder Lücken in der Kette geschäftlicher Transaktionen aufzeigen, die der Einsprechende nachweisen muß, wenn er mit diesem Einspruchsgrund Erfolg haben will.

Somit muß ein Einsprechender seine Behauptungen **lückenlos** nachweisen, weil der Patentinhaber nur wenige oder gar keine Möglichkeiten hat, das Gegenteil zu beweisen, nämlich daß **keine** offenkundige Vorbenutzung stattgefunden hat.

3.2 Hinsichtlich der Frage, ob eine Erfindung der Öffentlichkeit durch Vorbenutzung zugänglich gemacht wurde, müssen folgende Tatsachen nach dem obigen Kriterium bewiesen werden:

a) das Datum, an dem die Vorbenutzung stattfand (die Frage nach dem "Wann"),

b) was genau vorbenutzt wurde (die Frage nach dem "Was") sowie

c) die Umstände der Vorbenutzung (die Frage nach der Vertraulichkeit).

to be true, since two contradictory propositions cannot, in logic and therefore in law, be either true or false. In judging the truth or falsity of either, regard must be had to the nature, content and likely source of the evidence that is available and can be adduced by the parties.

Generally speaking, in cases not involving the issue of prior public use, both parties are able to obtain and to adduce the evidence upon which their respective case rests. By contrast, in the majority of prior public use cases practically all the evidence in support of an alleged prior public use lies within the power and knowledge of the opponent, so the patentee seldom has any ready, or indeed any access to it at all. All he can, in practice, do is to challenge that evidence by pointing out any inconsistencies contained in it or to draw attention to any gaps in the chain of commercial transactions that needs to be established by the opponent in order to succeed on this ground.

In consequence, an opponent must prove his case **up to the hilt**, for little if any evidence will be available to the patentee to establish the contradictory proposition that **no** prior public use had taken place.

3.2 Concerning the issue whether an invention has been made available to the public by prior use, the following facts must be established to the above standard:

(a) the date on which the prior use occurred ("when" issue),

(b) exactly what was in prior use ("what" issue), and

(c) the circumstances surrounding the prior use (issue of confidentiality).

estime être la plus vraisemblable, étant donné que deux propositions opposées ne peuvent en bonne logique – et donc en droit – être considérées toutes deux comme vraies ou comme fausses. L'exactitude ou la fausseté de chacune de ces propositions devra être appréciée eu égard à la nature, au contenu et à la source probable des preuves disponibles qui peuvent être invoquées par les parties.

D'une manière générale, dans les affaires où il ne s'agit pas d'une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public, les deux parties sont en mesure de se procurer et d'invoquer les preuves sur lesquelles elles appuient leurs conclusions respectives. En revanche, dans les cas où il est allégué l'existence d'une utilisation antérieure qui aurait rendu l'invention accessible au public, les preuves de cette utilisation antérieure se trouvent la plupart du temps presque toutes en la possession de l'opposant et ne sont connues que de lui seul, si bien que le titulaire du brevet ne peut que difficilement, ou même ne peut absolument pas se les procurer. Tout ce qu'il peut faire en pratique, c'est contester ces preuves en faisant ressortir les contradictions qu'elles contiennent, ou signaler toute lacune dans la succession des activités commerciales dont l'opposant doit apporter la preuve, afin de montrer le bien fondé de son motif d'opposition.

Par conséquent, c'est à l'opposant de produire la preuve **incontestable** du bien-fondé de ses allégations, car le titulaire du brevet ne dispose guère ou ne dispose pas de moyens de preuve pour montrer à l'inverse qu'il n'y a **pas** eu utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public.

3.2 Lorsqu'il s'agit de savoir si une invention a été rendue accessible au public du fait d'une utilisation antérieure, c'est le critère susmentionné qui doit être appliqué pour l'appréciation de la preuve des faits suivants :

(a) la date à laquelle a eu lieu l'utilisation antérieure (question "quand"),

(b) en quoi exactement a consisté cette utilisation antérieure (question "quoi"), et

(c) les circonstances dans lesquelles a eu lieu cette utilisation antérieure (question de la confidentialité).

Lieferungen an Sun-Lily; Anspruch 11 des Streitpatents

3.3 ...

Zunächst ist die Frage der Vertraulichkeit der Materiallieferungen S1, S2 und S3 von Owens-Illinois an Sun-Lily zu entscheiden, die nach Angaben der Beschwerdeführerin für über 10 Millionen Etiketten ausreichen; dieses Material wurde von der Beschwerdeführerin **per se** als offenkundige Vorbenutzung angeführt. Hinsichtlich der Fragen nach dem **Was** und **Wann** sind die schriftlichen Beweismittel komplex und umfangreich. Eher kurz sind sie hingegen bezüglich der vorausgehenden, entscheidenden Frage, ob diese Lieferungen das Ergebnis eines normalen Geschäfts zwischen Owens-Illinois und Sun-Lily oder einer Transaktion im Rahmen eines (wenn auch kommerziellen) Gemeinschaftsunternehmens waren, das Sun-Lily zur Geheimhaltung anhielt oder ausdrücklich verpflichtete. Ist das der Fall, so müssen die Fragen nach dem "Was" und "Wann" bezüglich dieser Lieferungen natürlich gar nicht mehr geklärt werden.

3.4 Gemäß der unbestrittenen Versicherung von Herrn Yoshida (Yoshida-2) **war** Sun-Lily eine als Joint-venture zwischen Owens-Illinois und Mitsui Toatsu, einem anderen japanischen Unternehmen, gegründete Kapitalgesellschaft. Zur Entkräftung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin, daß die Lieferungen an Sun-Lily ausdrücklich oder kraft Gesetzes der Geheimhaltung unterlägen, was sich direkt oder indirekt aus der Tatsache ergebe, daß Sun-Lily als Joint-venture von der Beschwerdeführerin Owens-Illinois und dem japanischen Unternehmen "abstamme", versicherte Herr Yoshida lediglich, Sun-Lily sei bezüglich ihrer Geschäftstätigkeit "unabhängig" von Owens-Illinois.

In der mündlichen Verhandlung wurde die Beschwerdeführerin von der Beschwerdekammer aufgefordert, sich zum Inhalt des Joint-venture-Vertrags zu äußern. Wäre dieser Vertrag in einem früheren Verfahrensstadium vorgelegt worden, so hätte man eventuell die Schlüsselfrage klären können, ob eine **ausdrückliche** Geheimhaltungspflicht zwischen Sun-Lily und einem ihrer Mutterun-

Deliveries to Sun-Lily; Claim 11 of patent in suit

3.3 ...

The first issue that falls to be decided is the alleged confidentiality of the delivery of the materials of consignments S1, S2 and S3, according to the Appellant sufficient for more than 10 million labels, by Owens-Illinois to Sun-Lily; these materials, **per se**, were being relied upon by the Appellant as constituting prior public use. The written evidence is as complex and compendious as it is lengthy in relation to **what** was delivered and **when**. By contrast, it is somewhat brief upon the preliminary, but decisive question whether these deliveries were the outcome of a commercial, i.e. arms-length transaction of sale between Owens-Illinois and Sun-Lily or were the result of a transaction made under the aegis of some collaborative (albeit commercial) venture which imparted or expressly imposed an obligation of confidentiality upon Sun-Lily. If so, clearly, the "what" and "when" issues need not be decided at all with respect to these deliveries.

3.4 According to the uncontested evidence of Mr Yoshida (Yoshida-2) Sun-Lily **was** a business corporation set up as a joint venture between Owens-Illinois and Mitsui Toatsu, another Japanese company. In seeking to rebut the Respondent's submission that the deliveries to Sun-Lily were, expressly or by operation of law, made under confidentiality obligations directly or indirectly arising from Sun-Lily's "parentage", namely the Joint Venture between the Appellant Owens-Illinois and the Japanese company, Mr Yoshida merely asserted that in respect of its business activities Sun-Lily was "independent" of Owens-Illinois.

During the oral proceedings the Appellant was invited by the Board to shed some light upon the contents of the Joint Venture Agreement. Its earlier production in the proceedings could have resolved the key issue of the existence of an **express** confidentiality obligation between Sun-Lily and one of its "parents" or, at least, have enabled some conclusion to be drawn from the Agreement as a

Livraisons à Sun-Lily ; revendication 11 du brevet en cause

3.3 ...

La première question à trancher est celle du caractère confidentiel qu'aurait eu la livraison par Owens-Illinois à Sun-Lily des matériaux constituant les expéditions S1, S2 et S3 qui, selon la requérante, aurait permis la fabrication de plus de 10 millions de manchons étiquetés ; la requérante a soutenu **qu'en eux-mêmes** ces matériaux constituaient une utilisation antérieure qui avait rendu l'invention accessible au public. Les preuves écrites concernant la question de savoir **ce qui** avait été livré et **quand** cette livraison avait eu lieu sont particulièrement longues, complexes et détaillées ; en revanche, elles sont relativement succinctes pour ce qui est de la première question à trancher, revêtant une importance décisive, celle de savoir si ces livraisons provenaient d'une opération commerciale de vente entre deux sociétés sans lien de dépendance, Owens-Illinois et Sun-Lily, ou d'une opération réalisée dans le cadre de quelque coentreprise (ayant néanmoins un caractère commercial) qui impliquait que Sun-Lily soit soumise à une obligation de secret ou qui lui imposait expressément une telle obligation. Dans ce dernier cas, il n'est bien évidemment pas nécessaire de trancher la question de savoir "ce qui" avait été livré et "quand" cette livraison avait eu lieu.

3.4 Selon le témoignage de M. Yoshida, qui n'a pas été contesté (Yoshida-2), Sun-Lily **était** une société commerciale fondée dans le cadre d'une coentreprise entre la société Owens-Illinois et Mitsui Toatsu, une autre société japonaise. Pour réfuter l'allégation de l'intimée suivant laquelle les livraisons à Sun-Lily avaient été effectuées sous réserve que celle-ci respecte une obligation de secret, soit expresse soit automatique, résultant directement ou indirectement de la "parenté" de Sun-Lily, c'est-à-dire de la coentreprise créée par la requérante Owens-Illinois et la société japonaise, M. Yoshida s'est borné à affirmer qu'en ce qui concernait ses activités commerciales, Sun-Lily était "indépendante" d'Owens-Illinois.

Lors de la procédure orale, la Chambre a invité la requérante à expliquer brièvement quel était le contenu de l'accord de coentreprise. Si le texte de cet accord avait été communiqué plus tôt au cours de la procédure, il aurait peut-être été possible d'apporter une réponse à une question essentielle, celle de savoir s'il existait ou non une obligation **expresse** de secret entre Sun-Lily et l'un de ses

ternehmen bestand; zumindest hätte der Vertrag insgesamt – einschließlich der üblichen Präambel mit der Zielsetzung des Joint-venture – gewisse Rückschlüsse auf implizit enthaltene Geheimhaltungsverpflichtungen zugelassen. Bedauerlicherweise war diese Unterstützung nicht zu erhalten; der Vertreter der Beschwerdeführerin räumte nämlich ein, daß er den Joint-venture-Vertrag nie gesehen habe, versicherte aber, daß die betreffenden Lieferungen einer unter Umständen darin enthaltenen Geheimhaltungspflicht ohnehin nicht unterlegen hätten.

Da keinerlei Nachweise über Art und Inhalt des Vertrags zur Gründung von Sun-Lily vorliegen und es in Anbetracht der Aussage Herrn Yoshidas insgesamt den Anschein hat, daß er im technischen Bereich von Sun-Lily tätig war, muß sein Wissen über Art und Inhalt des Vertrags sowie seiner rechtlichen Auswirkungen als unzuverlässig gelten. Somit sind die vorgelegten Beweismittel insgesamt nicht stichhaltig genug, um den bereits genannten hohen **praktischen** Anforderungen an das Beweismaß (Nr. 3.1) zu genügen. Diese Beweismittel allein können damit nicht die Vermutung entkräften, daß der Vertrag über die Gründung des Joint-venture Sun-Lily verbindliche Geheimhaltungsverpflichtungen auferlegte, wie das normalerweise geschieht, um die Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Partner zu schützen, wobei diese Verpflichtungen nach Auffassung der Kammer auch für die strittigen Lieferungen galten, da das Gegenteil nicht hinreichend glaubhaft gemacht wurde.

3.5 Darüber hinaus berief sich die Beschwerdeführerin auf zwei verschiedene Sachverhalte, aus denen der normale Charakter der Lieferungen überzeugend hervorgehe.

3.5.1 Zum einen deutete die große Menge des gelieferten Materials, die für über 10 Millionen Etiketten ausreiche, auf ein normales Verkäufer-Käufer-Verhältnis hin. Die Beschwerdeführerin trat dem mit dem Hinweis entgegen, daß das gelieferte Material zunächst von Sun-Lily und dann von NKG laufend getestet worden sei, wobei NKG vertraglich ausdrücklich

whole, including the usual Preamble setting out the purposes of the Joint Venture, as to the likely subsistence of implicit obligations of confidentiality. Unfortunately, such help was not forthcoming, indeed the Appellant's representative admitted that he had never seen the Joint Venture Agreement, although he then went on to assert that the deliveries in question had been made outside the scope of any confidentiality obligation possibly contained in it.

In the light of the absence of any evidence relating to the nature and content of the Agreement that set up Sun-Lily, and bearing in mind that Mr Yoshida appears, from the content of his evidence as a whole, to have been employed on the technical side of Sun-Lily, his knowledge of the nature and content of the Agreement and of its legal implications has to be treated as unsafe. It follows that the evidence as a whole is insufficiently weighty to meet the high **practical** standard of proof earlier referred to (point 3.1 above). This evidence therefore cannot, in itself, displace the presumption that the founding Joint Venture Agreement did, as is normally the case in order to protect the fruits of each partner's Research & Development, contain confidentiality conditions or warranties binding upon Sun-Lily in respect of its relevant business activities which the Board, again in the absence of sufficiently convincing evidence to the contrary, accepts to have covered the deliveries here at issue.

3.5 The Appellant additionally relied on two sets of commercial facts from which the arms-length nature of the deliveries could be convincingly inferred.

3.5.1 Firstly, the large quantity of material delivered, sufficient for more than 10 million labels, indicated a normal buyer-seller relationship. The Respondent countered by pointing to the continuing series of tests initially conducted by Sun-Lily and subsequently by NKG upon the material delivered, the latter company under an express contractual obligation of

"parents", ou il aurait été possible tout au moins de tirer de cet accord considéré dans son ensemble, et notamment du préambule habituel définissant les objectifs de la coentreprise, un certain nombre de conclusions en ce qui concerne l'existence probable d'obligations implicites de secret. Malheureusement, la production de cet accord se faisait attendre ; en fait, le mandataire de la requérante a reconnu qu'il n'avait jamais vu le texte de l'accord de coentreprise, bien qu'il ait ensuite soutenu que l'obligation de secret qui avait pu être prévue dans cet accord ne valait pas pour ces livraisons qui avaient été effectuées.

Etant donné qu'il n'a été fourni aucune preuve de la nature et du contenu de l'accord ayant fondé Sun-Lily, et qu'il ressort des déclarations de M. Yoshida, considérées dans leur ensemble, que ce dernier semble avoir été employé dans un département technique de Sun-Lily, il semble qu'on ne puisse guère se fier à la connaissance que M. Yoshida aurait eue de la nature et du contenu de l'accord et de ses implications légales. Il en résulte que ce témoignage, considéré dans son ensemble, n'a pas suffisamment de poids pour pouvoir répondre aux critères rigoureux applicables dans la **pratique** en matière de preuve (cf. ci-dessus, point 3.1), si bien qu'il ne saurait en soi permettre de renverser la présomption de l'existence dans cet accord de coentreprise fondant Sun-Lily d'obligations de secret ou de clauses garantissant le respect du secret imposées à Sun-Lily pour les activités commerciales correspondantes, comme c'est le cas normalement dans un tel accord, qui vise à protéger les fruits des activités de recherche et de développement de chacune des parties. En l'absence de preuves contraires suffisamment convaincantes, la Chambre est conduite là encore à admettre que ces activités commerciales couvertes par le secret englobaient les livraisons en cause.

3.5 La requérante a fait valoir en outre deux ensembles de faits convaincants qui permettaient selon elle de conclure que ces livraisons avaient été effectuées entre des sociétés ne dépendant pas l'une de l'autre.

3.5.1 En premier lieu, la grande quantité de matériau livré, suffisante pour confectionner plus de 10 millions de manchons étiquetés, témoignait d'une relation normale vendeur-acheteur. L'intimée a répliqué à cet argument en signalant que Sun-Lily tout d'abord, puis NKG s'étaient livrées régulièrement à toute une série d'essais sur le matériau livré, NKG étant

zur Geheimhaltung bezüglich "des Einsatzes der Maschine" verpflichtet worden sei, die sie verwendet habe. Somit habe das an Sun-Lily gelieferte Material das Entwicklungsstadium nicht verlassen, und die große Menge von Etiketten sei mit einem umfangreichen Testprogramm ebenso vereinbar wie mit einem normalen Verkauf, so daß die Beschwerdeführerin den Anforderungen an das Beweismaß nicht genügt habe, das an den Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung anzulegen sei, wie unter der Nummer 3.1 dargelegt.

Die Kammer akzeptiert diese Argumentation der Beschwerdegegnerin insofern, als ausreichende und begründete Zweifel bestehen bleiben, welche rechtlichen Schlüsse aus der großen Zahl von Etiketten abzuleiten sind – falls 10 Millionen Etiketten angesichts der Größe des potentiellen/tatsächlichen Markts für Flaschen tatsächlich eine große Menge darstellen.

Für diese Zweifel spricht, daß die Geheimhaltungsverpflichtung bezüglich des Gebrauchs der Maschine durch NKG gerade die Natur dessen umfaßt haben muß, wofür die Maschine eingesetzt werden sollte, weil dieser Einsatz ohne die genaue Kenntnis der Eigenschaften des Materials selbst gar nicht möglich gewesen wäre.

3.5.2 Zum anderen berief sich die Beschwerdeführerin darauf, daß die Firma Sun-Lily zur fraglichen Zeit auch Materialien anderer Hersteller, zweifellos Wettbewerber von Owens-Illinois, getestet habe, die sie in der Hoffnung auf spätere Bestellungen zu Testzwecken erhalten habe.

Diese Verfahrensweise ist durchaus üblich. In der Hoffnung auf Bestellungen stellen die Hersteller potentiellen Kunden routinemäßig Muster ihrer Waren zur Verfügung; umgekehrt sind auch die Benutzer an der Prüfung von Mustern vergleichbarer Produkte interessiert.

Ebenso routinemäßig schützen die Hersteller ihre Forschungs- und Entwicklungsergebnisse vor den Auswirkungen der im angelsächsischen Recht – so auch in den USA, wo die Beschwerdeführerin ihren Sitz hat – üblichen "springboard doctrine"

confidentiality covering "the use of the machine" they employed. Thus, he argued, the materials delivered to Sun-Lily had not left the development stage, and the large number of labels was as consistent with a macro-scale testing programme as with an outright sale, so that the Appellant's case failed to meet the standard of proof required in prior public use cases and outlined previously in paragraph 3.1 *ibid*.

The Board accepts the Respondent's argument under this heading on the basis that there remains a sufficient and reasonable degree of doubt as to precisely what legal conditions can be inferred from the large number of labels – if indeed 10 million was large having regard to the size of the potential/actual market for bottles.

Clearly, and in support of such doubt, the obligation of confidentiality fettering NKG's use of their machinery must have covered the very nature of what that machinery was being used to do, since such use would not have been possible without detailed knowledge of the properties of the material itself.

3.5.2 Secondly, much reliance was placed by the Appellant upon the fact that at the relevant time Sun-Lily were also evaluating materials submitted to them for testing, in the hope of subsequent orders, by other suppliers, undoubtedly competitors to Owens-Illinois.

Such a state of affairs is entirely normal. Material suppliers routinely submit samples of their wares to potential users, hoping for orders, and, conversely, users are interested to investigate samples of competitive products.

Routinely, too, material suppliers safeguard the fruits of their own Research & Development from the effects of the "springboard doctrine" common in Anglo-Saxon jurisdictions, here the USA where the Appellant is headquartered and

même soumise par contrat à une obligation expresse de secret pour "l'utilisation de la machine" dont elle avait besoin, ce qui, selon l'intimée, montrait bien que les matériaux livrés à Sun-Lily en étaient encore au stade du développement. Selon elle, dans un programme d'essais à grande échelle, le nombre de manchons étiquetés qui étaient fabriqués pouvait être tout aussi important que dans une vente normale, si bien que les moyens de preuve invoqués par la requérante ne répondaient pas aux critères en matière de preuve définis ci-dessus au point 3.1 pour les cas où il y a eu utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public.

La Chambre accepte l'argumentation de l'intimée sur ce point, car l'on peut raisonnablement nourrir des doutes suffisamment importants au sujet des conclusions que la fabrication de ce grand nombre de manchons étiquetés – si tant est que 10 millions constitue un chiffre élevé eu égard aux dimensions du marché potentiel/effectif des bouteilles – permet de tirer quant à la nature exacte des relations juridiques existant entre les deux sociétés.

Dans le même ordre d'idées, il est clair également que l'obligation de secret à laquelle était soumise NKG pour l'utilisation de ses machines devait valoir aussi pour la nature même du matériau que la machine servait à fabriquer, étant donné qu'il n'aurait pas été possible d'utiliser ces machines sans avoir une connaissance approfondie des propriétés du matériau lui-même.

3.5.2 Second argument sur lequel avait insisté la requérante, Sun-Lily avait également testé à l'époque des matériaux que d'autres fournisseurs, sans aucun doute des concurrents d'Owens-Illinois, lui avaient soumis pour essai, dans l'espoir de décrocher par la suite des commandes.

Il s'agissait là d'une situation tout à fait normale. Il arrive fréquemment en effet que dans l'espoir de décrocher des commandes, les fournisseurs d'un matériau soumettent des échantillons de leur marchandise à des utilisateurs possibles, et, inversement, que des utilisateurs aient envie de tester des échantillons de produits provenant de leurs concurrents.

De même, il n'est pas inhabituel que des fournisseurs de matériaux protègent par des accords de secret les fruits des activités de leurs propres départements de recherche et de développement, ceci afin de les préserver des effets dont traite la

durch Geheimhaltungsvereinbarungen. Daß Sun-Lily unter solchen Routinebedingungen, die von der Beschwerdeführerin im gesamten Einspruchs- und Beschwerdeverfahren nicht bestritten wurden, Etiketten, die von Wettbewerbern der Beschwerdeführerin hergestellt worden waren, "unabhängig" geprüft hat, spricht also eher für die Existenz entsprechender Geheimhaltungsvereinbarungen zwischen Owens-Illinois und Sun-Lily als gegen sie. Mit Sicherheit ist das Argument nicht glaubhaft, das Verhältnis zwischen diesen beiden Unternehmen sei ein normales Verkäufer-Käufer-Verhältnis gewesen, denn sie waren durch einen Joint-venture-Vertrag verbunden. Somit stand es Sun-Lily zwar frei, verschiedene Etiketten miteinander zu vergleichen, nicht aber, deren Zusammensetzung jedermann preiszugeben.

Somit greift auch diese Argumentation der Beschwerdeführerin nicht.

3.6 Daher stellt die Kammer fest, daß die Beschwerdeführerin nicht zweifelsfrei nachgewiesen hat, daß Sun-Lily die Lieferungen S1, S2 oder S3 als Ergebnis eines normalen Verkaufs von der Beschwerdeführerin erhalten hat. Der Einwand der offenkundigen Vorbenutzung ist somit in diesem Punkt nicht stichhaltig.

Lieferungen an Gerresheimer; Anspruch 11 des Streitpatents

3.7 Während zwischen Owens-Illinois und Sun-Lily aufgrund des Joint-venture-Vertrags ein besonderes Verhältnis bestand, ergaben die für die Lieferungen G1, G2 und G3 von Owens-Illinois an Gerresheimer beigebrachten Beweismittel eindeutig, daß diese unter den Bedingungen eines normalen Verkaufs erfolgt waren, bei dem die Waren nach Erhalt vollständig in das Eigentum des Käufers übergehen, und zwar ohne Einschränkung durch vorher entstandene Rechte, z. B. eine

based, by secrecy agreements. It follows that "independent" evaluation by Sun-Lily of labels made by the Appellant's competitors under such routine conditions, the existence of which the Appellant did not challenge during the entire opposition and appeal proceedings, argues for rather than against the subsistence of like conditions, i.e. conditions of confidentiality, between Owens-Illinois and Sun-Lily. It certainly cannot credibly be prayed in aid of a completely laissez-faire or arms-length relationship between these two companies, which were bound by the provisions of a Joint Venture Agreement. Thus Sun-Lily, whilst free to compare various labels, was not free to divulge their make-up to anyone.

On this footing, too, the Appellant's case must therefore fail.

3.6 Accordingly the Board finds that the Appellant has not established to the required standard of proof that deliveries S1, S2 and S3, or either of them, were made as a result of a normal commercial arms-length sale by the Appellant to Sun-Lily. Therefore, this part of the prior public use attack fails.

Deliveries to Gerresheimer; Claim 11 of the patent in suit

3.7 In contrast to the special relationship between Owens-Illinois and Sun-Lily as established by the Joint Venture Agreement, the evidence adduced with respect to the deliveries from Owens-Illinois to Gerresheimer (consignments G1, G2 and G3) clearly established that these were made under the normal conditions of an arms-length sale, in which, on receipt of the goods, the buyer acquires full beneficial ownership of those delivered goods without any prior accrued legal rights,

"springboard doctrine"² bien connue des juridictions anglo-saxonnes, dans le cas présent les juridictions des Etats-Unis, où la requérante a son siège et exerce ses activités. Il en résulte que l'existence d'essais effectués "en toute indépendance" par Sun-Lily sur les manchons étiquetés fabriqués par des concurrents de la requérante dans ces conditions habituelles, essais dont l'existence n'a pas été contestée par la requérante pendant toute la durée des procédures d'opposition et de recours, plaide plutôt **en faveur** que contre l'existence d'essais semblables dans des conditions de secret entre Owens-Illinois et Sun-Lily. Il n'est certainement pas possible d'arguer de manière crédible de l'existence de ces essais pour conclure à l'existence de relations d'un total libéralisme ou d'une totale indépendance entre ces deux sociétés, qui étaient liées par les clauses d'un accord de coentreprise. C'est ainsi que Sun-Lily, tout en étant libre de tester divers manchons étiquetés pour les comparer, n'était pas libre de divulguer leur composition à quiconque.

Ce moyen de preuve invoqué par la requérante ne peut donc pas non plus être retenu.

3.6 Par conséquent, la Chambre estime que la requérante n'a pas respecté les critères fixés en matière de preuve lorsqu'elle s'est efforcée de montrer que l'une quelconque des expéditions S1, S2 et S3 ou que ces trois expéditions provenaient d'une opération normale de vente qui s'était déroulée entre les partenaires indépendants qu'étaient selon elle la requérante et Sun-Lily. Ces arguments sur lesquels s'était appuyée l'opposante pour objecter que l'invention avait été rendue accessible au public du fait d'une utilisation antérieure ne sauraient donc être retenus.

Livraisons à Gerresheimer ; Revendication 11 du brevet en cause

3.7 Alors que l'accord de coentreprise avait créé des relations spéciales entre Owens-Illinois et Sun-Lily, il ressort clairement des preuves fournies au sujet des livraisons d'Owens-Illinois à Gerresheimer (expéditions G1, G2 et G3) que ces livraisons ont eu lieu dans le cadre d'une opération normale de vente entre partenaires indépendants, vente à la suite de laquelle, à la réception des marchandises, l'acheteur acquiert la pleine propriété des marchandises livrées sans être lié par des obligations anté-

² Ndt : la "springboard doctrine" traite de l'utilisation illicite faite par une personne d'informations confidentielles obtenues dans le domaine technique par ex.

Geheimhaltungspflicht. Damit ging das Material in den Stand der Technik ein, der der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich war.

3.8 Hinsichtlich der Frage, **wann** die Lieferungen G1, G2 und G3 bei Gerresheimer eintrafen, wurden keine Unterlagen mit genauen Daten vorgelegt. Die mit der Erklärung von Herrn Kricheldorf (Anlagen 1 bis 3) eingereichten Unterlagen lassen aber den Schluß zu, daß das gelieferte Material mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vor dem 14. Januar 1982 im Besitz von Gerresheimer war.

Insbesondere:
...

Bei Berücksichtigung all dieser Beweismittel gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß Gerresheimer das einschlägige Material vor dem 14. Januar 1982 erhalten hat.

3.9 Schließlich ist bezüglich der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung des Materials aus den Lieferungen G1, G2 und G3 noch zu klären, **was** das gelieferte Material eigentlich war.

Die Beschwerdeführerin räumte in der mündlichen Verhandlung ein, daß keine Versuchsberichte vorgelegt worden seien, die sich direkt auf die einzelnen gelieferten Materialien bezögen; statt dessen verwies sie auf die bloße Behauptung in Kara-3, Abschnitt 2, wonach alle diese Materialien auf derselben Maschine in Toledo, Ohio, gemäß dem "Handbuch" hergestellt worden seien.

Aus folgenden Gründen sind die von der Beschwerdeführerin als Beweismittel vorgelegten Unterlagen nicht schlüssig und beweiskräftig genug, um ihre Behauptung zu stützen, daß das gelieferte Material sämtliche Erfordernisse des Anspruchs 11 des Streitpatents erfüllt habe.

3.9.1 *Relative Schrumpffähigkeit der geschäumten und der nichtgeschäumten Folie*

...

3.9.2 *Schrumpffähigkeit in Fließ- (= Maschinen)richtung*

...

3.9.3 *Schrumpffähigkeit in der Breite (Querrichtung)*

...

including those of confidentiality. This also has the effect of establishing state of the art that had been available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC.

3.8 As to the **dates** on which the materials of consignments G1, G2 and G3 were received by Gerresheimer, no documents were produced indicating any particular date. The documents submitted with the Declaration of Mr Kricheldorf (Annexes 1 to 3) do, however, lead to the conclusion with an extremely high degree of certainty that all these materials were in the possession of Gerresheimer before 14 January 1982:

In particular:
...

Taking this evidence as a whole, the Board concludes that Gerresheimer did receive the relevant materials before 14 January 1982.

3.9 The last issue to be decided with respect to the alleged prior public use of the material of consignments G1, G2 and G3 is **what** the delivered materials actually were.

The Appellant admitted in the oral proceedings that no test reports had been submitted which referred directly and individually to the materials of these consignments; instead he relied upon the bare assertion in Section 2 of Kara-3 that all materials of these consignments had been made on the same machine in Toledo, Ohio, and had been manufactured in accordance with the "Manual".

For the following reasons, the documentary evidence submitted by the Appellant is insufficiently cogent and convincing to support his allegation that the delivered materials complied with all the requirements of Claim 11 of the patent in suit.

3.9.1 *Relative shrinkability of the foamed film and the non-foamed film*

...

3.9.2 *Shrinkability in flow (= machine) direction*

...

3.9.3 *Shrinkability in widthwise (cross) direction*

...

rieures de l'ancien propriétaire, telles que l'obligation de secret. Là encore, ceci permet de tirer des conclusions au sujet de l'état de la technique qui avait été rendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE.

3.8 En ce qui concerne les **dates** auxquelles Gerresheimer aurait reçu les matériaux constituant les expéditions G1, G2 et G3, il n'a été produit aucun document indiquant une date précise. Les documents soumis avec la déclaration de M. Kricheldorf (annexes 1 à 3) permettent cependant de conclure avec une quasi-certitude que ces matériaux étaient tous en la possession de Gerresheimer avant le 14 janvier 1982 :

en particulier :
...

Au vu de l'ensemble de ces moyens de preuve, la Chambre conclut que Gerresheimer avait reçu les matériaux en cause avant le 14 janvier 1982.

3.9 Enfin, dernière question litigieuse à trancher à propos de l'utilisation antérieure qui aurait rendu accessibles au public les matériaux des expéditions G1, G2 et G3, il convient de se demander **quels** étaient exactement ces matériaux.

La requérante a admis au cours de la procédure orale ne pas avoir produit de compte rendu d'essais se rapportant directement aux différents matériaux dont étaient composées ces expéditions ; au lieu de cela, elle s'est bornée à citer ce qui avait simplement été affirmé dans la partie 2 de Kara-3, à savoir que tous les matériaux de ces expéditions avaient été produits sur la même machine à Toledo, Ohio et avaient été fabriqués conformément au "Manuel".

Pour les raisons exposées ci-après, les documents écrits que la requérante avait produits pour montrer que les matériaux livrés présentaient toutes les caractéristiques prévues dans la revendication 11 du brevet en cause ne peuvent être considérés comme suffisamment convaincants ni probants.

3.9.1 *Rétractibilité relative du film en mousse et du film sans mousse*

...

3.9.2 *Rétractibilité dans le sens de l'écoulement (sens de la machine)*

...

3.9.3 *Rétractibilité dans le sens de la largeur (sens transversal)*

...

3.9.4 Somit gelang es der Beschwerdeführerin nicht, zweifelsfrei (s. Nr. 3.1) nachzuweisen, daß das von Owens-Illinois am 9. September 1981 getestete Material die Erfordernisse des Anspruchs 11 in bezug auf die Schrumpfung erfüllte.

3.10 Damit greift auch der Einwand nicht, der Gegenstand des Anspruchs 11 sei wegen offenkundiger Vorbenutzung durch die Materiallieferungen G1, G2 und G3 nicht neu.

Lieferungen an das Laboratory of Forming Plastics, Furubayashi Shiko, NKG und Tokyo Canada Dry; Anspruch 11 des Streitpatents

(siehe Kara-2, Anlage L, Yoshida-1, Anlage SL-5, Yoshida-1, Anlage SL-4 sowie eidesstattliche Versicherungen Taka-1 und Taka-2)

3.11 Aus den vorstehenden Gründen stellten diese Lieferungen keine offenkundige Vorbenutzung der Laminats gemäß Anspruch 11 des Streitpatents dar, wobei hier alle sonstigen Überlegungen außer Betracht bleiben können, die zum selben Schluß führen könnten (Geheimhaltung, Möglichkeit der Ermittlung der Schrumpfeigenschaften des Laminats vor dem Schrumpfen anhand der geschrumpften Etiketten).

Lieferungen innerhalb der USA; Anspruch 11 des Streitpatents

3.12 Die Beweismittel für diese Lieferungen wurden in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens vorgelegt.

3.12.1 Die Kammer schließt sich der Feststellung in der Sache T 1002/92 (Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe, Absatz 7) an, wonach im Verfahren vor den Beschwerdekammern neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgehen, nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern

3.9.4 Thus, the Appellant has failed to establish to the standard required (see point 3.1 super ibid.) that the materials tested by Owens-Illinois on 9 September 1981 met the shrinkage requirements according to Claim 11.

3.10 In consequence, the attack on the novelty of the subject-matter of Claim 11 based on the alleged prior public use by the delivery of the materials of consignments G1, G2 and G3 also fails.

Deliveries to the Laboratory of Forming Plastics, Furubayashi Shiko, NKG and Tokyo Canada Dry; Claim 11 of the patent in suit

(see Exhibit L of Kara-2, Exhibit SL-5 of Yoshida-1; Exhibit SL-4 of Yoshida-1; Affidavits Taka-1 and Taka-2)

3.11 For the reasons set out in the preceding paragraphs these deliveries did not give rise to prior public use of the laminates according to Claim 11 of the patent in suit, irrespective of any other considerations which might lead to the same conclusion (confidentiality, possibility to determine on the shrunken labels the shrinkage characteristics of the laminate before shrinkage).

Deliveries within the USA; Claim 11 of the patent in suit

3.12 The evidence for these deliveries was submitted at a late stage in the appeal proceedings.

3.12.1 The Board concurs with the finding in T 1002/92 (Reasons 3.4, paragraph 7) that in proceedings before the Boards of Appeal new facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of facts evidence and arguments" presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only very exceptionally be admitted into the proceedings, if such new material is prima facie highly relevant in the sense that it can reasonably be expected to

3.9.4 Ainsi, il ne peut être considéré que les critères qui ont été posés ci-dessus au point 3.1 sont respectés dans le cas des preuves produites par la requérante pour montrer que les matériaux testés par Owens-Illinois le 9 septembre 1981 présentaient les caractéristiques de retrait prévues dans la revendication 11.

3.10 En conséquence, la Chambre ne peut retenir non plus l'objection que la requérante avait formulée à l'encontre de la nouveauté de l'objet de la revendication 11 au motif que, selon elle, la livraison des matériaux composant les expéditions G1, G2 et G3 constituait une utilisation antérieure qui avait rendu l'invention accessible au public.

Livraisons au Laboratory of Forming Plastics, à Furubayashi Shiko, à NKG et à Tokyo Canada Dry ; revendication 11 du brevet en cause

(voir annexe L de Kara-2, annexe SL-5 de Yoshida-1 ; annexe SL-4 de Yoshida-1 ; déclarations sous serment Taka-1 et Taka-2)

3.11 Pour les raisons qui viennent d'être exposées, la Chambre peut estimer, sans avoir à faire appel à d'autres considérations allant dans le même sens (obligation de secret, possibilité de déterminer sur les manchons rétractés les caractéristiques de retrait du stratifié avant le retrait), que les livraisons susmentionnées n'ont pas permis une utilisation antérieure qui aurait rendu accessibles au public les stratifiés selon la revendication 11 du brevet en cause.

Livraisons à l'intérieur des USA ; revendication 11 du brevet en cause

3.12 Les preuves de ces livraisons ont été produites à un stade tardif de la procédure de recours.

3.12.1 La Chambre conclut, comme dans la décision T 1002/92 (¶ paragraphe du point 3.4 des motifs), que, dans la procédure devant les chambres de recours, les faits et justifications nouveaux qui vont au-delà de ceux qui ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, conformément à la règle 55c) CBE, ne devraient être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel dans la procédure, si ces nouveaux moyens se révèlent d'emblée éminemment pertinents, en ce sens que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils changent

hochrelevant sind, als sie mit gutem Grund eine Änderung des Verfahrensausgangs erwarten lassen, also höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen.

3.12.2 Während in den eidesstattlichen Versicherungen der Herren Blackwelder, Syperski, Hinckley und Karabedian (= Kara-4) und den Anlagen dazu sehr ausführlich auf die Entwicklung des coextrudierten Plastishield-Materials durch Owens-Illinois eingegangen wird, bestehen die einzigen konkreten Beweismittel für die behauptete Lieferung von Etikettenmaterial aus coextrudiertem Polystyrol in Fotokopien von Rechnungen der "Lily Ol, Division of Owens-Illinois" an die Laurens Glass Co. und die Brockway Glass Co. (eidesstattliche Versicherung von Herrn Hinckley, Anlagen A1 bis A3, B1 bis B3 und C1 bis C3 bzw. D1 bis D3 und E1 bis E3).

Die in diesen Rechnungen enthaltenen Informationen über **das, was** verkauft wurde, beschränken sich jedoch auf einige ausgesprochen dürftige Angaben wie "CO-EXT REX RT BR", "CO-EXT SPRITE" oder "CO-EXT MELLO YELLO".

3.12.3 Diese Beweismittel sind viel zu vage und belanglos, als daß die Beschwerdekammer daraus schließen könnte, daß das gelieferte Material tatsächlich entsprechend den Spezifikationen des "Handbuchs" oder auch gemäß den Erfordernissen des Anspruchs 11 des Streitpatents hergestellt wurde.

3.12.4 Die Beschwerdeführerin konnte somit nicht nachweisen, daß ihre verspätet eingereichten Beweismittel für die Frage, ob der Gegenstand des Anspruchs 11 des Streitpatents neu ist, hinreichend relevant waren, d. h. so relevant, daß sie wahrscheinlich oder sogar höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstanden (vgl. T 1002/92, s. o.).

3.12.5 Daher werden diese verspätet vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglichen Argumente gemäß Artikel 114 (2) EPÜ aus dem Beschwerdeverfahren ausgeschlossen.

3.13 **Somit greift** der gesamte, auf die **offenkundige Vorbenutzung** des Gegenstands des **Anspruchs 11** des Streitpatents gestützte Einwand gegen die **Neuheit nicht**.

change the final outcome of the case and is thus highly likely to prejudice the maintenance of the opposed patent.

3.12.2 While the Affidavits of Mr Blackwelder, Mr Syperski, Mr Hinckley and Mr Karabedian (= Kara-4), including the Exhibits attached to them, delve in considerable detail into the history of the development of the coextruded Plastishield material by Owens-Illinois, the only concrete evidence they offer with respect to alleged deliveries of coextruded polystyrene label material consists of photocopies of bills of "Lily Ol, Division of Owens-Illinois" to Laurens Glass Co. and Brockway Glass Co. (Affidavit of Mr Hinckley, Exhibits A1 to A3, B1 to B3 and C1 to C3, respectively D1 to D3 and E1 to E3).

The information contained in these bills with respect to **what** was sold is, however, restricted to some rather jejune and very meagre statements, like "CO-EXT REX RT BR", "CO-EXT SPRITE" or "CO-EXT MELLO YELLO".

3.12.3 This evidence is far too vague and inconsequential to permit the Board to draw the conclusion that the material that was delivered was indeed made in accordance with the specifications in the "Manual", or, for that matter, in accordance with the requirements of present Claim 11.

3.12.4 The Appellant has thus failed to demonstrate that his late filed evidence was sufficiently relevant to the issue of novelty of the subject-matter of Claim 11 of the patent in suit, i.e. relevant to such an extent as to be highly likely (or even likely) to prejudice the maintenance of the patent (cf. T 1002/92 supra).

3.12.5 These late-filed facts, evidence and related arguments are therefore excluded from the appeal proceedings pursuant to Article 114(2) EPC.

3.13 The entire **novelty** attack based on the **prior public use** of the subject-matter of **Claim 11** of the patent in suit **therefore fails**.

l'issue de l'affaire et fassent ainsi obstacle au maintien du brevet attaqué.

3.12.2 Alors que dans les déclarations sous serment de MM. Blackwelder, Syperski, Hinckley et Karabedian (= Kara-4), ainsi que dans les annexes qui les accompagnent, il est fait un long rappel de l'histoire de la mise au point par Owens-Illinois du matériau coextrudé Plastishield, la seule preuve concrète qui y est donnée de l'existence alléguée des livraisons de matériaux étiquetés en polystyrène coextrudé sont des photocopies de factures adressées par la société "Lily Ol, Division of Owens-Illinois" aux sociétés Laurens Glass Co. et Brockway Glass Co. (déclaration sous serment de M. Hinckley, respectivement annexes A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, et annexes D1 à D3 et E1 à E3).

Ces factures ne fournissent toutefois que de maigres informations au sujet de **ce qui** avait été vendu, telles que les indications "CO-EXT REX RT BR", "CO-EXT SPRITE" OU "CO-EXT MELLO YELLO".

3.12.3 Ces moyens de preuve étant bien trop vagues et insignifiants, la Chambre ne peut en conclure que le matériau livré avait effectivement été fabriqué conformément aux spécifications du "Manuel" ou bien à ce que prévoit le texte actuel de la revendication 11.

3.12.4 La requérante n'a pu ainsi montrer que ces moyens de preuve déposés tardivement étaient suffisamment pertinents pour ce qui est de la question de la nouveauté de l'objet de la revendication 11 du brevet en cause, c'est-à-dire pertinents au point de faire très probablement (ou probablement) obstacle au maintien du brevet (cf. décision T 1002/92 citée supra).

3.12.5 En application de l'article 114(2) CBE, il ne sera donc pas tenu compte dans la procédure de recours de ces moyens qui ont été produits tardivement.

3.13 **Par conséquent**, il convient de **rejeter** totalement l'objection selon laquelle l'objet de la **revendication 11** du brevet en cause est dépourvu de **nouveauté**, du fait qu'il aurait été rendu accessible au **public** par une **utilisation antérieure**.

Unabhängige Ansprüche 1 und 10

3.14 Die obigen Ausführungen beziehen sich zwar nur auf den Gegenstand des Anspruchs 11 des Streitpatents, sie treffen aber auch auf den Gegenstand der anderen unabhängigen Ansprüche 1 und 10 zu. Diese Ansprüche enthalten dieselben Merkmale in bezug auf Struktur und Schrumpfeigenschaften wie der Anspruch 11, deren Existenz maßgeblich für die Entscheidung der Kammer über die Neuheit des Gegenstands dieses Anspruchs angesichts der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung war.

Auf die Fachliteratur gestützte Einwände

4. ...

4.1 Entgegenhaltung 5
...

5. Neuheit

Auf der Grundlage des vorstehend dargelegten Sachverhalts gelangt die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß der Gegenstand aller unabhängigen Ansprüche des Streitpatents gegenüber der Offenbarung im nächstliegenden Stand der Technik (Entgegenhaltung 5) neu ist.

6. Aufgabe und Lösung

6.1 Die Aufgabe, die mit dem Gegenstand der Erzeugnisansprüche 1 und 11 des Streitpatents gegenüber der Entgegenhaltung 5 gelöst werden sollte, war die Bereitstellung eines ähnlichen Verbundlaminats, das zur Herstellung von Manschetten, die unter Wärmeinwirkung auf Flaschen aufgeschrumpft werden können, geeignet ist und eine wärmeschrumpffähige geschäumte Polystyrolschicht umfaßt, wobei nach dem Aufschrumphen der Manschette auf ein Gefäß (z. B. eine Flasche) die Außenseite des Laminats, d. h. die der Gefäßwand abgewandte Seite, gut bedruckbar und glatt und eben ist.

Ein weiterer Aspekt der Aufgabe bestand im Hinblick auf den Verfahrensanspruch 10 darin, ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Laminats zu entwickeln.

6.2 Gelöst wird diese Aufgabe nach dem Streitpatent – soweit es die Erzeugnisansprüche 1 und 11 betrifft – dadurch, daß als Material für die

Independent Claims 1 and 10

3.14 While the above considerations relate to the subject-matter of Claim 11 of the patent in suit, the same conclusions apply to the subject-matter of the further independent Claims 1 and 10. These claims comprise the same structural and shrinkage characteristics as Claim 11, the presence of which was decisive for the conclusion of the Board with respect to the novelty of the subject-matter of this latter claim under the aspects of the alleged prior public use.

Objections based on literature

4. ...

4.1 Document (5)
...

5. Novelty

From the facts set out in the preceding paragraph the Board concludes that the subject-matter of all independent claims of the patent in suit is novel over the disclosure in the nearest prior art document (5).

6. Problem and solution

6.1 The problem to solved by the subject-matter of product Claims 1 and 11 of the patent in suit, when starting from document (5), was the provision of a similar composite laminate, suitable for the fabrication of sleeves which can be heat-shrunk onto bottles, said laminate comprising a heat-shrinkable foamed polystyrene layer, where the outer surface of the laminate, that is the surface which faces away from the container wall when a sleeve formed from the laminate is heat-shrunk onto a container (e.g. bottle), should have a good printability and – when the sleeve is shrunk onto a container – be smooth and even.

With respect to process Claim 10, a further aspect of the problem was the development of a method for the manufacture of such a laminate.

6.2 According to the patent in suit the above problem is solved, as far as product Claims 1 and 11 are concerned, by the use of polystyrene as

Revendications indépendantes 1 et 10

3.14 Bien que les considérations qui précèdent se rapportent à l'objet de la revendication 11 du brevet en cause, elles valent également pour l'objet des revendications indépendantes 1 et 10, qui comportent les mêmes caractéristiques de structure et de retrait que l'objet de la revendication 11, caractéristiques qui ont amené la Chambre à conclure que la nouveauté de l'objet de cette revendication n'était pas détruite du fait d'une utilisation antérieure qui aurait rendu l'invention accessible au public.

Objections basées sur les documents existant en la matière

4. ...

4.1 Document (5)
...

5. Nouveauté

La Chambre conclut des faits qui viennent d'être rappelés au point qui précède que dans toutes les revendications indépendantes du brevet en cause, l'objet de la revendication est nouveau par rapport à celui divulgué dans le document constituant l'état de la technique le plus proche (document 5).

6. Le problème et sa solution

6.1 Le problème que vise à résoudre l'objet des revendications de produit 1 et 11 du brevet en litige, à partir de l'enseignement du document (5), est celui de la réalisation d'un stratifié composite semblable à celui divulgué dans ce document, pouvant être utilisé pour la fabrication de manchons qui peuvent être thermorétractés de manière à recouvrir des bouteilles, ledit stratifié comprenant une couche de polystyrène mousse thermorétractable, la surface extérieure du stratifié (c'est-à-dire la surface à l'opposé de la paroi du récipient lorsqu'un manchon formé à partir du stratifié est thermorétracté de manière à recouvrir un récipient (tel qu'une bouteille), devant avoir une bonne imprimabilité et – lorsque le manchon a été rétracté de manière à recouvrir un récipient – devant être lisse et unie.

En ce qui concerne la revendication de procédé 10, un autre aspect du problème était la mise au point d'un procédé pour la fabrication d'un tel stratifié.

6.2 Selon le brevet en cause, la solution du problème ci-dessus consiste, dans le cas des revendications de produit 1 et 11, à utiliser du poly-

nichtgeschäumte Schicht Polystyrol verwendet und dieser Schicht eine bestimmte (geringe) Schrumpffähigkeit verliehen wird; was den Verfahrensanspruch 10 angeht, so besteht ein weiteres Element der Lösung in der Herstellung des zweischichtigen Laminats durch Coextrusion.

6.3 Der Beschreibung des Streitpatents ist zu entnehmen, daß die gemäß den unabhängigen Ansprüchen des Streitpatents produzierten Laminats sehr gut bedruckbar sind und die daraus hergestellten Manschetten eine glatte und ebene Außenseite aufweisen (Seite 7, Zeile 51; Seite 10, Tabelle II, Versuch 1; Seite 15, Zeilen 44 bis 46). Offensichtlich ist das Coextrusionsverfahren in Verbindung mit den anderen Maßnahmen geeignet, diese vorteilhaften Eigenschaften der Laminats zu bewirken.

In der mündlichen Verhandlung räumte die Beschwerdeführerin ein, daß die nichtgeschäumte Polystyrolschicht der Laminats des Streitpatents besser bedruckbar sei, was dem Inhalt der Entgegenhaltung 5 widerspreche, denn diese rate eher von einem direkten Bedrucken der Außenseite der Laminats ab, wenn sie empfehle, den Aufdruck durch einen Schutzfilm über der nichtgeschäumten Schicht abzudecken. Ebenso leuchte es ein und werde von der Beschwerdeführerin auch nicht angefochten, daß die Schrumpffähigkeit der nichtgeschäumten Schicht aufgrund der durch den Schrumpfvorgang erzeugten Spannung dazu beitrage, Unebenheiten der Oberfläche zu vermeiden, die durch ein unausgewogenes Verhältnis zwischen der Schrumpffähigkeit der geschäumten und der nichtgeschäumten Schicht hervorgerufen werden könnten.

In Ermangelung eines Gegenbeweises befindet die Beschwerdekammer, daß die oben genannte technische Aufgabe durch die in den Ansprüchen 1, 10 und 11 des Streitpatents dargelegten Maßnahmen in allen ihren Aspekten tatsächlich gelöst wird.

7. Erfindnerische Tätigkeit des Gegenstands der unabhängigen Ansprüche 1, 10 und 11

7.1 Die Entgegenhaltung 5 selbst enthält nichts, was einen Fachmann dazu hätte anregen können, die nichtgeschäumte Schicht auf Basis eines Ethylenpolymergemischs durch eine nichtgeschäumte Polystyrolschicht zu ersetzen.

material of the non-foam layer as well as by imparting a certain (low) shrinking capability to this layer, and, as far as process Claim 10 is concerned, a further element of the solution is the manufacture of the two layer laminate by coextrusion.

6.3 From the description of the patent in suit it can be inferred that the laminates prepared according to the independent claims of the patent in suit have very good printability characteristics and that the sleeves produced therefrom have a smooth and even outer surface (page 7, line 51; page 10, Table II, Experiment 1; page 15, lines 44 to 46). Apparently the coextrusion technique is appropriate, together with the other measures taken, to engender these favourable properties of the laminates.

During the oral proceedings the Appellant admitted that the polystyrene non-foam layer of the laminates of the patent in suit offered an improved printability and that this was not in line with the contents of document (5) which in fact militated against the direct printing of the outer surface of the laminate by recommending that the printing should be covered by a protective film of the non-foam layer. Similarly it stood to reason, and was indeed not contested by the Appellant, that the shrinkability of the non-foam layer, owing to the tension caused by the shrinking process, helped to prevent an uneven surface which might result from an unbalanced correlation of the shrinkabilities of the foam and non-foam layer.

In the absence of any counter-evidence, the Board accepts that the above-mentioned technical problem has been effectively solved in all its aspects by the measures required by Claims 1, 10 and 11 of the patent in suit.

7. Inventive step of the subject-matter of independent Claims 1, 10 and 11

7.1 There is nothing in document (5) itself which could be regarded by a skilled person as an incentive to substitute a polystyrene non-foam layer for the ethylene polymer composition-based non-foam layer used according to this document.

styrène comme matériau de la couche sans mousse, en faisant en sorte que cette couche présente une certaine (faible) capacité de retrait ; dans le cas de la revendication de procédé 10, un autre élément de la solution est la fabrication du stratifié à deux couches par coextrusion.

6.3 Il ressort de la description du brevet en cause que les stratifiés préparés conformément aux revendications indépendantes de ce brevet ont de très bonnes caractéristiques d'imprimabilité et que les manchons fabriqués à partir des ces stratifiés ont une surface extérieure lisse et unie (page 7, ligne 51 ; page 10, tableau II, essai 1 ; page 15, lignes 44 à 46). Il apparaît que, combinée avec les autres mesures prises, la technique de coextrusion permet d'obtenir ces propriétés intéressantes des stratifiés.

Au cours de la procédure orale, la requérante a admis que la couche de polystyrène sans mousse des stratifiés du brevet en cause présentait une meilleure imprimabilité et que ceci n'était pas en accord avec le contenu du document (5), lequel, en fait, déconseillait l'impression directe de la surface extérieure du stratifié en recommandant que l'impression soit recouverte par un film protecteur de la couche sans mousse. De même, il est évident, et la requérante ne l'a d'ailleurs pas contesté, que du fait de la tension créée par le procédé de rétractation, la rétractabilité de la couche sans mousse contribuait à empêcher la formation des inégalités de surface qu'aurait pu engendrer un déséquilibre entre les rétractabilités de la couche en mousse et de la couche sans mousse.

En l'absence de preuve du contraire, la Chambre admet que les mesures prévues dans les revendications 1, 10 et 11 du brevet en cause permettent effectivement de résoudre sous tous ses aspects le problème technique susmentionné.

7. Activité inventive qu'implique l'objet des revendications indépendantes 1, 10 et 11

7.1 Le document (5) lui-même ne saurait en rien inciter l'homme du métier à utiliser une couche sans mousse en polystyrène à la place de la couche sans mousse à base d'une composition de polymère d'éthylène utilisée selon ce document.

7.2 Im schriftlichen Verfahren hatte die Beschwerdeführerin die Entgegenhaltung 4 angeführt, um zu demonstrieren, daß ein Fachmann auf dem Gebiet der Verpackungstechnik mit Laminaten vertraut sei, die aus einer zellulären und einer nichtzellulären Polystyrolschicht bestünden.

Zwar offenbart die Entgegenhaltung 4 ein Verpackungsmaterial aus einem Laminat mit einer Innenschicht aus geschäumtem Polystyrol und zwei nichtgeschäumten (äußeren) Deckschichten, die ein Copolymer aus Styrol und Butadien umfassen (Ansprüche 1 und 4 bis 6; Seite 2, Zeilen 16 bis 47); dieses Material soll fest sein wie die kaschierte Pappe, die es ersetzt, aber nicht deren Neigung zur Flüssigkeitsabsorption aufweisen (Seite 1, Zeilen 18 bis 37; Seite 2, Zeilen 114 bis 122).

Die Entgegenhaltung 4 enthält keinerlei Angaben zu den Schrumpfeigenschaften der Laminat und damit zur Aufgabe, nach dem Schrumpfvorgang eine glatte und ebene Oberfläche bereitzustellen; sie sagt auch nichts über die Bedruckbarkeit der nichtgeschäumten Schichten aus.

Diese Entgegenhaltung hätte den Fachmann also nicht dazu anregen können, als Material für die nichtgeschäumte Schicht der in der Entgegenhaltung 5 offenbarten Laminat Polystyrol anstelle des Ethylenpolymergemischs zu verwenden.

Aus diesem Grund greift der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen die Ansprüche 1 und 11 nicht, soweit er auf die Kombination der Entgegenhaltungen 4 und 5 gestützt ist.

7.3 Außer auf die in der Offenbarung der Entgegenhaltung 5 fehlenden Merkmale berief sich die Beschwerdeführerin aber auch auf die behauptete **offenkundige Vorbenutzung**, um die mangelnde erfinderische Tätigkeit nachzuweisen. So stehe zweifelsfrei fest, daß Laminat aus coextrudiertem Polystyrol mit einer geschäumten und einer nichtgeschäumten Polystyrolschicht ohne jede Geheimhaltungsverpflichtung vor dem 14. Januar 1982 (Datum der frühesten Priorität des Streitpatents) an Gerresheimer geliefert worden seien. Da diese Laminat somit gemäß Artikel 54 (2) EPÜ zum Stand der Technik gehörten, wäre ein Fachmann über ihre gute Bedruckbarkeit informiert gewesen und somit dazu angeregt worden, bei den aus der Entgegenhaltung 5 bekannten Lami-

7.2 During the written proceedings the Appellant relied upon document (4) in order to demonstrate that one skilled in the art of packaging technology was familiar with laminates comprising a cellular and a non-cellular layer, both consisting of polystyrene.

While it is correct that document (4) discloses a laminate packaging material comprising an inner layer of foamed polystyrene and two (outer) non-foamed facing layers comprising a copolymer of styrene and butadiene (Claims 1 and 4 to 6; page 2, lines 16 to 47), this material is supposed to be rigid like the cardboard laminates it is replacing, but without the latter's tendency to absorb liquid (page 1, lines 18 to 37; page 2, lines 114 to 122).

Document (4) is totally silent about any shrinkage characteristics of the laminates and thus about the problem of providing, after the shrinking step, an even and smooth surface; it is also silent about the printability characteristics of non-foam layers.

This document therefore does not provide any incentive for a skilled person to substitute polystyrene as material of the non-foam layer of the laminates disclosed in document (5) for the ethylene polymer composition.

For this reason the obviousness objection against Claims 1 and 11, in so far as it is based on the combination of documents (4) and (5), fails.

7.3 However, in order to supplement the features which were missing from the disclosure of document (5), the Appellant also relied on the facts of the alleged **prior public use** in order to establish his case on obviousness. The Appellant contended that it was established beyond any doubt that coextruded polystyrene laminates consisting of a polystyrene foam layer and a polystyrene non-foam layer had been delivered without any obligation of confidentiality before 14 January 1982 (date of the first priority of the patent in suit) to Gerresheimer. Since these laminates were thus part of the state of the art under Article 54(2) EPC, a skilled person would have been aware of their good printability and would therefore have been encouraged to replace, in the laminates of document

7.2 Au cours de la procédure écrite, la requérante s'est fondée sur le document (4) pour montrer qu'un homme du métier spécialisé dans les techniques de l'emballage connaissait bien les stratifiés comprenant une couche cellulaire et une couche non cellulaire, toutes deux en polystyrène.

Bien qu'il soit exact que le document (4) divulgue un matériau d'emballage stratifié comprenant une couche intérieure en mousse de polystyrène et deux couches opposées (extérieures) sans mousse composées d'un copolymère de styrène et de butadiène (revendications 1 et 4 à 6 ; page 2, lignes 16 à 47), ce matériau est supposé rigide comme les stratifiés en carton qu'il remplace, mais sans la tendance de ces derniers à absorber les liquides (page 1, lignes 18 à 37 ; page 2, lignes 114 à 122).

Dans le document (4), il n'est nullement question des caractéristiques de retrait des stratifiés ni par conséquent du problème de l'obtention, après l'étape de rétraction, d'une surface lisse et unie ; il n'y est pas question non plus des caractéristiques d'imprimabilité des couches sans mousse.

Ce document ne saurait par conséquent inciter l'homme du métier à utiliser du polystyrène au lieu du composé de polymère d'éthylène comme matériau de la couche sans mousse des stratifiés divulgués dans le document (5).

Pour cette raison, la Chambre ne saurait retenir l'objection selon laquelle les revendications 1 et 11 n'impliquaient pas d'activité inventive par rapport aux documents (4) et (5) considérés en combinaison.

7.3 Cependant, pour compléter les caractéristiques qui manquaient dans la divulgation du document (5) et prouver que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive, la requérante s'est fondée également sur les faits qu'elle avait invoqués pour montrer que l'objet de l'invention avait été rendu **accessible au public en raison d'une utilisation antérieure**. Elle a soutenu qu'il ne faisait aucun doute que des stratifiés en polystyrène coextrudé composés d'une couche de mousse de polystyrène et d'une couche sans mousse de polystyrène avaient été livrés à Gerresheimer avant le 14 janvier 1982 (date de la première priorité du brevet en cause), sans que cette société soit tenue de respecter le secret. Ces stratifiés faisant donc partie de l'état de la technique visé à l'article 54(2) CBE, un

naten die nichtzelluläre Schicht auf Basis eines Ethylenpolymergemischs durch eine nichtgeschäumte Polystyrolschicht zu ersetzen.

Dieses auf den ersten Blick einleuchtende Argument ist aber aus folgenden Gründen nicht stichhaltig.

7.3.1 Bei dem Material aus den Lieferungen G1, G2 und G3, das anerkanntermaßen im Besitz von Gerresheimer war und dessen Zusammensetzung und innere Struktur somit der Öffentlichkeit im Sinne der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/92 (ABl. EPA 1993, 277) zugänglich waren, handelt es sich um Laminat aus einer nichtgeschäumten und einer geschäumten Polystyrolfolie, wobei die Oberflächenschicht der geschäumten Folie auf der Seite dicker ist, die der mit der nichtgeschäumten Folie laminierten Seite gegenüberliegt, und die beiden Laminatfolien bestimmte Schrumpfmerkmale aufweisen, die unter Umständen unter die Definitionen der Ansprüche 1, 10 und 11 des Streitpatents fallen könnten.

7.3.2 Für die Behauptungen in Teil C der Erklärung von Herrn Kricheldorf,

– daß die Folien von der Cito Kunststoff und Verpackung GmbH bedruckt wurden und als Rundum-Etiketten für Glasflaschen verwendet werden sollten,

– daß Flaschen unter seiner Aufsicht im Düsseldorfer Werk von Gerresheimer mit Etiketten versehen wurden und

– daß ein Teil dieser mit Etiketten versehenen Flaschen 1981 an Teutoburger Mineralbrunnen geliefert wurde,

wurden keinerlei Dokumente vorgelegt, die sie untermauern oder ihre Richtigkeit belegen könnten, obwohl für solche Erklärungen angesichts ihres subjektiven Charakters stichhaltige Belege erforderlich sind, zumal wenn – wie in diesem Fall – zwischen den behaupteten Ereignissen und der Vorlage der entsprechenden Beweismittel zehn Jahre vergangen sind.

Somit konnte die Beschwerdeführerin nicht nachweisen, daß die coextrudierten Polystyrol-Laminat aus den Lieferungen G1, G2 und G3

(5), the ethylene polymer composition-based non-cellular layer by a non-foam layer made of polystyrene.

Whilst at first blush not altogether unconvincing, this argument also fails for the following reasons.

7.3.1 The materials of consignments G1, G2 and G3 that can be recognised to have been in possession of Gerresheimer and whose composition and internal structure were thus available to the public in the sense set out in the opinion of the Enlarged Board in G 1/92 (OJ EPO 1993, 277), were laminates comprising two layers of polystyrene, one non-foamed and the other foamed, the latter having a surface skin thicker on its side opposite to that laminated to the non-foam layer, and the two layers of the laminate having certain shrinkage characteristics, which might or might not fall within the definitions in Claims 1, 10 and 11 of the patent in suit.

7.3.2 The assertions in item C of the Declaration of Mr Kricheldorf

– that the foils were printed on by Cito Kunststoff und Verpackung GmbH to be used as labels for encircling glass bottles,

– that bottles were labelled under his supervision in Gerresheimer's Düsseldorf plant and

– that a part of the so-labelled bottles was delivered to Teutoburger Mineralbrunnen in 1981,

are not backed by any documentary evidence able to support them or to establish their veracity which, having regard to the subjective character of any such declaration, needs material support, particularly in view of the time lapse of 10 years between the facts alleged to have taken place and the evidence adduced.

The Appellant has therefore failed to establish that the coextruded polystyrene laminates of consignments G1, G2 and/or G3 were delivered to

homme du métier aurait eu connaissance de leurs bonnes qualités d'imprimabilité, ce qui l'aurait incité à remplacer, dans les stratifiés du document (5), la couche non cellulaire à base d'un composé de polymère d'éthylène par une couche sans mousse à base de polystyrène.

Bien qu'à première vue cet argument paraisse assez convaincant, il ne peut pas non plus être retenu par la Chambre, ceci pour les raisons suivantes :

7.3.1 Dans les expéditions G1, G2 et G3, les matériaux dont on peut admettre qu'ils étaient en possession de Gerresheimer et dont la composition et la structure interne avaient été ainsi rendues accessibles au public au sens où l'entendait la Grande Chambre dans son avis G 1/92 (JO OEB 1993, 277) étaient des stratifiés comprenant deux couches de polystyrène, l'une sans mousse et l'autre en mousse, cette dernière ayant une peau superficielle plus épaisse du côté opposé au côté collé à la couche sans mousse et les deux couches du stratifié présentant certaines caractéristiques de rétraction qui pourraient ou non être couvertes par les définitions données dans les revendications 1, 10 et 11 du brevet en cause.

7.3.2 Au point C de la déclaration de M. Kricheldorf, les affirmations selon lesquelles

– les feuilles avaient été imprimées par la société Cito Kunststoff und Verpackung GmbH en vue d'être utilisées comme manchons étiquetés entourant des bouteilles en verre,

– des bouteilles avaient été sous son contrôle recouvertes par un manchon étiqueté dans l'usine de Düsseldorf de Gerresheimer, et

– un certain nombre de bouteilles ainsi recouvertes avaient été livrées à Teutoburger Mineralbrunnen en 1981,

ne sont pas étayées par un document écrit susceptible d'en apporter une confirmation ou d'en prouver la véracité, alors que vu le caractère subjectif de ce type de déclaration, une confirmation écrite serait nécessaire, compte tenu notamment des dix années qui se sont écoulées depuis la date à laquelle les faits se seraient produits jusqu'à la date à laquelle ont été fournies les preuves correspondantes.

La requérante n'est donc pas parvenue à prouver que les stratifiés en polystyrène coextrudés des expéditions G1, G2 et/ou G3 avaient été

vor dem 14. Januar 1982 an die Cito Kunststoff und Verpackung GmbH geliefert worden waren. Auch konnte sie nicht belegen, daß die mit Etiketten versehenen Flaschen vor diesem Zeitpunkt an Teutoburger Mineralbrunnen geliefert worden waren. Da die Cito Kunststoff und Verpackung GmbH ein Vertragspartner von Gerresheimer war, was das Bedrucken der Etiketten betraf, ist logischerweise auch davon auszugehen, daß sie das im Rahmen der von Gerresheimer in Auftrag gegebenen und bezahlten Arbeiten erworbene Wissen nicht weitergeben durfte, sondern an explizite oder implizite Geheimhaltungsverpflichtungen gebunden war, wie sie bei derartigen Geschäftsvorgängen üblich sind.

7.3.3 Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, daß die von der Beschwerdeführerin beigebrachten Beweismittel nicht belegen, daß die aus den Materiallieferungen G1, G2 und G3 hergestellten bedruckten Etiketten vor dem 14. Januar 1982 gemeinfrei waren.

7.3.4 In der Entscheidung G 1/92 stellte die Große Beschwerdekammer unter der Nummer 1.4 fest:

"Ein wesentlicher Zweck jeder technischen Lehre besteht darin, daß der Fachmann in die Lage versetzt werden soll, ein bestimmtes Erzeugnis durch Anwendung dieser Lehre herzustellen oder zu benutzen. Ergibt sich eine solche Lehre aus einem Erzeugnis, das auf den Markt gebracht wird, so muß der Fachmann auf sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen, um Aufschluß über alle zur Herstellung dieses Erzeugnisses benötigten Informationen zu gewinnen. Wenn der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses erschließen und dieses reproduzieren kann, gehören sowohl das Erzeugnis als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur zum Stand der Technik."

Unter der Nummer 3 führte sie weiter aus:

"Ergänzend sei angemerkt, daß ein Handelsprodukt **als solches** implizit nichts offenbart, was über seine Zusammensetzung oder innere Struktur hinausgeht. Andere Merkmale, die sich nur zeigen, wenn das Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt gewählten äußeren Bedingungen, z. B. Reaktanten oder ähnlichem, gebracht wird, um eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen oder mögliche Ergebnisse oder Fähigkeiten zu entdecken, weisen daher über das

Cito Kunststoff und Verpackung GmbH before 14 January 1982. He has also failed to prove that the labelled bottles were delivered to Teutoburger Mineralbrunnen prior to this date. Since Cito Kunststoff und Verpackung GmbH, for the purpose of printing the labels, was a contractual partner of Gerresheimer, it is also reasonable to assume that it was not free to divulge the knowledge it gained from the work it was performing on behalf of and paid for by Gerresheimer, but was bound by either explicit or implicit obligations of confidentiality, as is the normal business relationship in transactions of this kind.

7.3.3 It follows from the above that the evidence adduced by the Appellant fails to establish that printed labels made from the materials of consignments G1, G2 and G3 have been in the public domain before 14 January 1982.

7.3.4 In G 1/92, after having stated in Section 1.4 that:

"An essential purpose of any technical teaching is to enable the person skilled in the art to manufacture or use a given product by applying such teaching. Where such teaching results from a product put on the market, the person skilled in the art will have to rely on his general technical knowledge to gather all information enabling him to prepare the said product. Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it without undue burden, then both the product and its composition or internal structure become state of the art."

the Enlarged Board went on to state in Section 3:

"It may be added that a commercially available product **per se** does not implicitly disclose anything beyond its composition and internal structure. Extrinsic characteristics, which are only revealed when the product is exposed to interaction with specifically chosen outside conditions, e.g., reactants or the like, in order to provide a particular effect or result or to discover potential results or capabilities, therefore point beyond the product **per se** as they are dependent on deliberate choices being made.

livrés à Cito Kunststoff und Verpackung GmbH avant le 14 janvier 1982. Elle n'a pas pu prouver non plus que les bouteilles recouvertes d'un manchon étiqueté avaient été livrées à la société Teutoburger Mineralbrunnen avant cette date. La société Cito Kunststoff und Verpackung GmbH étant liée par contrat à Gerresheimer pour l'impression d'étiquettes, il est par ailleurs raisonnable de penser qu'elle n'était pas libre de divulguer les connaissances qu'elle avait acquises en effectuant des travaux rémunérés pour le compte de Gerresheimer, mais qu'elle était au contraire soumise à une obligation de secret, soit explicite, soit implicite, comme il est normalement d'usage en affaires dans ce type de transactions.

7.3.3 Il résulte de ce qui précède que les moyens produits par la requérante ne permettent pas à celle-ci de prouver que les manchons étiquetés imprimés fabriqués avec les matériaux des expéditions G1, G2 et G3 étaient déjà dans le domaine public avant le 14 janvier 1982.

7.3.4 Dans l'avis G 1/92, la Grande Chambre, après avoir constaté au point 1.4 que :

"Tout enseignement technique a essentiellement pour objet de permettre à l'homme du métier de fabriquer ou d'utiliser un produit donné en appliquant cet enseignement. Lorsque celui-ci découle d'un produit mis sur le marché, l'homme du métier doit compter sur ses connaissances techniques générales pour réunir toutes les informations lui permettant de préparer ledit produit. Si l'homme du métier parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire sans difficulté excessive, alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l'état de la technique."

poursuit au point 3 :

"Peut-être convient-il d'ajouter qu'**en soi**, un produit accessible sur le marché ne divulgue rien d'autre, implicitement, que sa composition ou sa structure interne. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou moyens potentiels, conduisent au-delà du produit **en soi**,

Erzeugnis als solches hinaus, weil sie von bewußten Auswahlentscheidungen abhängen. Typische Beispiele hierfür sind die Anwendung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches als Arzneimittel (vgl. Art. 54 (5) EPÜ) und die auf einer neuen technischen Wirkung beruhende Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck (vgl. G 2/88, ABl. EPA 1990, 93 und 469). Demnach können solche Merkmale nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht gelten."

In Übereinstimmung mit diesen Feststellungen in der Entscheidung G 1/92 gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß die Bedruckbarkeit des Materials aus den Lieferungen G1, G2 und G3 keine Eigenschaft ist, die durch die bloße Auslieferung an Gerresheimer der Öffentlichkeit zugänglich wurde, weil es sich dabei eindeutig um ein nicht inhärentes Merkmal handelt, das eine Wechselwirkung mit gezielt gewählten äußeren Bedingungen erfordert.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Entscheidung T 267/92 vom 4. Juni 1996 (im ABl. EPA nicht veröffentlicht) verwiesen, in der festgestellt wurde, daß die Scherfestigkeit (SBSS - short-beam shear strength) eines faserverstärkten Verbundstoffs und die Zugfestigkeit sowie die Streckgrenze seines Matrixmaterials als nicht inhärente Eigenschaften anzusehen sind, weil sie von der Wechselwirkung mit einer äußeren Umgebung abhängen. Somit wurde befunden, daß ein Parameter, der ein Verhältnis der Werte dieser beiden Eigenschaften umfaßt, nicht unter die implizite Offenbarung einer Vorveröffentlichung fällt, die ansonsten die wesentlichen Merkmale des betreffenden Gegenstands offenbart (Nrn. 4.6.2 bis 4.7 der Entscheidungsgründe).

7.3.5 Aus der Schlußfolgerung unter der Nummer 7.3.3, wonach die bedruckten Etiketten aus den Materiallieferungen G1, G2 oder G3 nicht zu dem vor dem 14. Januar 1982 öffentlich zugänglichen Stand der Technik gehörten, und aus dem unter der Nummer 7.3.4 erörterten Sachverhalt, daß die Bedruckbarkeit dieses Materials vor diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht gemeinfrei war, folgt, daß einem Fachmann zum fraglichen Zeitpunkt keine Angaben über die Bedruckbarkeit des Materials aus den Lieferungen G1, G2 und G3 vorlagen.

Typical examples are the application as a pharmaceutical product of a known substance or composition (cf. Article 54(5) EPC) and the use of a known compound for a particular purpose, based on a new technical effect (cf. G 2/88, OJ EPO 1990, 93 and 469). Thus, such characteristics cannot be considered as already having been made available to the public."

In line with the above statements in G 1/92, the Board concludes that the printability characteristic of the materials of consignments G1, G2 and G3 was not a property that became available to the public by their mere delivery to Gerresheimer, since this is clearly an extrinsic characteristic requiring interaction with specifically chosen outside conditions.

In this context reference is also made to decision T 267/92 of 4 June 1996 (not published in OJ EPO), in which it was held that the SBSS (short-beam shear strength) of a fibre-reinforced composite and the tensile strength and yield strength of the matrix material of the composite must be regarded as extrinsic properties, since they depend on an interaction with an external environment. Consequently, a parameter comprising a ratio of the values of these properties was considered not to be within the implicit disclosure of a prior art document otherwise disclosing the essential characteristics of the subject-matter under consideration (Sections 4.6.2 to 4.7 of the Reasons).

7.3.5 From the conclusion arrived at in point 7.3.3 above, namely that printed labels made of the materials of consignments G1, G2 or G3 did not belong to the state of the art which was available to the public prior to 14 January 1982, and from the fact discussed in point 7.3.4 above that the printing characteristic of the said materials was also not within the public domain before this date, it follows that the person skilled in the art did not have any information concerning the printability of the materials of consignments G1, G2 and G3 at the relevant time.

dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés. Des exemples typiques sont l'utilisation comme produit pharmaceutique d'une substance ou d'une composition connue (cf. article 54(5) CBE), ou l'utilisation d'un composé connu dans un but précis reposant sur un effet technique nouveau (cf. G 2/88, JO OEB 1990, 93 et 469). En conséquence, de telles caractéristiques ne peuvent être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public."

En accord sur ce point avec les passages précités de l'avis G 1/92, la Chambre conclut que l'imprimabilité des matériaux composant les expéditions G1, G2 et G3 n'était pas une propriété qui avait pu être divulguée au public du simple fait de la livraison de ces matériaux à Gerresheimer, étant donné qu'il s'agit là manifestement d'une caractéristique extrinsèque supposant une interaction avec des conditions externes spécifiquement choisies.

La Chambre renvoie également à ce propos à la décision T 267/92 du 4 juin 1996 (non publiée au JO OEB), dans laquelle il avait été constaté que la résistance au cisaillement à courte portée SBSS (short-beam shear strength) d'un matériau composite renforcé par des fibres, de même que la résistance à la traction et la limite d'élasticité du matériau formant la matrice du matériau composite devaient être considérées comme des propriétés extrinsèques, étant donné qu'elles dépendaient d'une interaction avec un milieu environnant externe. Il avait été jugé par conséquent qu'un paramètre faisant intervenir un rapport entre les valeurs de ces propriétés ne faisait pas partie du contenu implicite de la divulgation d'un document antérieur qui exposait par ailleurs les caractéristiques essentielles de l'objet considéré (cf. points 4.6.2 à 4.7 des motifs de ladite décision).

7.3.5 Etant donné que, comme la Chambre l'a constaté ci-dessus au point 7.3.3, les manchons étiquetés imprimés fabriqués avec les matériaux des expéditions G1, G2 ou G3 ne faisaient pas partie de l'état de la technique accessible au public avant le 14 janvier 1982, et que, comme il en a été discuté ci-dessus au point 7.3.4, l'imprimabilité desdits matériaux ne faisait pas partie elle non plus du domaine public avant cette date, la Chambre en conclut qu'à l'époque, l'homme du métier ne disposait d'aucune information au sujet de l'imprimabilité des matériaux composant les expéditions G1, G2 et G3.

7.3.6 Somit konnte das an Gerresheimer gelieferte Material den Fachmann, der die Bedruckbarkeit des aus der Entgegenhaltung 5 bekannten Laminats verbessern wollte, was auch zur Aufgabe der vorliegenden Erfindung gehörte (s. Nr. 6.1), nicht dazu anregen, das Ethylenpolymergemisch der nicht-geschäumten Schicht des Laminats gemäß der Entgegenhaltung 5 durch Polystyrol zu ersetzen oder dies zu versuchen.

7.3.7 Der weitere Aspekt der dem Gegenstand des Streitpatents zugrunde liegenden Aufgabe, nämlich die Bereitstellung einer glatten und ebenen Oberfläche der nicht-zellulären Schicht des auf die Flaschen aufgeschumpften Materials (s. wiederum Nr. 5.1), ist ebenfalls als nicht inhärentes Merkmal anzusehen, weil es nur in Wechselwirkung mit äußeren Bedingungen (Wärmeschrumpfen) ermittelt werden kann. Darüber hinaus bestehen – wie oben dargelegt – nach wie vor erhebliche Zweifel daran, daß Gerresheimer tatsächlich vor dem 14. Januar 1982 im Besitz von Etikettenmaterial war, das auf Flaschen aufgeschumpft war.

Anhand des an die Beweisführung anzulegenden Kriteriums (Nr. 3.1) kommt die Kammer zu dem Schluß, daß die Oberflächeneigenschaften des auf Flaschen aufgeschumpften Etikettenmaterials vor diesem Zeitpunkt nicht gemeinfrei waren.

Ein Fachmann wäre daher vor dem 14. Januar 1982 nicht in der Lage gewesen, dem Material aus den Lieferungen G1, G2 oder G3 irgendeinen Hinweis auf dessen mögliche Glätte und Ebenheit nach dem Aufschumpfen auf Flaschen zu entnehmen.

7.3.8 Daraus folgt, daß das angeblich offenkundig vorbenutzte Material einen Fachmann, der alle produktbezogenen Aspekte der bestehenden Aufgabe lösen wollte, nicht dazu angeregt haben könnte, als Material für die nichtgeschäumten Schichten des betreffenden Laminats Polystyrol anstelle der aus der Entgegenhaltung 5 bekannten Ethylenpolymergemische zu verwenden.

7.3.6 Therefore, the materials delivered to Gerresheimer did not and could not have led the person skilled in the art wishing to improve the printability of the laminate material according to document (5), which desired improvement was one aspect of the problem underlying the present invention (see point 6.1 above), to replace or try to replace the ethylene polymer composition of the non-foam layer of the laminate according to document (5) by polystyrene.

7.3.7 As to the further aspect of the problem underlying the subject-matter of the patent in suit, i.e. the provision of a smooth and even surface of the non-cellular layer of the material shrunk onto bottles (see again point 5.1 above), this must also be regarded as being an extrinsic characteristic, since its determination requires interaction with outside conditions (thermal shrinking). Furthermore, and as set out above, there remains considerable doubt as to whether Gerresheimer was indeed in possession of label material shrunk onto bottles prior to 14 January 1982.

Applying the requisite standard of proof (paragraph 3.1 supra ibid.) the Board concludes that the surface properties of the label material shrunk onto bottles cannot be regarded as having been in the public domain before that date.

Consequently, the person skilled in the art could not, within the available time ending on 14 January 1982, derive or glean from the materials of consignments G1, G2 and/or G3 any clue as to the possible smoothness and evenness characteristics that these materials would have after they have been shrunk onto bottles.

7.3.8 It follows that the materials of the alleged prior public use could not have led the person skilled in the art, wishing to solve all the product-oriented aspects of the existing problem, to substitute as material of the non-foam layers of the relevant laminate polystyrene for the ethylene polymer compositions used according to document (5).

7.3.6 Par conséquent, l'homme du métier qui, connaissant les matériaux livrés à Gerresheimer, aurait voulu améliorer l'imprimabilité du matériau stratifié selon le document (5) (la recherche d'une telle amélioration était l'un des aspects du problème qu'entendait résoudre la présente invention (voir point 6.1 ci-dessus)) ne pouvait avoir l'idée de remplacer ou d'essayer de remplacer par du polystyrène le composé de polymère d'éthylène de la couche sans mousse du stratifié selon le document (5).

7.3.7 En ce qui concerne l'autre aspect du problème qu'entendait résoudre l'objet du brevet en cause, à savoir l'obtention d'une surface lisse et unie de la couche non cellulaire du matériau rétracté recouvrant des bouteilles (voir à nouveau le point 5.1 ci-dessus), il s'agit là encore d'une caractéristique extrinsèque, que l'on ne peut connaître que s'il y a interaction avec des conditions extérieures (retrait thermique). En outre, comme la Chambre l'a signalé ci-dessus, il apparaît encore fort douteux que Gerresheimer ait été réellement en possession avant le 14 janvier 1982 d'un matériau étiqueté rétracté pour l'emballage de bouteilles.

Appliquant les critères qui ont été définis en matière de preuve (cf. ci-dessus, point 3.1), la Chambre conclut qu'il ne peut être considéré que les propriétés de surface du matériau étiqueté rétracté pour l'emballage des bouteilles faisaient partie du domaine public avant cette date.

Par conséquent, avant la date de priorité du 14 janvier 1982, l'homme du métier qui connaissait les matériaux composant les expéditions G1, G2 et/ou G3 ne pouvait à partir de là se faire la moindre idée des caractéristiques que pouvaient présenter ces matériaux après avoir été rétractés de manière à recouvrir des bouteilles, à savoir l'aspect lisse et uni de la surface.

7.3.8 Il en résulte que l'homme du métier qui aurait cherché à résoudre sous tous ses aspects le problème ayant trait au produit à obtenir n'aurait pu, connaissant les matériaux qui avaient fait selon la requérante l'objet d'une utilisation antérieure ayant divulgué l'invention au public, en déduire qu'il valait mieux choisir le polystyrène comme matériau des couches sans mousse du stratifié, plutôt que les composés de polymère d'éthylène utilisés selon le document (5).

Somit legt eine Kombination der Angaben zu diesen Merkmalen der Materiallieferungen G1, G2 und G3, die dem Fachmann gemäß Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich waren, mit der Offenbarung im nächstliegenden Stand der Technik (Entgegenhaltung 5) den Gegenstand der unabhängigen Erzeugnisansprüche 1 und 11 des Streitpatents nicht nahe.

7.3.9 Dasselbe gilt auch für den unabhängigen Verfahrensanspruch 10, der – in Form von zweckgerichteten bzw. funktionellen Definitionen – dieselben wesentlichen Merkmale umfaßt wie die Ansprüche 1 und 11.

7.4 Damit ist keiner der oben dargelegten Einwände haltbar begründet, die die Beschwerdeführerin gegen die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der unabhängigen Ansprüche 1 und 11 erhoben hat.

7.5 Dasselbe gilt für die Einwände gegen die Ansprüche 2 bis 10, 12 und 13, weil sie von den unabhängigen Ansprüchen 1 und 11 abhängen.

8. Insgesamt steht keiner der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten und durch Beweismittel gestützten Einwände der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form entgegen.

Somit ist die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

In consequence, a combination of the information concerning those characteristics of the materials of consignments G1, G2 and G3, which were accessible to the person skilled in the art under the provisions of Article 54(2) EPC, with the disclosure in the nearest prior art document (5), does not render obvious the subject-matter of the independent product Claims 1 and 11 of the patent in suit.

7.3.9 The same conclusion applies to independent process Claim 10, which comprises, in the form of definitions by purpose or functional definitions, the same essential features as Claims 1 and 11.

7.4 Neither of the above-outlined obviousness attacks made by the Appellant on the subject-matter of independent Claims 1 and 11 is, therefore, established.

7.5 Owing to their dependency on independent Claims 1 and 11, respectively, the attacks on Claims 2 to 10, 12 and 13 stand in the same position.

8. In summary, none of the objections pleaded and supported by the Appellant prejudice the maintenance of the unamended patent.

Therefore, the appeal has to be dismissed.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

En conséquence, l'objet des revendications indépendantes de produit 1 et 11 du brevet en cause ne découlait pas à l'évidence de la divulgation contenue dans le document appartenant à l'état de la technique le plus proche (document 5), considérée en combinaison avec les informations concernant les caractéristiques susmentionnées des matériaux des expéditions G1, G2 et G3, lesquels devaient être considérés comme devenus accessibles à l'homme du métier, en vertu de l'article 54(2) CBE.

7.3.9 Il y a lieu de tirer les mêmes conclusions dans le cas de la revendication indépendante de procédé 10, dans laquelle les caractéristiques essentielles, présentées sous la forme de définitions en termes de destination ou de fonction, sont les mêmes que dans les revendications 1 et 11.

7.4 Par conséquent, il convient de rejeter comme mal fondées toutes les objections, rappelées ci-dessus, que la requérante avait formulées à l'encontre de l'objet des revendications indépendantes 1 et 11, jugé par elle évident.

7.5 Les revendications 2 à 10 dépendant de la revendication indépendante 1, et les revendications 12 à 13 dépendant de la revendication indépendante 11, les objections formulées à l'encontre de ces revendications dépendantes doivent elles aussi être considérées comme mal fondées.

8. En résumé, aucune des objections soulevées par la requérante, avec preuves à l'appui, ne saurait faire obstacle au maintien du brevet sans modification.

En conséquence, le recours doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 17. Oktober 1996
T 85/93 – 3.4.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: R. K. Shukla
U. G. O. Himmler

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
PITNEY BOWES INC.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Francotyp-Postalia Aktiengesell-
schaft & Co.**

**Stichwort: Vorrichtung zur
Bestimmung von Portogebühren/
PITNEY BOWES**

Artikel: 56, 114 EPÜ

**Schlagwort: "verspätet eingereichte
Beweismittel – im Beschwerdever-
fahren zugelassen" – "erfinderische
Tätigkeit – verneint"**

Leitsatz

Ein Beleg für das allgemeine Fachwissen sollte wie alle anderen zur Erhärtung des Vorbringens eines Einsprechenden dienenden Beweismittel in einer frühen Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden (im Anschluß an die Entscheidung G 4/95, ABI. EPA 1996, 412) und kann von der Kammer nach deren Ermessen als unzulässig zurückgewiesen werden, wenn er erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht wird.

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 107 187 wurde aufgrund von Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt, daß es sich bei dem Gegenstand des Patents nicht um eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (2) c) EPÜ handle, daß er also weder neu sei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

In ihrer Einspruchsschrift führte die Einsprechende zur Bekräftigung ihrer Behauptung, dem Gegenstand des Patents mangle es an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, folgende Beweismittel an:

E1: US-A-4 325 440
E2: "Digitale Rechenanlagen" von H. Kunsemüller, B. G. Teubner, 1971, Seiten 78 und 79.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.1
dated 17 October 1996
T 85/93 – 3.4.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: R. K. Shukla
U. G. O. Himmler

**Patent proprietor/Respondent:
PITNEY BOWES INC.**

**Opponent/Appellant: Francotyp-
Postalia Aktiengesellschaft & Co.**

**Headword: Apparatus for
determining postage fees/PITNEY
BOWES**

Article: 56, 114 EPC

**Keyword: "Late-filed evidence –
admitted into the appeal proceed-
ings" – "Inventive step – denied"**

Headnote

Evidence of common general knowledge, like any other evidence in support of an opponent's case, should be filed at an early stage in the proceedings before the Opposition Division (following Decision G 4/95, OJ EPO 1996, 412), and may be rejected as inadmissible in the Board's discretion, if filed for the first time during appeal proceedings.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 107 187 was opposed under Article 100(a) EPC on the grounds that the subject-matter of the patent was not an invention within the meaning of Article 52(2)(c) EPC, was not new and did not involve an inventive step.

The following evidence was cited by the Opponent in the notice of opposition in support of its submissions that the subject-matter of the patent lacked novelty or inventive step:

E1: US-A-4 325 440
E2: "Digitale Rechenanlagen" by H. Kunsemüller, B. G. Teubner, 1971, pages 78 to 79.

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.4.1,
en date du 17 octobre 1996
T 85/93 – 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G.D. Paterson
Membres : R.K. Shukla
U.G.O. Himmler

**Titulaire du brevet/intimé :
PITNEY BOWES INC.**

**Opposant/Requérant : Francotyp-
Postalia Aktiengesellschaft & Co.**

**Référence : appareil de détermi-
nation des tarifs d'affranchissement/
PITNEY BOWES**

Article : 56, 114 CBE

**Mot-clé : "Preuves produites tardive-
ment – admises dans la procédure de
recours" – "Activité inventive – non"**

Sommaire

La preuve des connaissances générales de l'homme du métier, comme toute autre preuve à l'appui de la cause d'un opposant, devrait être produite au début de la procédure devant la division d'opposition (suivant la décision G 4/95, JO OEB 1996, 412), et peut être rejetée comme irrecevable à l'appréciation de la chambre, si elle est produite pour la première fois au cours de la procédure de recours.

Exposé des faits et conclusions

I. Une opposition a été formée contre le brevet européen n° 0 107 187 en application de l'article 100a) CBE, au motif que l'objet du brevet n'était pas une invention au sens de l'article 52(2)c) CBE, n'était pas nouveau et n'impliquait pas une activité inventive.

A l'appui de ses conclusions selon lesquelles l'objet du brevet était dénué de nouveauté ou d'activité inventive, l'opposant a produit les pièces suivantes dans l'acte d'opposition :

E1 : US-A-4 325 440
E2 : "Digitale Rechenanlagen" de H. Kunsemüller, B. G. Teubner, 1971, pages 78 et 79.

In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nannte die Einsprechende ferner das folgende Dokument aus dem Stand der Technik:

D1: Meyer's Lexikon, Bibliographisches Institut AG, 1971, Seite 17, Eintrag "Abakus".

Die Einspruchsabteilung ließ das Dokument D1 in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt und wies den Einspruch entsprechend Artikel 102 (2) EPÜ zurück.

II. Der unabhängige Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"Vorrichtung zur Bestimmung des Portos für zu versendende Poststücke mit

a) einer Einrichtung zur Bestimmung des Gewichts der Poststücke;

b) einer Einrichtung zur Eingabe von Daten, die zur Bestimmung des für das Poststück geltenden Portowerts notwendig sind, wobei diese Daten auch die Daten zur Bestimmung etwaiger für diese Poststücke geltender spezieller Gebühren einschließen, und

c) einer Proessoreinrichtung, die mit den Einrichtungen zur Gewichtsbestimmung und Dateneingabe zusammenwirkt, um den für jedes Poststück geltenden Portowert zu ermitteln, wobei diese Proessoreinrichtung ferner eine Speichereinrichtung umfaßt zum Speichern erster Datentabellen mit den Grundportotarif und zweiter Datentabellen mit speziellen Gebühren, die auch spezielle wertabhängige Gebühren einschließen, die sich nach einem eingegebenen Betrag richten, und der Prozessor so eingerichtet ist, daß er anhand der ermittelten Gewichte und entsprechenden eingegebenen Daten für jedes Poststück einen Grundportowert sowie anhand der ermittelten Gewichte und eingegebenen Daten gegebenenfalls für jedes Poststück eine spezielle Gebühr auswählt, die Grundportowerte und die gegebenenfalls ausgewählten speziellen Gebühren zusammenführt und die so zusammengeführten Werte anzeigt, dadurch gekennzeichnet, daß

During the oral proceedings before the Opposition Division the Opponent also cited the following prior art document:

D1: Meyer's Lexicon, Bibliographisches Institut AG, 1971, page 17, the entry "Abakus".

The Opposition Division disregarded document D1 in the exercise of its discretion under Article 114(2) EPC, and rejected the opposition in accordance with Article 102(2) EPC.

II. Independent claim 1 of the patent as granted has the following wording:

"An apparatus for determining postage for items to be mailed, comprising:

(a) means for determining the weight of said items;

(b) data entry means for entering data necessary to determine the postage value applicable to said item, said data including data defining special fees, if any, applicable to each of said items; and

(c) processor means operatively associated with said weight determining means and said data entry means, for determining the postage value applicable to each of said items, said processor means further comprising memory means for storing first tables of data defining base postage rates, and second tables defining special fee rates, said special fees including currency value oriented special fees which are determined in accordance with an entered currency value; and said processor means being arranged to respond to said determined weights and applicable entered data to select a base postage value for each of said items, and to respond to said determined weights and said entered data, as applicable, to select special fee values for each of said items to which such special fees apply and said processor being arranged to adjust said base postage values in accordance with said selected special fee values, if any, and to output said adjusted values, characterized in that

Au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, l'opposant a aussi cité le document de l'état de la technique suivant :

D1 : Meyer's Lexikon, Bibliographisches Institut AG, 1971, page 17, entrée "Abakus".

Exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(2) CBE, la division d'opposition n'a pas pris en considération le document D1 et a rejeté l'opposition en application de l'article 102(2) CBE.

II. La revendication indépendante 1 du brevet tel que délivré s'énonce comme suit :

"Appareil de détermination de l'affranchissement pour des objets à expédier, comprenant :

a) un dispositif destiné à déterminer le poids des objets,

b) un dispositif de saisie de données nécessaires à la détermination de la valeur d'affranchissement applicable à l'objet, les données comprenant des données déterminant des tarifs spéciaux le cas échéant, applicables à chacun des objets, et

c) un dispositif à processeur associé lors du fonctionnement au dispositif de détermination de poids et au dispositif de saisie de données afin qu'il détermine la valeur d'affranchissement applicable à chacun des objets, le dispositif à processeur comprenant en outre une mémoire destinée à conserver les premières tables de données déterminant des taux d'affranchissement de base, et des secondes tables déterminant des taux de tarifs spéciaux, les tarifs spéciaux comprenant des tarifs spéciaux orientés sur la valeur en monnaie, déterminés d'après la valeur saisie en monnaie, et le dispositif à processeur étant destiné, en fonction des poids déterminés et des données saisies applicables, à sélectionner une valeur d'affranchissement de base pour chacun des objets et, en fonction des poids déterminés et des données saisies selon le cas, à sélectionner des valeurs de tarif spécial pour chacun des objets auxquels les tarifs spéciaux s'appliquent, le processeur étant destiné à ajuster les valeurs d'affranchissement de base en fonction des valeurs choisies de tarif spécial, le cas échéant, et à transmettre les valeurs ajustées, caractérisé en ce que

d) die zweiten Tabellen jeweils zwei Bereiche enthalten, einen unteren mit den speziellen Gebührentarifen für die eingegebenen Beträge bis einschließlich eines vorgegebenen, durch eine bestimmte Stellenzahl ausgedrückten Werts, und einen oberen mit den speziellen Gebührentarifen für die eingegebenen Beträge, die über dem vorgegebenen Wert liegen und mehr Stellen als dieser umfassen, und

e) daß bei der Bestimmung der speziellen Gebührentarife der Prozessor so eingerichtet ist, daß er anhand eines eingegebenen Betrags, der bis zu dem vorgegebenen Wert einschließlich reicht, aus dem unteren Bereich und anhand eines eingegebenen Betrags, der über dem vorgegebenen Wert liegt, aus dem oberen Bereich den entsprechenden Gebührentarif für jedes Poststück auswählt, nachdem er den eingegebenen Betrag so aufgerundet hat, daß die die vorgegebene Stellenzahl übersteigenden Stellen null sind".

Der unabhängige Verfahrensanspruch 6 entspricht in seinen Merkmalen im wesentlichen dem oben wiedergegebenen Anspruch 1.

III. In der obengenannten Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß der Gegenstand des Patents im Hinblick auf Artikel 52 (2) EPÜ nicht zu beanstanden sei, da er eine in der Beseitigung bekannter technischer Zwänge liegende technische Wirkung aufweise. Außerdem wurden der beanspruchten Erfindung Neuheit und erfinderische Tätigkeit zuerkannt, da der Gegenhaltungsgegenstand E2 nicht zu entnehmen sei, daß eine zweite Tabelle verwendet werde, die durch eine aufgerundete, gekürzte Fassung der eingegebenen Beträge aufgerufen werde.

IV. Die Einsprechende legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte, daß das Patent in vollem Umfang widerrufen werde, da der beanspruchte Gegenstand im Hinblick auf die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung angeführten sowie die in der Beschwerdebegründung genannten Dokumente (s. unten) keine erfinderische Tätigkeit aufweise:

E3: Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, Verlag Moderne Industrie Wolfgang Dummer & Co., 1979, Seiten 17 und 18, Eintrag "Abakus".

(d) each of said second tables includes two sections comprising a lower section defining special fee rates for entered currency values ranging up to and including a predetermined currency value expressed in a predetermined number of digits and an upper section defining special fee rates for entered currency values ranging up from said predetermined currency value and comprising more than said predetermined number of digits and

(e) in that in determining the special fee values, said processor is arranged to select in accordance with an entered currency value ranging up to and including said predetermined currency value from said lower section the corresponding fee value for each item, and said processor is arranged to select in accordance with an entered currency value ranging up from said predetermined currency value from said upper section the corresponding fee value for each item after having rounded up the entered currency value such that the digits exceeding said predetermined number of digits are zero."

Independent method claim 6 has features essentially corresponding to those of the above-cited claim 1.

III. In the above decision, the Opposition Division held that the subject-matter of the patent was not objectionable under Article 52(2) EPC, since it provided a technical effect in overcoming technical constraints of the prior art. Furthermore, the claimed invention was held to be novel and to involve an inventive step, since document E2 did not give any hint to the use of a second table addressed by rounded-up truncated version of the input values.

IV. The Opponent lodged an appeal against the above decision and requested that the patent be revoked in its entirety, since the claimed subject-matter did not involve an inventive step having regard to the documents cited during the proceedings before the Opposition Division and the following additional documents cited in the statement of the grounds of appeal:

E3: Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, Verlag Moderne Industrie Wolfgang Dummer & Co., 1979, pages 17 to 18, entry "Abakus".

d) chacune des secondes tables contient deux sections comprenant une section inférieure déterminant des taux de tarif spécial pour des valeurs saisies de monnaie allant jusqu'à une valeur prédéterminée en monnaie exprimée en un nombre prédéterminé de chiffres, y compris cette valeur, et une section supérieure déterminant des taux de tarif spécial pour des valeurs saisies en monnaie supérieures à la valeur prédéterminée en monnaie et comprenant plus du nombre prédéterminé de chiffres, et

e) pendant la détermination des valeurs des tarifs spéciaux, le processeur est destiné à sélectionner la valeur correspondante du tarif pour chaque objet en fonction de la valeur saisie en monnaie inférieure ou égale à la valeur prédéterminée en monnaie, dans la section inférieure, et étant destiné à sélectionner la valeur de tarif spécial pour chaque objet, en fonction de la valeur saisie en monnaie dépassant la valeur prédéterminée en monnaie, dans la section supérieure, après qu'il a arrondi la valeur saisie en monnaie de manière que les chiffres dépassant le nombre prédéterminé de chiffres soient des zéros."

Les caractéristiques de la revendication indépendante 6, portant sur une méthode, correspondent pour l'essentiel à celles de la revendication 1 susmentionnée.

III. Dans la décision précitée, la division d'opposition a considéré que l'objet du brevet ne pouvait donner lieu à aucune objection au titre de l'article 52(2) CBE, car il procurait un effet technique en surmontant les contraintes techniques de l'état de la technique. Elle a en outre estimé que l'invention revendiquée était nouvelle et impliquait une activité inventive, puisque le document E2 ne faisait aucune allusion à l'utilisation d'une seconde table ayant des valeurs d'entrée tronquées et arrondies au chiffre supérieur.

IV. L'opposant a introduit un recours contre la décision susmentionnée et a demandé que le brevet soit révoqué dans son intégralité, puisque l'objet revendiqué n'impliquait pas une activité inventive par rapport aux documents cités au cours de la procédure devant la division d'opposition, ainsi qu'aux documents additionnels ci-après cités dans le mémoire exposant les motifs du recours :

E3 : Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, édition Moderne Industrie Wolfgang Dummer & Co., 1979, pages 17 et 18, entrée "Abakus".

E4: Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, Verlag Moderne Industrie Wolfgang Dummer & Co., 1980, Seite 4009, Eintrag "Skalierungsfaktor".

E5: Einführung in die Datenverarbeitung von Sebastian Dworatschek, Walter de Gruyter & Co., 1971, Seiten 97 bis 103.

V. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag).

In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer schlug sie als Grundlage für einen Hilfsantrag folgende Änderungen am Anspruch 1 in der erteilten Fassung vor:

Die Passage am Anspruchsende "den eingegebenen Betrag so aufgerundet hat, daß die die vorgegebene Stellenzahl übersteigenden Stellen null sind" sollte folgenden Wortlaut erhalten: "den eingegebenen Betrag auf ein Vielfaches von hundert aufgerundet und die letzten zwei Nullstellen weggelassen hat".

Entsprechende Änderungen sollten auch am unabhängigen Verfahrensanspruch 6 vorgenommen werden.

VI. Die von der Einsprechenden zur Stützung ihrer Anträge vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Verspätet eingereichte Dokumente

Trotz aller Bemühungen sei es nicht möglich gewesen, die Entgegenhaltungen E3, E4 und E5 noch während der Einspruchsfrist aufzutreiben. Diese Entgegenhaltungen gäben ohnehin lediglich das allgemeine Fachwissen wieder, auf das bereits im Einspruchsverfahren Bezug genommen worden sei, so daß dadurch in der Beschwerdephase keine neuen Argumente in das Verfahren eingeführt würden. Die Entscheidung T 379/88 erhärte die Behauptung der Einsprechenden, daß ein den allgemeinen Wissensstand wiedergebendes Dokument nicht schon deshalb unberücksichtigt bleiben dürfe, weil es nicht während der Einspruchsfrist angegeben worden sei. Es liege nämlich im Interesse aller Beteiligten, daß man keine Patente aufrechterhalte, ohne im Einspruchs- oder im Einspruchsbeschwerdeverfahren angeführte wichtige Dokumente des Stands der Technik berücksichtigt zu haben. Insbe-

E4: Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, Verlag Moderne Industrie Wolfgang Dummer & Co., 1980, page 4009, entry "Skalierungsfaktor".

E5: Einführung in die Datenverarbeitung, by Sebastian Dworatschek, Walter de Gruyter & Co., 1971, pages 97 to 103.

V. The patent Proprietor (Respondent) requested that the appeal be dismissed and the patent be maintained as granted (main request).

At the oral proceedings held before the Board, as the basis of an auxiliary request, the following amendments to the wording of claim 1 as granted were proposed:

Replace the wording "the entered currency value such that the digits exceeding said predetermined number of digits are zero" at the end of the claim by "the entered currency value to a multiple of one hundred and disregarding the final two zero digits".

Corresponding amendments were requested to the independent method claim 6.

VI. The Opponent's submissions in support of its requests can be summarised as follows:

(a) Late-filed documents.

Despite due care it was not possible to find documents E3, E4 and E5 during the opposition period. In any case, these documents merely represent the common general knowledge to which references were already made at the opposition stage, so that no new arguments have been introduced at the appeal stage by citing these documents. Decision T 379/88 supports the Opponent's submission that a document representing common general knowledge cannot be disregarded merely because it was not cited during the opposition period. It is in fact in the interest of all parties that no patent is maintained without having considered a relevant prior art document cited during the opposition or opposition appeal proceedings. Document D5, in particular, is highly relevant to the issue of inventive step and should not therefore be disregarded.

E4 : Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, édition Moderne Industrie Wolfgang Dummer & Co., 1980, page 4009, entrée "Skalierungsfaktor".

E5 : Einführung in die Datenverarbeitung, de Sebastian Dworatschek, Walter de Gruyter & Co., 1971, pages 97 à 103.

V. Le titulaire du brevet (intimé) a demandé que le recours soit rejeté et que le brevet soit maintenu tel que délivré (requête principale).

Lors de la procédure orale devant la Chambre, il a été proposé, comme fondement d'une requête subsidiaire, d'apporter au texte de la revendication 1 du brevet tel que délivré les changements suivants :

remplacer "la valeur saisie en monnaie de manière que les chiffres dépassant le nombre prédéterminé de chiffres soient des zéros", à la fin de la revendication, par "la valeur saisie en monnaie en un multiple de cent sans tenir compte des deux derniers zéros".

Il a été demandé de modifier en conséquence la revendication indépendante 6, portant sur une méthode.

VI. Les conclusions de l'opposant à l'appui de sa requête peuvent être résumées comme suit.

a) Documents produits tardivement.

Malgré tout le soin apporté, il n'a pas été possible de trouver les documents E3, E4 et E5 pendant le délai d'opposition. En tout état de cause, ces documents représentent simplement les connaissances générales de l'homme du métier, auxquelles il avait déjà été fait référence au stade de l'opposition, si bien qu'il n'y a pas eu de ce fait introduction de nouveaux arguments au stade du recours. La décision T 379/88 va dans le sens des conclusions de l'opposant selon lesquelles un document représentant les connaissances générales de l'homme du métier ne peut pas être négligé simplement parce qu'il n'avait pas été cité pendant le délai d'opposition. En fait, il est de l'intérêt de toutes les parties qu'aucun brevet ne soit maintenu sans qu'un document antérieur pertinent cité au cours des procédures d'opposition ou de recours sur opposition n'ait été examiné. En particulier, le document E5 est très pertinent en ce qui concerne

sondere die Entgegenhaltung E5 sei für die Frage der erfinderischen Tätigkeit höchst relevant und dürfe deshalb nicht außer Betracht bleiben.

b) Erfinderische Tätigkeit

In der Entgegenhaltung E1 werde eine dem Oberbegriff des Anspruchs 1 entsprechende Vorrichtung offenbart. Bei dieser Vorrichtung sei für die Eingabe von Beträgen, denen spezielle Gebühren (z. B. Versicherungsprämien) zuzuordnen seien, nur eine vorgegebene Anzahl von Stellen vorhanden. Das Problem, das sich dadurch ergebe, daß nur eine bestimmte Anzahl von Stellen zur Verfügung stehe, stelle sich nicht nur bei der Portobestimmung, sondern auch auf dem Gebiet der Datenverarbeitung ganz allgemein.

Die Entgegenhaltung E3 zeige, daß beim altbekannten Abakus die verschiedenen Reihen verschiedenen Zahlenbereichen entsprächen, also 1-9, 10-90 usw. Wenn eine darzustellende Zahl die in einer Reihe verfügbaren Positionen übersteige, müsse man zur nächsten Reihe übergehen, in der jedes Element das Zehnfache der Elemente in der ersten Reihe symbolisiere. Die Reihen beim Abakus entsprächen somit ihrer Funktion nach dem in Anspruch 1 des Patents erwähnten oberen und unteren Bereich. Es sei daher für den Fachmann naheliegend, die bekannte Funktionsweise des Abakus auf einen Rechner in einer Vorrichtung zur Portobestimmung zu übertragen.

In Zusammenhang mit der Datenverarbeitung lehre die Entgegenhaltung E4 außerdem, daß Skalierungsfaktoren verwendet werden müßten, wenn die Stellenzahl eine gewisse Höchstgrenze überschreite. Die beanspruchte Erfindung sei deshalb auch gegenüber der Lehre der Entgegenhaltung E4 nicht erfinderisch.

Die Entgegenhaltung E5, bei der es sich um ein allgemeines Nachschlagewerk zur Datenverarbeitung handle, offenbare auf Seite 98, dritter Absatz, daß bei der Darstellung einer Zahl, deren Stellenzahl über die verfügbare Anzahl von Stellen hinausgehe, die niedrigsten Stellen abgeschnitten werden. Die so modifizierte Zahl (deren niedrigste Stellen weggelassen seien) müsse natürlich von den anderen Zahlen zu unterscheiden sein. Dies könne entweder durch einen Skalierungsfaktor oder mit Hilfe einer besonderen Tabelle geschehen. Da bei der Portobestimmung die speziellen Gebühren nicht linear zu einem eingegebenen Betrag ansteigen, könne natürlich kein einfacher

(b) Inventive step.

Document E1 discloses an apparatus according to the preamble of claim 1 of the patent. This apparatus allows only for a predetermined number of digits to be entered for currency values relating to special fees (such as insurance fees). The problem due to the availability of a fixed number of digits is not limited to the technical field of postage meters, but also occurs in the field of data processing in general.

Document E3 shows that in the well-known abacus device, the different columns correspond to different ranges of numbers 1-9, 10-90, etc. When a number to be represented exceeds the available positions in one column, one has to go to the next column where each element symbolises 10 times the elements in the first column. This function of the columns in the abacus thus corresponds to the function of the upper and lower sections mentioned in claim 1 of the patent. To apply the well-known function of an abacus to a computer in a postage-determining apparatus was obvious to the skilled person.

Furthermore, in connection with data processing, document E4 teaches that scaling factors are to be used when the number of digits exceeds a certain limit. The claimed invention is therefore rendered obvious also by the teaching in document E4.

Document E5, which is a general textbook in the field of data processing, discloses (page 98, third paragraph) that when a large number having digits exceeding a fixed number of available digit positions is to be represented, the least significant digits are dropped. The modified number (from which the least significant digits have been dropped) must evidently be distinguished from the other numbers. This could be done either by the use of a scaling factor or by the help of a special table. Since special fees in a postage meter do not increase linearly with an entered currency value, it is evident that a simple scaling factor cannot be used. The skilled person would therefore

la question de l'activité inventive et il conviendrait donc de le prendre en considération.

b) Activité inventive.

Le document E1 divulgue un appareil suivant le préambule de la revendication 1 du brevet. Cet appareil permet uniquement de saisir un nombre prédéterminé de chiffres pour les valeurs en monnaie concernant des tarifs spéciaux (par exemple les tarifs d'assurance). Le problème soulevé par la disponibilité d'un nombre fixe de chiffres ne se limite pas au seul domaine technique des machines à affranchir, mais se pose aussi dans le domaine du traitement des données en général.

Le document E3 montre que les différentes colonnes de l'abaque, appareil notoire, correspondent aux différentes séries de nombres 1-9, 10-90, etc. Lorsqu'un nombre à représenter est supérieur aux positions disponibles dans une colonne, il faut que l'un aille sur la colonne suivante où chaque élément symbolise 10 fois les éléments de la première colonne. Cette fonction des colonnes de l'abaque correspond ainsi à la fonction des sections supérieure et inférieure citées dans la revendication 1 du brevet. L'application de la fonction bien connue d'un abaque à un ordinateur équipant un appareil de détermination de l'affranchissement était évidente pour l'homme du métier.

Concernant le traitement des données, le document E4 enseigne en outre que des facteurs d'échelle doivent être utilisés lorsque le nombre de chiffres dépasse une certaine limite. Par conséquent, l'enseignement contenu dans le document E4 rend aussi l'invention revendiquée évidente.

Le document E5, qui est un manuel général dans le domaine du traitement des données, divulgue (page 98, troisième paragraphe) que lorsqu'il est nécessaire de représenter un grand nombre ayant des chiffres dépassant un nombre déterminé de positions disponibles, les chiffres les moins significatifs ne sont pas pris en considération. Le nombre modifié (dont les chiffres les moins significatifs ont été supprimés) doit évidemment être distingué des autres nombres, ce qui pourrait être fait soit par l'utilisation d'un facteur d'échelle, soit à l'aide d'une table spéciale. Etant donné que des tarifs spéciaux dans une machine à affranchir n'augmentent pas de façon linéaire avec

Skalierungsfaktor verwendet werden. Der Fachmann wäre deshalb gezwungen, auf eine besondere Tabelle zurückzugreifen, in der diese höheren Beträge und die entsprechenden speziellen Gebühren aufgelistet seien.

Daß der eingegebene Betrag anspruchsgemäß **aufgerundet** werde, sei nur eine von zwei naheliegenden Alternativen, nämlich Auf- und Abrunden, die der Fachmann wählen würde, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen.

Er würde daher anhand des allgemeinen Fachwissens aus der Datenverarbeitung, wie es in der Entgegenhaltung E5 dargestellt sei, zu dem beanspruchten Gegenstand gelangen.

Außerdem sei in der Entgegenhaltung E1 offenbart (s. Spalte 15, Zeile 67 bis Spalte 16, Zeile 7 und Abbildungen 13 und 15), daß ein spezieller Bit-Code benutzt werde, um anzuzeigen, ob ein Betrag in Dollar oder in Cent ausgedrückt sei; dies setze die Verwendung von zwei verschiedenen Tabellen voraus, deren jeweilige Werte sich durch den Faktor hundert voneinander unterscheiden.

Ob bei höheren Beträgen 1, 2 oder 3 Stellen weggelassen würden, sei eine willkürliche Entscheidung, die der Fachmann entsprechend den Umständen trafe. Das zusätzliche Merkmal in Anspruch 1 des Hilfsantrags – nämlich, daß die beiden letzten Stellen weggelassen würden – trage nicht zu einer erfinderischen Tätigkeit bei.

VII. Das Vorbringen der Patentinhaberin läßt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Verspätet eingereichte Dokumente

Die Entgegenhaltungen E3, E4 und E5 seien erstmals in der Beschwerdebeurteilung genannt worden, ohne daß Gründe für diese verspätete Einreichung angegeben worden seien. Entsprechend der Entscheidung T 212/91 sollten neue Tatsachen und insbesondere neue Beweismittel, die über die in der Einspruchsschrift angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgingen, nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen zum Verfahren zugelassen werden, und dies auch nur, wenn sie auf den ersten Blick hochrelevant seien. Im vorliegenden Fall sei keines der verspätet eingereichten Dokumente besonders relevant, so daß sie für unzulässig erachtet werden sollten.

be led to use a special table for representing these higher currency values and the corresponding special fees.

The fact that the entered currency value according to the claim is rounded **up** is just one of two obvious alternatives, i.e. rounding up and rounding down, which the skilled person would select without having to exercise any inventive activity.

The skilled person would therefore arrive at the claimed subject-matter using what was common general knowledge in data processing as represented by document E5.

Furthermore, document E1 discloses (see column 15, line 67, to column 16, line 7, and Figures 13 and 15) that a special bit code is used to indicate whether an amount is in dollars or cents, thereby implying the use of two different tables each with values differing from those of the other by a factor one hundred.

The decision whether to drop 1, 2 or 3 digits from larger values is an arbitrary one which the skilled person would make depending on the circumstances. Therefore, the additional feature of claim 1 of the auxiliary request – viz. that the final two digits are discarded – does not contribute to an inventive step.

VII. The arguments of the patent Proprietor can be summarised as follows:

(a) Late-filed documents.

Documents E3, E4 and E5 were cited for the first time in the grounds of appeal, without any reason being given for their late filing. According to the decision T 212/91, new facts and in particular new evidence which go beyond the "indication of the facts and evidence" presented in the Notice of opposition should only very exceptionally be admitted into the proceedings, and then only if such evidence is prima facie highly relevant. In the present case, none of the late-filed documents is particularly relevant, so that the documents should be held inadmissible.

une valeur saisie en monnaie, il est évident que l'on ne peut utiliser un simple facteur d'échelle. L'homme du métier serait donc amené à utiliser une table spéciale pour représenter ces valeurs en monnaie plus élevées ainsi que les tarifs spéciaux correspondants.

Le fait d'arrondir au chiffre **supérieur** la valeur saisie en monnaie suivant la revendication ne constitue qu'une des deux solutions évidentes, à savoir arrondir au chiffre supérieur et arrondir au chiffre inférieur, ce que l'homme du métier ferait sans avoir à exercer une quelconque activité inventive.

L'homme du métier parviendrait donc à l'objet revendiqué en utilisant ce qui constituait ses connaissances générales dans le domaine du traitement des données, tel qu'indiqué dans le document E5.

En outre, le document E1 divulgue (voir colonne 15, ligne 67 à colonne 16, ligne 7 et figures 13 et 15) qu'un code binaire spécial est utilisé pour indiquer si un montant donné est en dollars ou en cents, ce qui implique l'utilisation de deux tables différentes, chacune contenant des valeurs qui diffèrent de celles de l'autre d'un facteur cent.

La décision de savoir s'il faut supprimer 1, 2 ou 3 chiffres des valeurs plus grandes est une décision arbitraire que l'homme du métier prendrait en fonction des circonstances. C'est pourquoi, la caractéristique additionnelle de la revendication 1 de la requête subsidiaire – c'est-à-dire l'abandon des deux derniers chiffres – n'est pas inventive.

VII. Les arguments du titulaire du brevet peuvent être résumés comme suit.

a) Documents produits tardivement.

Les documents E3, E4 et E5 ont été cités pour la première fois dans les motifs du recours, aucune raison n'étant donnée pour justifier leur production tardive. Conformément à la décision T 212/91, de nouveaux faits et notamment les nouvelles justifications, qui vont au-delà de "l'indication des faits et justification" présentés dans l'acte d'opposition, ne devraient être admis que très exceptionnellement dans la procédure, et encore uniquement si ces justifications sont de prime abord très pertinentes. En l'espèce, aucun des documents produits tardivement n'est particulièrement pertinent, de sorte que les documents devraient être tenus pour irrecevables.

b) Erfinderische Tätigkeit

Die Entgegenhaltung E1 offenbare eine Vorrichtung zur Portoberechnung entsprechend dem Oberbegriff des Anspruch 1, enthalte jedoch keine Anhaltspunkte dafür, daß eine andere Referenztabelle (oder ein Referenzbereich) verwendet werde, wenn ein über einen vorgegebenen Wert hinausgehender Betrag eingegeben werde. Bei der erfindungsgemäßigen Vorrichtung könne der Bereich der eingegebenen Beträge durch einfache Verdoppelung des erforderlichen Speicherraums auf das Hundertfache erweitert werden.

In der Entgegenhaltung E3 seien alte manuelle Rechenggeräte beschrieben. Der Fachmann auf dem Gebiet der elektronischen Frankiermaschinen würde deshalb dort nicht nach Lösungen auf seinem Fachgebiet suchen.

In der Entgegenhaltung E4 werde der Begriff "Skalierungsfaktor" erläutert, der bei Analog- und Digitalrechnern verwendet werde, wenn die Ein- und Ausgabedaten zu lang seien, um von der Rechenmaschine angezeigt zu werden. Referenztabelle seien dort nicht erwähnt, so daß dieses Dokument für den Fachmann keine Hilfe wäre, der sich vor das Problem gestellt sehe, daß die Tabelle im Umfang beschränkt sei.

Die Entgegenhaltung E5 lehre, daß bei einem System mit einer festen Wortlänge Zahlen mit mehr Ziffern so abgeschnitten werden müßten, daß die niedrigsten Stellen wegfielen. Würde man die Lehre der Entgegenhaltung E5 auf eine Frankiermaschine nach der Entgegenhaltung E1 anwenden, so gelangte man zu einer einzigen Referenztabelle, die nur für jede zehnte oder hundertste Eingabezahl Einträge aufwies. Dies entspreche nicht der vorliegenden Erfindung, bei der zwei getrennte Referenztabelle (-bereiche) benutzt würden. Die vorliegende Erfindung beinhalte daher sehr viel mehr als nur das Weglassen von Stellen und die Verwendung eines Skalierungsfaktors.

Außerdem würden in der Entgegenhaltung E5 die eingegebenen Werte abgerundet. Bei der vorliegenden Erfindung hingegen würden die niedrigsten Stellen weggelassen und die eingegebenen Beträge aufgerundet. Außerdem sei es nicht richtig, daß es nur zwei Alternativen gebe, nämlich Auf- und Abrunden, wenn ein einzugebender Betrag einen festgelegten Wert übersteige. Beispielsweise könnte die Entscheidung zur Aufrundung (oder Abrundung) eines

(b) Inventive step.

Document E1 discloses a postage calculating apparatus as set out in the preamble of claim 1, but does not give any hint leading to the employment of a different look-up table (or section) when a currency value exceeding a predetermined currency value is entered. In the apparatus according to the present invention the range of entered currency values can be increased hundredfold by merely doubling the required memory space.

Document E3 concerns the field of ancient manual calculating machines, and the person skilled in the art of electronic postage meters would not look for solutions in this field.

Document E4 explains the term "scaling factor" used in analogue and digital computers when inputs or outputs are too large to be displayed by calculating machines. The document does not mention look-up tables, so that it would be of no assistance to a skilled person faced with the problem of a limited size of look-up tables.

Document E5 teaches that in a system with a fixed word length, numbers with digits exceeding this word length should be truncated such that the least significant digits are dropped. The application of the teaching of document E5 to a postage meter as disclosed in document E1 would lead to a single look-up table having entries only for every tenth or hundredth input number. This is contrary to the present invention, according to which two separate look-up tables (sections) are used. The present invention thus involves much more than the use of truncation and a scaling factor.

Furthermore, in document E5 the entered values are rounded down. In the present invention, on the other hand, the least significant digits are dropped and the entered values are rounded up. Moreover, it is not true that only two alternatives exist, i.e. rounding up or rounding down, when a value to be entered exceeds a fixed value. Thus for example, the decision to round up (or to round down) a value could depend on whether by doing so the entered value would be

b) Activité inventive.

Le document E1 divulgue un appareil de calcul de la valeur d'affranchissement tel que présenté dans le préambule de la revendication 1, mais ne fait aucune allusion à l'utilisation d'une table à consulter (ou section) différente lorsqu'une valeur en monnaie dépassant une valeur déterminée en monnaie est saisie. Dans l'appareil suivant la présente invention, la gamme des valeurs saisies en monnaie peut être augmentée au centuple en doublant simplement l'espace mémoire requis.

Le document E3 concerne le domaine des anciennes machines à calculer manuelles, et l'homme du métier familiarisé avec les machines à affranchir électroniques ne chercherait pas de solutions dans ce domaine.

Le document E4 explique le terme "facteur d'échelle" utilisé dans les ordinateurs analogique et numérique lorsque les entrées et les sorties sont trop grandes pour être affichées par les machines à calculer. Le document ne fait pas mention de tables à consulter, de sorte que ce document n'aiderait en rien l'homme du métier confronté au problème des tables à consulter de taille limitée.

Le document E5 enseigne que dans un système ayant une longueur de mot déterminée, les nombres dont les chiffres dépassent cette longueur de mot devraient être tronqués de façon à ce que les chiffres les moins significatifs soient supprimés. L'application de l'enseignement du document E5 à une machine à affranchir telle que divulguée dans le document E1 conduirait à une simple table à consulter ayant des entrées uniquement pour chaque valeur saisie en dixième ou en centième, ce qui est contraire à la présente invention, suivant laquelle deux tables à consulter (sections) séparées sont utilisées. La présente invention implique donc beaucoup plus que la simple utilisation d'une troncature et d'un facteur d'échelle.

De surcroît, dans le document E5 les valeurs saisies sont arrondies au chiffre inférieur. Par contre, dans la présente invention, les chiffres les moins significatifs sont supprimés et les valeurs saisies sont arrondies au chiffre supérieur. Il est en outre inexact que seules deux solutions possibles existent, à savoir arrondir au chiffre supérieur et arrondir au chiffre inférieur lorsqu'une valeur à saisir dépasse une valeur fixe. Ainsi, par exemple, la décision d'arrondir

Betrags davon abhängen, in welchem Fall der so eingegebene Betrag dem ursprünglichen Betrag am nächsten komme. Aufrunden sei zudem schwieriger als Abrunden, da in diesem Fall der den weggelassenen Stellen nächstliegenden Stelle eine eins hinzugefügt werden müsse.

Bei der von der Einsprechenden aus der Entgegenhaltung E1 zitierten Passage (s. Spalte 15, Zeile 67 bis Spalte 16, Zeile 7) hänge die Verwendung eines Skalierungsfaktors davon ab, ob es sich um Cents oder um Dollar handle. Diese Textpassage habe deshalb mit Referenztabellen nichts zu tun.

Keines der angeführten Dokumente würde deshalb den Fachmann zu der beanspruchten Lösung führen.

Entsprechend dem Hilfsantrag würden die eingegebenen Beträge auf ein Vielfaches von hundert aufgerundet und die letzten zwei Stellen auch dann weggelassen, wenn der eingegebene Betrag die vorgegebene Stellenzahl nur um eine Stelle überschreite. Dieses Merkmal stelle einen besonderen Vorteil der Erfindung dar, das sich im entgegengehaltenen Stand der Technik nirgendwo finde.

VIII. In einer Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Kammer den Beteiligten mit, daß sie die verspätet eingereichten Dokumente nach einer ersten Prüfung für hinreichend relevant halte, so daß sie vorbehaltlich des Vorbringens der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung zum Verfahren zugelassen werden könnten.

IX. Die mündliche Verhandlung fand am 17. Oktober 1996 statt. Am Ende der Verhandlung wurde der Widerruf des Patents verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der verspätet eingereichten Beweismittel

1.1 Im Zusammenhang mit den Entgegenhaltungen E3, E4 und E5, die erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden, behauptete die Einsprechende (Beschwerdeführerin) unter Berufung auf die Entscheidung T 379/88 vom 15. Januar 1991, daß ein verspätet eingereichtes Dokument, aus dem das allgemeine Fachwissen auf dem betreffenden technischen Gebiet hervorgehe, nicht aufgrund des Artikels 114 (2) EPÜ als verspätet eingereicht unberücksich-

closer to the original value than in the case had the value been rounded down. Still further, to round up is more complicated than to round down, since it involves adding one to the digit adjacent to the dropped digits.

The passage in document E1 cited by the Opponent (see column 15, line 67, to column 16, line 7) only concerns the use of a scaling factor depending on whether cents or dollars are involved. This passage has therefore nothing to do with look-up tables.

None of the cited documents would therefore lead the person skilled in the art to the claimed solution.

According to the auxiliary request, the entered currency value is rounded up to a multiple of one hundred and the final two digits are disregarded even when the entered value exceeds the predetermined number of digits by only one digit. This feature constitutes a particular advantage of the invention to which there is no hint in the cited prior art.

VIII. In an annex to the summons to oral proceedings, the Board informed the parties that on preliminary considerations, late-filed document E5 appeared to be sufficiently relevant, so that subject to the submissions by the parties at the oral proceedings the document may be admitted into the proceedings.

IX. Oral proceedings were held on 17 October 1996, and at the conclusion of these proceedings it was announced that the patent is revoked.

Reasons for the decision

1. Admissibility of the late-filed evidence

1.1 With regard to documents E3, E4 and E5 filed for the first time in the grounds of appeal, the Opponent (Appellant) relying on decision T 379/88, dated 15 January 1991 contended that a late-filed document indicating common general knowledge of a skilled person in the relevant technical field cannot be disregarded as not submitted in due time pursuant to Article 114(2)EPC because it merely serves to confirm what is already commonly known in the field.

une valeur au chiffre supérieur (ou au chiffre inférieur) pourrait dépendre du fait de savoir si, en procédant ainsi, la valeur saisie serait plus proche de la valeur d'origine que dans le cas où la valeur aurait été arrondie au chiffre inférieur. Qui plus est, arrondir au chiffre supérieur est plus compliqué qu'arrondir au chiffre inférieur, puisque cela implique d'ajouter un au chiffre qui est voisin des chiffres supprimés.

Le passage du document E1 cité par l'opposant (voir colonne 15, ligne 67 à colonne 16, ligne 7) porte uniquement sur l'utilisation d'un facteur d'échelle suivant que des cents ou des dollars sont concernés. Ce passage n'a donc rien à voir avec les tables à consulter.

En conséquence, aucun des documents cités ne conduirait l'homme du métier à la solution revendiquée.

Conformément à la requête subsidiaire, la valeur saisie en monnaie est arrondie au chiffre supérieur en un multiple de cent et les deux derniers chiffres ne sont pas pris en considération, même si la valeur saisie dépasse d'un chiffre seulement le nombre prédéterminé de chiffres. Cette caractéristique constitue un avantage particulier de l'invention, auquel il n'est pas fait allusion dans les antériorités citées.

VIII. Dans une annexe à la citation à la procédure orale, la Chambre a informé les parties que le document E5 produit tardivement semblait à première vue suffisamment pertinent, de sorte qu'il pouvait être admis dans la procédure, sous réserve des conclusions des parties lors de la procédure orale.

IX. Une procédure orale a eu lieu le 17 octobre 1996, à l'issue de laquelle la révocation du brevet a été prononcée.

Motifs de la décision

1. Recevabilité des preuves produites tardivement

1.1 En ce qui concerne les documents E3, E4 et E5, produits pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours, l'opposant (requérant), s'appuyant sur la décision T 379/88 datée du 15 janvier 1991, a fait valoir qu'un document produit tardivement et mentionnant des connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine technique pertinent ne peut pas ne pas être pris en compte pour non-production en temps utile en vertu de l'article 114(2)

tigt bleiben dürfe, weil es lediglich allgemein bekannte Sachverhalte bestätige.

Nach Auffassung der Kammer verstößt jedoch die obige Behauptung, die den Beschwerdekammern kein Ermessen lasse, verspätet eingereichte Dokumente zum allgemeinen Fachwissen nicht zu berücksichtigen, gegen den in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 408 und 420, aufgestellten und in den Entscheidungen T 1002/92 (ABI. EPA 1995, 605, Nr. 3.4) und T 212/91 (s. oben) weiter ausgeführten Rechtsgrundsatz, wonach es Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens sei, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten, was voraussetze, daß sich der rechtliche und **faktische** Rahmen des Verfahrens nach Erlaß der erstinstanzlichen Entscheidung nicht ändere.

Gemäß den oben genannten Grundsätzen wurde in der Entscheidung T 1002/92 (siehe Nr. 3.4, Absatz 8) die Auffassung vertreten, daß im Verfahren vor den Beschwerdekammern neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die in der Einspruchsschrift zur Stützung der Einspruchsgründe angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgingen, in pflichtgemäßer Ausübung des Ermessens der Kammer nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen würden, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern hochrelevant seien, als sie höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents entgegenstünden. Dabei sollten auch andere für den jeweiligen Fall relevante Faktoren berücksichtigt werden, so insbesondere, ob – und mit welcher Begründung – der Patentinhaber den neuen Unterlagen die Zulässigkeit abspreche und inwieweit eine Zulassung zu verfahrensrechtlichen Komplikationen führen würde.

In der Entscheidung G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412, Nr. 4) wird ferner folgendes festgestellt:

"Nach der in der Mitteilung 'Einspruchsverfahren im EPA' (ABI. EPA 1989, 417) erläuterten Praxis der Einspruchsabteilungen sollten Tatsachen und Beweismittel in einer frühen Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung vorgebracht werden – siehe insbesondere die Nummern 8 bis 13. Ein Einsprechender sollte Beweismaterial zur Begründung seines Einspruchs in der Regel innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist oder innerhalb einer kur-

In the present Board's view however, the above submission, which leaves no discretion to the Boards of Appeal to disregard a late-filed document indicating common general knowledge is contrary to the legal principle established in decisions G 9/91 and G 10/91, OJ 1993, 408 and 420, and elaborated in decisions T 1002/92 (OJ EPO 1995, 605, point 3.4), and T 212/91 (supra), namely that the primary purpose of the appeal procedure is to give the losing party the possibility of challenging the decision of the opposition division on its merits, and that such a "primary purpose" of appeal proceedings presupposes that there is no change in the legal and **factual** framework of the appeal proceedings following the issue of the first-instance decision.

Following the above principles, it was held in Decision T 1002/92 (see point 3.4, eighth paragraph) that in proceedings before the boards of appeal new facts, evidence and related arguments which go beyond the "indication of the facts and evidence and arguments" presented in the Notice of Opposition in support of the grounds of opposition should only very exceptionally be admitted into the proceedings, if such new material is prima facie highly relevant in the sense that it is highly likely to prejudice maintenance of the European patent in suit; and having regard also to relevant factors in the case, in particular whether the patentee objects to the admissibility of the new material and the reasons for any such objections, and the degree of procedural complication that its admission is likely to cause.

As stated also in Decision G4/95 (OJ EPO 1996, 412, point 4), "According to the practice of the opposition divisions as set out in the note "Opposition procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417), facts and evidence should be adduced at an early stage in proceedings before the opposition division – see in particular paragraphs 8 to 13. An opponent should normally file evidence in support of his opposition within the nine-month opposition period or within a short period (two months) thereafter; and the proprietor must file his evidence in reply within a fixed period after that.

CBE, au motif qu'il sert simplement à confirmer ce qui est déjà généralement connu dans ledit domaine.

Cependant, de l'avis de la présente Chambre, les arguments exposés ci-dessus, qui ne laissent à la chambre de recours aucun pouvoir d'appréciation pour écarter un document produit tardivement et mentionnant des connaissances générales de l'homme du métier, sont contraires au principe juridique posé dans les décisions G 9/91 et G 10/91, JO 1993, 408 et 420, et élaboré dans les décisions T 1002/92 (JO 1995, 605, point 3.4) et T 212/91 (supra), à savoir que la finalité première de la procédure de recours est d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition, et que cette "finalité première" de la procédure de recours suppose que le cadre de droit et **de fait** dans lequel se déroule la procédure demeure inchangé, après que la décision de la première instance a été rendue.

Conformément aux principes susmentionnés, il est indiqué dans la décision T 1002/92 (voir point 3.4, huitième paragraphe) que dans toute procédure de recours, la chambre ne devrait admettre des faits et justifications nouveaux, allant au-delà de ceux qui ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs d'opposition, qu'à titre tout à fait exceptionnel, si ces moyens de preuve nouveaux se révèlent de prime abord éminemment pertinents, en ce sens qu'ils risquent fort de faire obstacle au maintien du brevet européen en litige. Elle devra également tenir compte ce faisant des éléments pertinents de l'espèce, et voir notamment si le titulaire du brevet s'oppose à ce que la chambre prenne en considération ces nouveaux éléments, et si oui, pour quelles raisons, et mesurer en outre les complications que risquerait d'entraîner sur la procédure la prise en considération de ces nouvelles pièces.

Comme indiqué également dans la décision G 4/95 (JO OEB 1996, 412, point 4), "Selon la pratique des divisions d'opposition telle qu'exposée dans la communication "La procédure d'opposition à l'OEB" (JO OEB 1989, 417), les faits et justifications doivent être produits à un stade précoce de la procédure devant la division d'opposition – voir, en particulier, les points 8 à 13. Un opposant doit normalement produire les preuves à l'appui de son opposition dans le délai d'opposition de neuf mois ou dans un bref délai supplémentaire (deux

zen Nachfrist (zwei Monate) einreichen; der Patentinhaber muß seine Gegenbeweise innerhalb eines bestimmten Zeitraums danach vorlegen.

Grundlage für die Prüfung einer Beschwerde und die anschließend ergehende Entscheidung sind in der Regel die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel.

Während die Einreichung von Tatsachen und Beweismitteln durch die am Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren Beteiligten in keiner Phase dieser Verfahren ausgeschlossen ist, liegt die Zulassung von Tatsachen und Beweismitteln, die in einer fortgeschrittenen Verfahrensphase vorgebracht werden, stets im Ermessen des EPA (siehe Art. 114 (2) EPÜ)."

Infolgedessen trägt im Einspruchsverfahren der Einsprechende die Beweislast und muß alle zur Stützung seines Einspruchs dienenden Beweismittel möglichst frühzeitig im Verfahren vor der Einspruchsabteilung einreichen. In jedem Fall sollten alle diese Beweismittel noch **während** des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden. **Alle** im anschließenden Beschwerdeverfahren eingereichten Beweismittel können unter Umständen unberücksichtigt bleiben.

Im vorliegenden Fall werden die verspätet eingereichten Unterlagen als Beweis für das allgemeine Fachwissen auf dem betreffenden technischen Gebiet ins Feld geführt, um die von der Beschwerdeführerin in der Einspruchsschrift aufgestellte Behauptung zu erhärten, daß das Merkmal, durch das sich die im angefochtenen Patent beanspruchte Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik (Entgegenhaltung E1) unterscheidet, zum allgemeinen Wissensstand des Fachmanns gehöre. Die neuen Entgegenhaltungen ändern zwar am Ansatz der Argumentation nichts, aber sie führen neue Tatsachen ein, durch die sich der faktische Rahmen gegenüber dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung ändert. Entgegen der Behauptung der Einsprechenden ist die Kammer deshalb sehr wohl berechtigt, von dem ihr nach Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumten Ermessen Gebrauch zu machen und diese Unterlagen unberücksichtigt zu lassen, obwohl sie den allgemeinen Wissensstand auf dem betreffenden technischen Gebiet aufzeigen.

"Appeal proceedings are normally examined and decided on the basis of facts and evidence filed during the proceedings before the opposition division.

"While the filing of facts and evidence by parties to opposition and opposition appeal proceedings is not precluded at any stage of such proceedings, the admissibility of facts and evidence filed at a late stage in such proceedings is always a matter of discretion for the EPO (see Article 114(2) EPC)."

Consequently, in any opposition proceedings, the onus is upon the opponent to prove his case, by filing all the evidence in support of the opposition at any early stage in the proceedings before the Opposition Division. In any event, all such evidence should be filed **during** the proceedings before the Opposition Division. **Any** evidence filed during the appeal proceedings may be disregarded.

In the present case, the late-filed documents are cited as evidence of common general knowledge in the relevant technical field, and are used to substantiate the Appellant's submissions made in the notice of opposition that the feature distinguishing the invention as claimed in the patent in suit from the closest state of the art (document E1), formed part of the common general knowledge of the skilled person. Thus, although the new documents do not change the basic line of argumentation, they introduce new facts and thereby change the factual framework from what it was in the proceedings before the opposition division. Contrary to the submission made by the Opponent, therefore, the Board is empowered to exercise its discretion under Article 114(2) EPC to disregard these documents despite the fact that they indicate common general knowledge in the relevant technical field.

mois); après quoi, le titulaire doit déposer ses preuves en réponse dans un délai déterminé.

Les procédures de recours sont normalement examinées et tranchées sur la base de faits et preuves produits au cours de la procédure devant la division d'opposition.

Bien que la production de faits et preuves par les parties aux procédures d'opposition ou aux procédures de recours sur opposition ne soit exclue à aucun stade de ces procédures, la recevabilité de faits et preuves produits à un stade tardif au cours de telles procédures est une question qui dépend toujours du pouvoir discrétionnaire de l'OEB (voir article 114(2) CBE)."

En conséquence, dans toute procédure d'opposition, c'est à l'opposant qu'il incombe de prouver la véracité de ses affirmations en produisant toutes les preuves à l'appui de l'opposition au début de la procédure devant la division d'opposition. Quoi qu'il en soit, toutes ces preuves doivent être produites **pendant** la procédure devant la division d'opposition. **Toute** preuve produite au cours de la procédure de recours peut ne pas être prise en considération.

En l'espèce, les documents produits tardivement sont cités comme preuve des connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine technique pertinent et sont utilisés pour établir le bien-fondé des conclusions du requérant, qui figurent dans l'acte d'opposition et selon lesquelles la caractéristique distinguant l'invention telle que revendiquée dans le brevet en litige de l'état de la technique le plus proche (document E1) faisait partie des connaissances générales de l'homme du métier. Ainsi, même si les nouveaux documents ne modifient pas le fond de l'argumentation, ils introduisent de nouveaux faits et changent donc le cadre des faits par rapport à ce qu'il était lors de la procédure devant la division d'opposition. Par conséquent, contrairement aux conclusions de l'opposant, la Chambre est en droit d'exercer son pouvoir d'appréciation suivant l'article 114(2) CBE pour ne pas tenir compte de ces documents, bien que ces derniers mentionnent des connaissances générales dans le domaine technique pertinent.

1.2 Die Kammer muß sich also mit der Frage befassen, ob die Umstände im vorliegenden Fall die Zulassung der verspätet eingereichten Unterlagen zum Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 114 (2) EPÜ rechtfertigen.

Aus der anschließenden Bewertung der verspätet eingereichten Entgegnung E5 ergibt sich, daß das Dokument insofern hochrelevant ist, als es die Aufrechterhaltung des Patents in Frage stellt. Auch akzeptiert die Kammer die Behauptung der Einsprechenden, daß diese Unterlagen nicht früher auffindbar waren. Somit lag nach Ansicht der Kammer ihrer verspäteten Einreichung keine Absicht zugrunde, so daß kein Verfahrensmißbrauch vorliegt (s. T 534/89, ABl. EPA 1994, 464). Da außerdem die Entgegnungen E3 bis E5 in der Beschwerdebegründung von Anfang an angegeben worden waren und die von der Einsprechenden angezogene Offenbarung der Entgegnung E5 relativ kurz und leicht faßlich ist, wäre ihre Zulassung zum Beschwerdeverfahren nach Ansicht der Kammer der Patentinhaberin gegenüber nicht unfair und zöge auch keine verfahrensrechtlichen Komplikationen nach sich.

Eingedenk dessen hat die Kammer beschlossen, das Dokument E5 in das Verfahren einzuführen. Die übrigen verspätet eingereichten Unterlagen sind nicht relevant und werden deshalb nicht zugelassen.

1.3 Die Patentinhaberin hat keinen Antrag auf Kostenverteilung als Entschädigung für die verspätete Einreichung gestellt. Außerdem hält die Kammer den für die Prüfung der Entgegnung E5 nötigen zusätzlichen Zeitaufwand im Rahmen des gesamten Beschwerdeverfahrens für minimal.

2. Erfindersche Tätigkeit

Anspruch 1 (Hauptantrag)

2.1 Nächstliegender Stand der Technik ist die Entgegnung E1, die eine Vorrichtung zur Bestimmung der Portogebühren der im Oberbegriff des streitigen Anspruchs 1 beschriebenen Art offenbart.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung unterscheidet sich somit vom nächstliegenden Stand der Technik durch die Merkmale d und e im kennzeichnenden Teil des Anspruchs.

Im Hinblick auf diese Unterscheidungsmerkmale besteht die erfindungsgemäße Aufgabenstellung – wie dem angefochtenen Patent, Seite

1.2 The question before the Board is therefore whether the circumstances of the present case justify admission of the late-filed documents into the appeal proceedings in accordance with Article 114(1) EPC.

From the following discussion of the late-filed document E5, it is evident that the document is highly relevant in the sense that it prejudices the maintenance of the patent. Also, the Board accepts the Opponent's submission that the late-filed documents were not discovered earlier. Thus, in the Board's view the late filing of the documents was not deliberate and does not represent an abuse of the proceedings (see T 534/89, OJ EPO 1994, 464). Moreover, having regard to the facts that the documents E3 to E5 were cited from the beginning in the grounds of appeal and that the disclosure of the document E5 relied upon by the Opponent is relatively short and straightforward, in the Board's view its introduction into the appeal proceedings would not be unfair to the patent proprietor nor would it cause procedural complications.

In view of the above considerations, the Board has decided to admit document E5 into the proceedings. The other late-filed documents are not relevant, so that they are not admitted into the proceedings.

1.3 There was no request from the patent Proprietor for an award of costs to compensate for the late filing of the documents. Moreover, in the Board's view in the context of the appeal proceedings as a whole, any extra time required for consideration of document D5 was minimal.

2. Inventive step

Claim 1 (Main Request)

2.1 Document E1 constitutes the closest prior art and discloses an apparatus for determining postage, as set out in precharacterising part of claim 1 under consideration.

The apparatus according to the present invention is thus distinguished over the closest prior art by the features (d) and (e) of the characterising part of the claim.

In view of these distinguishing features, the objective problem addressed by the present invention can be regarded as the one stated in

1.2 La question à laquelle la Chambre doit répondre est donc de savoir si les circonstances de la présente affaire justifient l'admission des documents produits tardivement dans la procédure de recours, conformément à l'article 114(1) CBE.

La discussion du document E5 produit tardivement montre de façon évidente qu'il est tout à fait pertinent, en ce sens qu'il risque de faire obstacle au maintien du brevet. La Chambre accepte également l'argument de l'opposant, selon lequel les documents produits tardivement n'avaient pas été découverts antérieurement. De l'avis de la Chambre, la production tardive des documents n'était donc pas délibérée et ne constitue pas un détournement de procédure (voir décision T 534/89, JO OEB 1994, 464). En outre, étant donné que les documents E3, E4 et E5 étaient cités dès le début dans le mémoire exposant les motifs du recours et que la divulgation du document E5 sur lequel se base l'opposant est relativement courte et simple, la Chambre considère que l'introduction de ce document dans la procédure de recours ne serait pas déloyale vis-à-vis du titulaire du brevet et qu'elle ne poserait pas non plus de problème de procédure.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé d'admettre le document E5 dans la procédure. Les autres documents produits tardivement n'étant pas pertinents, ils n'y sont donc pas admis.

1.3 Le titulaire du brevet n'avait pas déposé de requête en répartition des frais pour compenser la production tardive des documents. La Chambre estime en outre que dans le contexte global de la procédure de recours tout délai supplémentaire requis pour l'examen du document E5 était minime.

2. Activité inventive

Revendication 1 (requête principale)

2.1 Le document E1 représente l'état de la technique le plus proche et divulgue un appareil de détermination de l'affranchissement, tel qu'indiqué dans le préambule de la revendication 1 considérée.

L'appareil suivant la présente invention se distingue ainsi de l'état de la technique le plus proche par les caractéristiques d) et e) du préambule de la revendication.

Compte tenu de ces caractéristiques distinctives, le problème objectif posé dans la présente invention peut être considéré comme celui qui est

2, Zeilen 28 bis 31 zu entnehmen ist – objektiv gesehen darin, durch nur minimale Änderungen am System eine Vorrichtung bereitzustellen, die in der Lage ist, spezielle Gebühren für Beträge zu bestimmen, die höher sind als der Höchstbetrag, der mit der in der bekannten Vorrichtung nach der Entgegenhaltung E1 verfügbaren Anzahl von Stellen ausgedrückt werden kann.

2.2 Wie im Streitpatent (s. Seite 2, Zeilen 20 bis 22) festgestellt wird, kommt es bei Frankiermaschinen vor, daß Poststücke in Höhe eines Betrags von mehr als z. B. 1 000 000 USD versichert werden müssen, so daß nach Ansicht der Kammer davon ausgegangen werden muß, daß dem Fachmann die Grenzen der bekannten Vorrichtung bei der Verarbeitung derart hoher Beträge bewußt waren. Der Fachmann hätte deshalb daran gedacht, die bekannte Vorrichtung entsprechend zu verbessern, und aus wirtschaftlichen Gründen sowie eingedenk der Zuverlässigkeit der bekannten Vorrichtung nur die unbedingt notwendigen Veränderungen vorgenommen. Somit hält die Kammer den beanspruchten Gegenstand in Anbetracht der objektiv festgestellten Aufgabenstellung nicht für erfinderisch.

2.3 Moderne Frankiermaschinen wie die in der Entgegenhaltung E1 offenbarte Vorrichtung schließen Mittel zur elektronischen Verarbeitung der eingegebenen Beträge ein, so daß der Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Frankiermaschinen auch auf dem Gebiet der Datenverarbeitung bewandert sein muß; es kann deshalb davon ausgegangen werden, daß ihm das einschlägige allgemeine Fachwissen bekannt ist.

Wie unter Nummer 2.1 erwähnt, ist die Entgegenhaltung E5 ein Standardwerk zur Einführung in die Datenverarbeitung und stellt daher den einschlägigen allgemeinen Wissensstand dar. In Abschnitt "2.2.1 Begrenzte Stellenzahl" (siehe auch S. 98, Abs. 3) wird ausgeführt, daß eine in eine Vorrichtung einzugebende Zahl, deren Stellenzahl die für die Vorrichtung festgelegte übersteigt, dennoch eingegeben werden kann, wenn man die überzähligen Stellen abschneidet, also die niedrigsten Stellen wegläßt.

2.4 Die Patentinhaberin behauptete, daß man durch bloße Einbeziehung der Lehre der Entgegenhaltung E5, d. h. Weglassen der niedrigsten überzähligen Stellen, in die Vorrichtung nach der Entgegenhaltung E1 nicht

the patent in suit on page 2, lines 28 to 31, i.e. to provide, with only minimal changes in the system, an apparatus capable of determining special fees based on currency values larger than the maximum amount which can be expressed in the number of digits allowed in the prior art apparatus such as known from document E1.

2.2 As is acknowledged in the patent in suit (see page 2, lines 20 to 22), in the art of postage-determining apparatus the need to insure items for currency values in excess of, e.g. US \$ 1,000,000 is recognised, so that, in the Board's view, a person skilled in the art must be presumed to be aware of the limitations of the prior art apparatus in processing such large values. The skilled person would, therefore, consider modifying the prior-art apparatus to this end, and would, for reasons of economy and reliability of the known apparatus, consider only the minimal necessary changes in the prior-art apparatus. In the Board's view, therefore, there is no contribution to the inventive step in the claimed subject-matter in the recognition of the above-stated objective problem.

2.3 Modern postage meters, like the apparatus disclosed in document E1, include electronic data processing means for processing entered currency values, so that the notional skilled person in the art of postage meters is also an expert in the field of data processing, and must therefore be presumed to be aware of what was common general knowledge in this field.

As mentioned in section 2.1 above, document E5 is a standard textbook on introductory data processing and therefore represents the common general knowledge in data processing. In section "2.2.1. Begrenzte Stellenzahl" (see in particular page 98, third paragraph), it is explained that if a number to be entered in an apparatus has more digits than a fixed number of digits allowed in the apparatus, then the number can be entered by truncating it, whereby the least significant excess digits from the number to be entered are cut off.

2.4 It was contended by the patent Proprietor that a mere incorporation of the teaching of document E5, i.e. to drop the least significant excess digits, in the apparatus of document E1 would not lead to the apparatus

exposé dans le brevet en litige (page 2, lignes 28 à 31), et qui consiste à concevoir, avec seulement quelques changements minimes dans le système, un appareil capable de déterminer des tarifs spéciaux basés sur des valeurs en monnaie plus grandes que le montant maximum pouvant être exprimé dans le nombre de chiffres qu'autorise l'appareil de l'état de la technique, tel qu'il figure dans le document E1.

2.2 Ainsi qu'il ressort du brevet en litige (voir page 2, lignes 20 à 22), la nécessité d'assurer des objets pour des valeurs en monnaie dépassant p.ex. 1 000 000 de dollars US est reconnue en ce qui concerne les appareils de détermination de l'affranchissement, de sorte que, de l'avis de la Chambre, l'homme du métier doit être présumé conscient des limites de l'appareil connu, lorsqu'il traite ces valeurs élevées. C'est pourquoi, l'homme du métier envisagerait de modifier à cette fin l'appareil connu et, pour des raisons d'économie et de fiabilité de l'appareil connu, n'y apporterait que les modifications minimales nécessaires. La Chambre considère donc que la reconnaissance du problème objectif exposé ci-dessus ne confère aucune activité inventive à l'objet revendiqué.

2.3 Les machines à affranchir modernes telles que l'appareil divulgué dans le document E1 contiennent des dispositifs de traitement des données destinés au traitement des valeurs saisies en monnaie, de sorte que l'homme du métier hypothétique familiarisé avec ces machines à affranchir est aussi un expert dans le domaine du traitement des données ; on peut donc présumer qu'il possède des connaissances générales dans ce domaine.

Comme indiqué au point 2.1 ci-dessus, le document E5 est un manuel standard sur l'introduction au traitement des données ; il représente donc les connaissances générales dans le domaine du traitement des données. Il est expliqué dans la partie "2.2.1 Begrenzte Stellenzahl" (voir notamment page 98, troisième paragraphe) que si un nombre à saisir dans un appareil a plus de chiffres qu'un nombre déterminé de chiffres accepté par l'appareil, le nombre peut alors être saisi en le tronquant, les chiffres les moins significatifs qui dépassent étant supprimés.

2.4 Le titulaire du brevet a fait valoir qu'une simple intégration de l'enseignement du document E5, c'est-à-dire la suppression des chiffres les moins significatifs qui dépassent, dans l'appareil mentionné dans le

zu der erfindungsgemäßen Vorrichtung gelangen würde, da keine dieser beiden Entgegenhaltungen die folgenden Erfindungsmerkmale offenbare:

i) **Aufrunden** des eingegebenen Betrags, wenn dieser einen vorgegebenen Wert (d. h. eine vorgegebene Stellenzahl) übersteigt,

ii) Bereitstellung eines **oberen Bereichs** der zweiten Tabelle, in dem spezielle Gebührentarife für diejenigen eingegebenen Beträge aufgestellt sind, die oberhalb eines vorgegebenen Werts liegen und eine höhere als die vorgegebene Zahl von Stellen aufweisen, und

iii) Auswahl einer dem eingegebenen Betrag zugeordneten speziellen Gebühr aus dem oberen oder dem unteren Tabellenbereich, je nachdem, ob der eingegebene Betrag den vorgegebenen Wert übersteigt oder nicht, wobei

iv) die Auswahl einer speziellen Gebühr aus dem oberen Bereich erst erfolgt, **nachdem der eingegebene Betrag** in der unter Ziffer i angegebenen Weise **aufgerundet worden ist**.

2.5 Die Kammer stimmt der Patentinhaberin zwar darin zu, daß die oben genannten Merkmale weder in der Entgegenhaltung E1 noch in der Entgegenhaltung E5 offenbart werden, vertritt jedoch die Auffassung, daß diese Merkmale für einen Fachmann aus den folgenden Gründen naheliegender wären:

Bei der Vorrichtung nach der Entgegenhaltung E1 wird eine zweite Tabelle mit nur einem Bereich (der dem unteren Bereich der zweiten Tabelle nach der erfindungsgemäßen Vorrichtung entspricht) bereitgestellt, und den Beträgen bis zu einem vorgegebenen Wert einschließlich sind spezielle Gebühren zugeordnet. Bei der Vorrichtung nach der Entgegenhaltung E1 gibt es mit anderen Worten keine feste funktionelle Beziehung zwischen dem Gebührenwert und dem Betrag, so daß diese Vorrichtung die Möglichkeit bietet, einem eingegebenen Betrag, beispielsweise einem Versicherungswert für das zu versendende Poststück, einen beliebigen Gebührenwert zuzuordnen. Außerdem wählt der Prozessor nach der Entgegenhaltung E1 aus der Tabelle einen dem eingegebenen Betrag entsprechenden Gebührenwert aus.

according to the invention, since neither of these documents discloses the following features of the invention:

(i) **rounding up** of the entered currency value when the latter exceeds a predetermined currency value (i.e a predetermined number of digits),

(ii) provision of **an upper section** of the second table, the upper section defining special fee rates for entered currency values ranging up from a predetermined currency value and comprising more than a predetermined number of digits, and

(iii) selection of a special fee value corresponding to the entered currency value from the upper or lower section of the table depending upon whether or not the entered currency value exceeds the predetermined currency value, wherein

(iv) the selection of a special fee value from the upper section is made **after having rounded up the entered currency value** as in (i) above.

2.5 Although the Board agrees with the patent Proprietor that the above features are not disclosed in either of the documents E1 and E5, in the Board's view these features would have been regarded as obvious by a person skilled in the art, for the following reasons:

In the apparatus of document E1 a second table having only one section (corresponding to the lower section of the second table according to the claimed apparatus) is provided and special fee values are assigned to special currency values up to and including a predetermined currency value. In other words, in the apparatus of document E1 there is no fixed functional relationship between the fee value and the currency value, and the apparatus affords the flexibility of assigning any desired fee value to an entered currency value such as an insurance value for an item to be mailed. Moreover, the processor in document E1 selects a fee value corresponding to the entered currency value from the table.

document E1, ne mènerait pas à l'appareil suivant l'invention, puisqu'aucun de ces documents ne divulgue les caractéristiques suivantes de l'invention :

i) arrondissement au chiffre **supérieur** de la valeur saisie en monnaie, lorsque cette valeur dépasse une valeur prédéterminée en monnaie (c'est-à-dire un nombre prédéterminé de chiffres),

ii) disponibilité d'**une section supérieure** de la seconde table, cette section déterminant des taux de tarif spécial pour des valeurs saisies en monnaie supérieures à la valeur prédéterminée en monnaie et comprenant plus du nombre prédéterminé de chiffres, et

iii) sélection d'une valeur des tarifs spéciaux correspondant à la valeur saisie en monnaie, dans la section supérieure ou inférieure de la table, selon que la valeur saisie en monnaie dépasse ou non la valeur prédéterminée en monnaie,

iv) la sélection d'une valeur des tarifs spéciaux, dans la section supérieure, étant faite **après que la valeur saisie en monnaie a été arrondie au chiffre supérieur** comme dans i) ci-dessus.

2.5 Même si la Chambre considère, comme le titulaire du brevet, que les caractéristiques ci-dessus ne sont divulguées dans aucun des deux documents E1 et E5, elle estime que ces caractéristiques auraient été jugées évidentes par l'homme du métier, et ce pour les raisons exposés ci-après.

L'appareil présenté dans le document E1 comporte une seconde table n'ayant qu'une section (correspondant à la section inférieure de la seconde table suivant l'appareil revendiqué), et des valeurs de tarif spécial sont affectées à des valeurs spéciales en monnaie jusques et y compris une valeur prédéterminée en monnaie. En d'autres termes, l'appareil figurant dans le document E1 ne présente pas de relation fonctionnelle fixe entre le tarif et la valeur en monnaie, et il offre la possibilité d'affecter n'importe quel tarif à une valeur saisie en monnaie, par exemple un tarif d'assurance pour un objet à expédier. En outre, le processeur mentionné dans le document E1 sélectionne un tarif correspondant à la valeur saisie en monnaie dans la table.

Für den Fachmann, der sich vor das obengenannte objektive Problem gestellt sähe, läge es auf der Hand, daß hohe Beträge, die den vorgegebenen Wert übersteigen, in der zweiten Tabelle von den bis zu diesem vorgegebenen Wert einschließlich reichenden Beträgen getrennt werden müssen, die höheren Beträge also nicht einfach abgeschnitten werden können wie in der Entgegenhaltung E5. Er würde außerdem erkennen, daß er in der zweiten Tabelle neben dem Bereich für die bis zu einem vorgegebenen Wert reichenden Beträge einen weiteren Bereich für höhere Beträge bereitstellen muß, wenn er sich die in der zweiten Tabelle der Vorrichtung nach E1 gegebene Möglichkeit erhalten will, einem Betrag einen beliebigen Gebührenwert zuzuordnen.

Außerdem verlangen die Datenverarbeitungstechnik und die Verfahren zur Berechnung von Portogebühren routinemäßig logische Entscheidungen. So wird beispielsweise bei der Vorrichtung nach der Entgegenhaltung E1 ein dem speziellen Gebührentarif entsprechender Portowert errechnet, wenn die vorliegende Information darauf hindeutet, daß dieser spezielle Tarif zu verwenden ist (s. z. B. Spalte 3, Zeilen 23 bis 30). Nach Ansicht der Kammer lag es daher für den Fachmann auf der Hand, den Prozessor nach der Entgegenhaltung E1 so einzustellen, daß je nachdem, ob der eingegebene Betrag einen vorgegebenen Wert übersteigt oder nicht, ein Gebührenwert aus dem oberen oder aus dem unteren Bereich der zweiten Tabelle ausgewählt wird.

Was das Merkmal i) anbelangt, so stimmt die Kammer mit der Patentinhaberin darin überein, daß bei der Entgegenhaltung E5 die niedrigsten Stellen, die eine bestimmte Zahl verfügbarer Stellen übersteigen, einfach abgeschnitten werden, die eingegebene Zahl also abgerundet wird. Bei Frankiermaschinen der in der Entgegenhaltung E1 beschriebenen Art würde bei der Bestimmung der speziellen Tarife z. B. zur Versicherung der zu versendenden Poststücke das Abrunden einer Zahl dazu führen, daß das Poststück unterversichert wäre. Da dies natürlich nicht erwünscht ist, wäre es nach Ansicht der Kammer für den Fachmann naheliegend gewesen, sich für eine Aufrundung des gekürzten Betrags zu entscheiden, obwohl dies einen weiteren Schritt erforderlich macht, nämlich die Erhöhung der verbleibenden letzten Stelle um eins.

To a skilled person concerned with the above-mentioned objective problem, it would be obvious that large currency values exceeding the predetermined currency value must be distinguished in the second table from the currency values up to and including the predetermined currency value, so that the large currency values cannot be simply truncated as in document E5. Also, to retain the flexibility of assigning a desired fee value to a currency value in the second table of the apparatus of E1, the skilled person would realise the necessity to provide an additional section in the second table for the large currency values, similar to the one for the currency values smaller than or equal to the predetermined currency value.

Furthermore, data processing technology and techniques for computing postage routinely involve logic decisions. Thus, for example, in the apparatus of document E1 if information indicative of special fee categories is supplied, a postage value based on the special fee value is generated (see, for example, column 3, lines 23 to 30). In the Board's view, therefore, it was obvious for the skilled person to arrange the processor of document E1 so that depending upon whether or not the entered currency value exceeds a predetermined value it would select a fee value from the appropriate section of the second table.

With regard to feature (i), the Board agrees with the patent Proprietor that, in document E5, the least significant digits exceeding a fixed number of available positions are simply dropped, so that the entered number is rounded down. In the field of postage calculating apparatus such as the apparatus of document E1, as the special fee values are to be determined, e.g. for insurance values of the items to be mailed, rounding down of a number would result in under-insuring the item to be mailed. This would clearly be undesirable, so that in the Board's view, the decision of rounding up a truncated currency value would have been obvious to the skilled person despite the fact this would entail an extra step of increasing the remaining least significant digit by one after truncation.

Pour l'homme du métier chargé du problème objectif susmentionné, il serait évident que des valeurs en monnaie élevées, dépassant, la valeur prédéterminée en monnaie, doivent être distinguées dans la seconde table des valeurs en monnaie jusques et y compris la valeur prédéterminée en monnaie, de sorte que les valeurs en monnaie élevées ne peuvent pas être simplement tronquées comme dans le document E5. De même, pour conserver la possibilité d'affecter le tarif souhaité à une valeur en monnaie dans la seconde table de l'appareil présenté dans le document E1, l'homme du métier verrait qu'il est nécessaire de doter la seconde table d'une section supplémentaire pour les valeurs en monnaie élevées, similaire à celle prévue pour les valeurs en monnaie plus petites ou égales à la valeur prédéterminée en monnaie.

En outre, la technologie du traitement des données et les techniques de détermination de l'affranchissement impliquent habituellement des décisions logiques. Par exemple, dans l'appareil présenté dans le document E1, une valeur d'affranchissement basée sur la valeur des tarifs spéciaux est générée (voir p.ex. colonne 3, lignes 23 à 30), si l'information fournie indique que des catégories de tarifs spéciaux doivent être utilisées. La Chambre considère donc qu'il était évident pour l'homme du métier de configurer le processeur du document E1 de telle sorte qu'il sélectionne un tarif dans la section appropriée de la seconde table, selon que la valeur saisie en monnaie dépasse ou non une valeur prédéterminée.

En ce qui concerne la caractéristique i), la Chambre considère, comme le titulaire du brevet, que dans l'appareil présenté dans le document E5 les chiffres les moins significatifs dépassant un nombre déterminé de positions disponibles sont simplement supprimés, de telle sorte que le nombre saisi est arrondi au chiffre inférieur. Sachant que dans les appareils de détermination de l'affranchissement tels que celui décrit dans le document E1, les valeurs de tarifs spéciaux doivent être déterminées, p.ex. pour les valeurs d'assurance des objets à expédier, le fait d'arrondir un nombre au chiffre inférieur conduirait à sous-assurer l'objet à expédier. Cela étant bien entendu indésirable, la Chambre est d'avis que la décision d'arrondir au chiffre supérieur une valeur tronquée en monnaie aurait été évidente pour l'homme du métier, même si cela aurait nécessité en plus d'augmenter de un le chiffre le moins significatif restant après la troncature.

Aus diesen Gründen wäre der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Auffassung der Kammer für den Fachmann naheliegend; er beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

2.6 Anspruch 1 – Hilfsantrag

Nach Anspruch 1 des Hilfsantrags wird der eingegebene Betrag auf ein Vielfaches von hundert aufgerundet und die letzten zwei Nullstellen werden weggelassen, wenn der eingegebene Betrag die vorgegebene Stellenzahl um eine oder mehrere Stellen überschreitet.

Bei Frankiermaschinen hängt die Entscheidung, um wie viele Stellen ein vielstelliger Wert gekürzt wird, nach Erachten der Kammer von den gegebenen Umständen ab, wie nachstehend dargelegt wird.

Wenn – wie in der Patentbeschreibung ausgeführt wird (s. Seite 2, Zeilen 20 bis 24) – für höhere Beträge, die die mit der bekannten Vorrichtung darstellbare Stellenzahl um zwei oder mehr Stellen überschreiten, spezielle Tarife ermittelt werden müssen, dann wäre es für den Fachmann naheliegend, die letzten **zwei** Stellen fallenzulassen. Je nach Größe des zur Speicherung dieser höheren Beträge und der entsprechenden Gebührentarife zur Verfügung stehenden Speichers würde er den Betrag selbst dann auf ein Vielfaches von hundert aufrunden, wenn er nur eine Stelle mehr aufwies. Dabei wäre es für den Fachmann naheliegend, den Betrag auf ein Vielfaches von zehn aufzurunden und eine Null am Ende wegzulassen, wenn der Betrag nur eine überzählige Stelle aufweist, weil im Vergleich zu dem bei Weglassen der letzten zwei Nullstellen notwendigen Speicherraum hierbei nur ein Zehnfaches des Speicherraums der zweiten Tabelle erforderlich ist.

Aus diesen Gründen ist nach Auffassung der Kammer dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags eine erfinderische Tätigkeit abzusprechen.

3. Da weder der Haupt- noch der Hilfsantrag die Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit (Art. 52 (1) und 56 EPÜ) erfüllt, wird das Patent widerrufen.

For the foregoing reasons, in the Board's judgment, the subject-matter of claim 1 would be obvious to a skilled person, and therefore does not involve an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

2.6 Claim 1 – auxiliary request

According to claim 1 of the auxiliary request, when the entered currency value has one or more digits exceeding the number of digits in the predetermined currency value, the entered currency value is rounded up to a multiple of one hundred and the final two zero digits are discarded.

In the Board's view, in a postage-determining apparatus the decision as to how many digits are to be dropped from larger currency values is dictated by the given circumstances as discussed below.

If, as exemplified in the description of the patent (see page 2, lines 20 to 24), there is a need to determine special fee rates for higher currency values having two or more digits than the number of digits allowed in the prior art apparatus, then it would be obvious to the skilled person to drop the **two** last digits. Also, depending on the size of the memory available for storing special currency values and the corresponding fee values, the skilled person would round up the currency value to a multiple of hundred even if the higher currency value had only one extra digit. In this connection, it would be evident to the skilled person that rounding up of the currency value to a multiple of ten and dropping one final zero when the higher currency value has one extra digit, would require a tenfold increase in the memory space of the second table in comparison to the memory space required when last two zeros are discarded.

For the foregoing reasons, in the Board's judgment, the subject-matter of claim 1 of the auxiliary request does not involve an inventive step.

3. Since neither main nor the auxiliary request fulfils the requirement on inventive step (Articles 52(1) and 56 EPC), the patent is to be revoked.

Pour les motifs indiqués plus haut, la Chambre est d'avis que l'objet de la revendication 1 serait évident pour l'homme du métier et qu'il n'implique donc pas une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

2.6 Revendication 1 – Requête subsidiaire

Conformément à la revendication 1 de la requête subsidiaire, lorsque la valeur saisie en monnaie possède un ou plusieurs chiffres qui dépassent le nombre de chiffres dans la valeur prédéterminée en monnaie, la valeur saisie en monnaie est arrondie au chiffre supérieur en un multiple de cent et les deux derniers zéros ne sont pas pris en considération.

La Chambre considère que pour les appareils de détermination de l'affranchissement la décision de savoir combien de chiffres doivent être supprimés dans les valeurs en monnaie plus élevées dépend des circonstances de l'espèce, ainsi que le montre la discussion ci-dessous.

Si, comme c'est le cas par exemple dans la description du brevet (voir page 2, lignes 20 à 24), il est nécessaire de déterminer des taux de tarif spécial pour des valeurs en monnaie plus élevées, qui dépassent de deux chiffres ou plus le nombre de chiffres permis par l'appareil compris dans l'état de la technique, il serait alors évident pour l'homme du métier de supprimer les **deux** derniers chiffres. Suivant la taille de la mémoire disponible pour le stockage des valeurs spéciales en monnaie et des valeurs de tarif correspondantes, l'homme du métier arrondirait au chiffre supérieur la valeur en monnaie en un multiple de cent, même si la valeur en monnaie plus élevée n'avait qu'un seul chiffre supplémentaire. A cet égard, il serait évident pour l'homme du métier que le fait d'arrondir au chiffre supérieur la valeur en monnaie en un multiple de dix et de supprimer un zéro final, lorsque la valeur en monnaie plus élevée a un chiffre supplémentaire, nécessiterait de décupler la capacité de la mémoire requise lorsque les deux derniers zéros ne sont pas pris en compte.

Pour les motifs indiqués plus haut, la Chambre est d'avis que l'objet de la revendication 1 de la demande subsidiaire n'implique pas une activité inventive.

3. Etant donné que ni la requête principale, ni la requête subsidiaire ne satisfont à l'exigence concernant l'activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE), le brevet est révoqué.

| Entscheidungsformel | Order | Dispositif |
|--|--|---|
| Aus diesen Gründen wird entschieden: | For these reasons it is decided that: | Par ces motifs, il est statué comme suit : |
| 1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben. | 1. The decision of the Opposition Division is set aside. | 1. La décision de la division d'opposition est annulée. |
| 2. Das europäische Patent wird widerrufen. | 2. The European patent is revoked. | 2. Le brevet européen est révoqué. |

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 25. Februar 1997
T 136/95 – 3.2.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: M. Ceyte
J. Van Moer
S. Crane
B. Schachenmann

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Justamente, Raphaelle**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Transordures**

**Stichwort: Abfallpresse/
JUSTAMENTE**

**Artikel: 54, 56, 87 (1), 88 (3), 88 (4)
EPÜ**

**Schlagwort: "in der europäischen
Anmeldung beanspruchtes struktu-
relles Merkmal, das von einem in der
Prioritätsanmeldung beschriebenen
allgemeineren funktionellen Merkmal
gestützt wird" – "Priorität wirksam
beansprucht (bejaht)"**

Leitsatz

*Das Erfordernis, daß eine spätere
europäische Anmeldung und eine
frühere Anmeldung, deren Priorität
beansprucht wird, dieselbe Erfindung
zum Gegenstand haben müssen, ist
flexibel auszulegen. Bestimmte in der
europäischen Anmeldung bean-
spruchte Merkmale brauchen in der
Prioritätsanmeldung nicht ausdrück-
lich erwähnt zu sein, sofern sie der
Fachmann der Prioritätsanmeldung
mit seinem Fachwissen allein oder
durch Vornahme einfacher Ausführ-
ungsschritte entnehmen kann
(Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).*

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1
dated 25 February 1997
T 136/95 – 3.2.1
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: F. Gumbel
Members: M. Ceyte
J. Van Moer
S. Crane
B. Schachenmann

**Patent proprietor/Respondent:
Justamente, Raphaelle**

Opponent/Appellant: Transordures

**Headword: Waste compactor/
JUSTAMENTE**

Article: 54, 56, 87(1), 88(3), 88(4) EPC

**Keyword: "Structural feature claimed
in the European application, based
on a more general functional feature
described in the prior application" –
"Priority validly claimed (yes)"**

Headnote

*It is necessary to give some flexibility
to the requirement for identity of
invention between a subsequent
European application and a previous
application from which priority is
claimed. Some features claimed in
the European application need not be
explicitly mentioned in the prior
application, provided that the skilled
person is able, purely on the basis of
his knowledge or by performing sim-
ple operations to carry out the inven-
tion, to infer these features from the
prior application (point 3.3 of the
Reasons).*

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.2.1,
en date du 25 février 1997
T 136/95 – 3.2.1
(Langue de la procédure)**

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel
Membres : M. Ceyte
J. Van Moer
S. Crane
B. Schachenmann

**Titulaire du brevet/intimé :
Justamente, Raphaelle**

Opposant/requérant : Transordures

**Référence : Compacteur de déchets/
JUSTAMENTE**

Article : 54, 56, 87(1), 88(3), 88(4) CBE

**Mot-clé : "Caractéristique structu-
relle revendiquée dans la demande
européenne, fondée sur une caracté-
ristique fonctionnelle plus générale
décrite dans la demande prioritaire"
– "Priorité valablement revendiquée
(oui)"**

Sommaire

*Il y a lieu de tempérer d'une certaine
souplesse l'exigence d'identité d'in-
vention entre une demande europé-
enne postérieure et une demande
antérieure dont la priorité est reven-
diquée. Certaines caractéristiques
revendiquées dans la demande euro-
péenne peuvent ne pas être expres-
sément mentionnées dans la deman-
de prioritaire, pourvu que l'homme
du métier puisse, à l'aide de ses seu-
les connaissances ou en effectuant
de simples opérations d'exécution,
les déduire de la demande prioritaire
(point 3.3 des motifs).*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 251 945, in dem die Priorität der am 25. Juni 1986 in Frankreich eingereichten Patentanmeldung Nr. 86 09 412 beansprucht wird.

II. Die Beschwerdeführerin legte gegen das Patent Einspruch ein und beantragte, es in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentierbarkeit wurde von ihr mit der Begründung angefochten, zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag des vorliegenden europäischen Patents habe eine Vorbenutzung stattgefunden.

III. Mit am 8. Dezember 1994 zur Post gegebener Entscheidung hielt die Einspruchsabteilung das europäische Patent in geändertem Umfang aufrecht.

In ihrer Entscheidung vertrat sie die Auffassung, daß der Anspruch 1 die beanspruchte Priorität genieße und somit die von der Einsprechenden geltend gemachte Vorbenutzung der beanspruchten Erfindung nicht entgegengehalten werden könne.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) in einem am 30. Januar 1995 eingegangenen Schreiben unter gleichzeitiger Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein.

In der Beschwerdebegründung wurde auch das Dokument

D1: WO-A-81/01 398

entgegengehalten, das in dem europäischen Patent angeführt und kommentiert wird.

V. Auf einen Bescheid der Kammer, wonach der strittige Anspruch 1 den Formerfordernissen der Regel 29 (1) EPÜ nicht entspreche, reichte die Beschwerdegegnerin einen Anspruch 1 ein, der mit dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung identisch war.

Dieser Anspruch lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum automatischen Verschließen einer Verpackung, die aus einem Behälter, der mit nach innen gerichteten Falzen versehen ist, und einem mit Randabwinklungen versehenen Deckel besteht, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

Summary of facts and submissions

I. The respondent is proprietor of European patent No. 0 251 945, claiming priority from patent application No. 86 09 412 filed in France on 25 June 1986.

II. The appellants filed notice of opposition requesting revocation in full of the European patent.

As an argument against patentability, they cited a prior use said to have occurred between the priority date and the date of filing of the European patent application.

III. By a decision posted on 8 December 1994, the opposition division maintained the European patent in amended form.

In its decision, the opposition division took the view that claim 1 was entitled to the claimed priority, and that the prior use cited by the opponents was therefore not prior art citable against the claimed invention.

IV. By a letter received on 30 January 1995, the appellants (opponents) appealed against this decision, paying the requisite fee on the same date.

The duly filed statement of grounds for appeal cited the following document, which was quoted and analysed in the contested European patent:

D1: WO-A-81/01 398.

V. In reply to a communication from the board, noting that claim 1 of the patent in suit did not meet the formal requirements of Rule 29(1) EPC, the appellants filed a claim 1 identical to claim 1 as granted.

The claim in question reads as follows:

"1. Process for automatic closure of a package comprising a container provided with flaps directed towards its interior and a lid provided with folds, characterised in that it consists in:

Exposé des faits et conclusions

I. L'intimée est titulaire du brevet européen n° 0 251 945, revendiquant la priorité d'une demande de brevet déposée en France le 25 juin 1986 sous le n° 86 09 412.

II. La requérante a fait opposition et requis la révocation complète du brevet européen.

Pour en contester la brevetabilité, elle a opposé un usage antérieur qui se serait produit entre la date de priorité et la date de dépôt du brevet européen en cause.

III. Par décision remise à la poste le 8 décembre 1994, la Division d'opposition a maintenu le brevet européen sous une forme modifiée.

Dans sa décision, la Division d'opposition a estimé que la revendication 1 bénéficiait de la priorité revendiquée et que, dès lors, l'usage antérieur invoqué par l'opposante n'était pas opposable à titre d'antériorité à l'invention revendiquée.

IV. Par lettre reçue le 30 janvier 1995, la requérante (opposante) a formé un recours contre cette décision et réglé simultanément la taxe correspondante.

Dans le mémoire dûment motivé était également opposé le document :

D1 : WO-A-81/01 398

cité et analysé dans le brevet européen en cause.

V. En réplique à une notification de la Chambre constatant que la revendication 1 en procédure ne satisfaisait pas aux conditions de forme de la règle 29(1) CBE, la requérante a déposé une revendication 1 identique à la revendication 1 telle que délivrée.

Cette revendication se lit comme suit :

"1. Procédé de fermeture automatique d'un emballage composé d'un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l'intérieur et d'un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu'il consiste :

– Preßbares Material (5) in den Behälter (3) einfüllen;

– Den Deckel (1) und das preßbare Material (5) in den Behälter drücken, so daß die Randabwinklungen (2) des Deckels, die an den Ecken Einschnitte mit einem Winkel größer als 90° aufweisen, an den Falzen (4) vorbeigeführt werden, die in den Ecken durchgehend und zwischen den Ecken unterbrochen sind, und elastisch gegen die Innenseite des Behälters gedrückt werden;

– Das zusammengepreßte Material (5) sich wieder ausdehnen lassen, so daß der Deckel (1) nach oben gedrückt wird und die Randabwinklungen (2) sich unter den Falzen (4) des Behälters fest verblocken."

VI. Am 25. Februar 1997 fand eine mündliche Verhandlung statt, an der beide Beteiligten teilnahmen.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Zur Stützung ihres Anliegens brachte sie im wesentlichen folgende Argumente vor:

i) Zur Inanspruchnahme des Prioritätsrechts

Damit das europäische Patent die Priorität genießen könne, müsse es dieselbe Erfindung wie die Voranmeldung zum Gegenstand haben.

Dies sei hier nicht der Fall, weil das beanspruchte Merkmal, wonach die Randabwinklungen Einschnitte mit einem Winkel größer als 90° aufweisen, weder in der Prioritätsanmeldung erwähnt noch in den Zeichnungen dargestellt sei. Die Einspruchsabteilung habe die Meinung vertreten, dieses Merkmal sei unerläßlich, denn wenn es fehle, könnten die Randabwinklungen des Deckels mit ihren Kanten nicht in die von den Falzen gebildeten Winkel eingeführt werden, und mithin müsse dieses Merkmal als implizit im Prioritätsdokument enthalten betrachtet werden.

Eine solche Analyse beruhe auf im nachhinein angestellten Überlegungen in Kenntnis des Inhalts des europäischen Patents, wo es gerade heiße, daß sich die Randabwinklungen, wenn der Einschnittwinkel 90° betrage, nach dem Falten berühren würden und insbesondere in den Ecken nicht unter die Falze greifen könnten.

– placing a compressible material (5) inside the container (3);

– pressing the lid (1) as well as the compressible material (5) in the container (3), so that the folds (2) of the lid, cut at the corners at an angle greater than 90°, pass the flaps or rims (4) of the container, which are continuous at the corners and discontinuous between the corners, in order to press said folds (2) elastically against the inside wall of said container;

– and allowing the compressed material (5) to recover its volume naturally to push the lid (1) back upwards, so that its folds (2) are definitively locked under the flaps or rims (4) of the container (3)."

VI. Oral proceedings, attended by both parties, took place on 25 February 1997.

The appellants (opponents) requested that the contested decision be set aside and the European patent in suit be revoked in its entirety.

They developed the following line of argument to support their case:

(i) Claiming priority

To be entitled to priority, the European patent had to have as its subject-matter the same invention as the previous application.

This was not so in the case in point, since the claimed feature, according to which the folds were cut at an angle greater than 90°, was not mentioned in the previous application, nor was it shown in the drawings. The opposition division maintained that this feature was crucial because, without it, it was impossible to fit the edges of the folds on the lid into the corners of the flaps. This feature therefore had to be considered to be implicitly contained in the priority document.

An analysis of this kind was based on a posteriori reasoning, knowledge being assumed of the contents of the European patent in suit, which specifically stated that if the angle of cutting were 90°, the folds would touch after folding and could not be passed under the flaps, especially in the corners.

– à placer une matière compressible (5) à l'intérieur du conteneur (3) ;

– à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d'un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;

– et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3)."

VI. Une procédure orale à laquelle les deux parties ont participé s'est tenue le 25 février 1997.

La requérante (opposante) sollicite l'annulation de la décision attaquée et la révocation complète du brevet européen en cause.

Au soutien de son action, elle développe pour l'essentiel l'argumentation suivante :

i) Sur la revendication du droit de priorité

Pour que le brevet européen puisse jouir de l'avantage de la priorité, il est nécessaire qu'il ait pour objet la même invention que la demande antérieure.

Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la caractéristique revendiquée selon laquelle l'angle d'entaillage des replis est supérieur à 90°, n'est ni mentionnée dans la demande prioritaire, ni représentée sur les dessins. La Division d'opposition a soutenu que cette caractéristique était indispensable puisque, sans cette dernière, il n'était pas possible d'introduire les parties extrêmes des replis du couvercle dans les angles des rabats et que, dès lors, cette caractéristique devait être considérée comme étant implicitement comprise dans le document de priorité.

Une telle analyse se fonde sur un raisonnement à posteriori, en ayant connaissance du contenu du brevet européen en cause où il est justement dit que si l'angle d'entaillage était de 90°, les replis après pliage se toucheraient et ne pourraient pas passer sous les rabats notamment dans les angles.

Die Prioritätsanmeldung betreffe eine abstrakt konzipierte Erfindung, die somit nicht abgeschlossen sei, und erst bei der konkreten Ausführung habe der Erfinder feststellen können, daß die gewünschte Wirkung, nämlich das automatische Verschließen ohne manuelles Eingreifen, nur erzielt werden könne, wenn der Winkel der Einschnitte größer als 90° sei. Der Erfinder habe also in der europäischen Nachanmeldung dieses für die praktische Durchführung des beanspruchten Verfahrens wesentliche Merkmal hinzugefügt. Daraus folge, daß das betreffende Merkmal in der Prioritätsanmeldung weder ausdrücklich offenbart sei noch unmittelbar und eindeutig diesem Dokument entnommen werden könne.

Der Anspruch 1 könne mithin das Prioritätsrecht der französischen Voranmeldung nicht genießen, und die Vorbenutzung, die nach dem Prioritätstag und vor dem Anmeldetag des europäischen Patents stattgefunden habe, könne infolgedessen der beanspruchten Erfindung entgegengehalten werden.

ii) Zur Gültigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber dem Dokument D1

Das Dokument D1 werde in dem europäischen Patent angeführt und analysiert. Der geänderte Anspruch 1, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liege, sei gegenüber diesem Stand der Technik abgegrenzt.

Der strittige Anspruch 1 enthalte keinerlei Beschränkung darauf, daß das automatische Verschließen in der Presse erfolgen müsse; er sei folglich auf alle Verfahren zum automatischen Verschließen einer Verpackung gerichtet, die aus einem Behälter, der mit nach innen gerichteten Falzen versehen sei, und einem mit Randabwinklungen versehenen Deckel bestehe.

Das Dokument D1 beschreibe aber eine Verpackung dieser Art, bei der die Behälterfalze in den Ecken durchgehend und zwischen den Ecken unterbrochen seien, wobei die Randabwinklungen des Deckels bei einer sechseckigen Verpackung Einschnitte mit einem Winkel größer als 60° aufwiesen; bei einer viereckigen Verpackung wäre dieser Winkel natürlich größer als 90° gewesen.

Es handle sich also im wesentlichen um das beanspruchte Verfahren zum automatischen Verschließen, außer daß der Deckel des Dokuments D1 (Abbildungen 22 bis 24) wie der beanspruchte Behälter und der Behälter des Dokuments D1 wie der

The previous application related to an abstractly conceived invention which was therefore not completed; only when it was actually realised was the inventor able to establish that the intended result, i.e. the effect of automatic closure without manual intervention, could only be achieved if the angle of cutting was greater than 90°. The inventor therefore added this feature, which was essential to the functioning of the claimed process, in the subsequent European application. From this, it followed that the feature in question was not expressly disclosed by the previous application, nor was it directly and unambiguously inferrable from the latter document.

Claim 1 was therefore not entitled to the priority conferred by the previous French application, and the prior use occurring after the supposed priority date and before the date of filing of the contested European patent may therefore be cited as prior to the claimed invention.

(ii) Validity of the subject-matter of claim 1 in the light of D1

Document D1 was quoted and analysed in the European patent in suit. The amended claim 1, on which the contested decision was based, was limited with regard to this state of the art.

Claim 1 of the patent in suit contained no limitation of scope in respect of the fact that the automatic closure had to occur inside the compressing apparatus; it therefore covered any process for automatic closure of a package comprising a container provided with flaps directed towards its interior and a lid provided with folds.

D1 described a package of this type in which the container flaps were continuous at the corners and discontinuous between the corners, the folds of the lid being, for a hexagonal package, cut at an angle greater than 60°; for a four-sided package, this angle would obviously have been greater than 90°.

This essentially disclosed the claimed process for automatic closure of the lid, apart from the fact that the lid in D1 (Figs. 22 to 24) corresponded to the claimed container and the container in D1 to the claimed lid, and that there was no mention of the

La demande prioritaire portait sur une invention conçue de façon abstraite qui n'était donc pas terminée et c'est seulement au moment de sa réalisation concrète que l'inventeur a pu constater que l'effet recherché, à savoir la fermeture automatique, sans intervention manuelle, ne pouvait être réalisée que si l'angle d'entaillage était supérieur à 90°. L'inventeur a donc rajouté dans la demande européenne postérieure cette caractéristique essentielle pour le fonctionnement du procédé revendiqué. Il s'ensuit que la caractéristique en question n'est ni expressément divulguée par la demande prioritaire, ni déductible directement et sans ambiguïté de ce document.

La revendication 1 ne saurait donc bénéficier de l'immunité prioritaire de la demande française antérieure et l'usage antérieur qui se serait produit postérieurement à la date de priorité et antérieurement à la date de dépôt du brevet européen en cause est, par conséquent, opposable à titre d'antériorité à l'invention revendiquée.

ii) Sur la validité de l'objet de la revendication 1 par rapport au document D1

Le document D1 est cité et analysé dans le brevet européen en cause. La revendication 1 modifiée, sur laquelle se fonde la décision contestée, est délimitée par rapport à cet état de la technique.

La revendication 1 en procédure ne contient aucune limitation sur le fait que la fermeture automatique doit s'effectuer à l'intérieur même de l'appareil de compactage; elle vise, par conséquent, tout procédé de fermeture automatique d'un emballage composé d'un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l'intérieur et d'un couvercle muni de replis.

Or, le document D1 décrit un emballage de ce genre dont les rabats du conteneur sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, les replis du couvercle étant, pour un emballage à six côtés, entaillés d'un angle supérieur à 60°; dans le cas d'un emballage à quatre côtés, cet angle aurait été, bien entendu, supérieur à 90°.

Il s'ensuit que l'on retrouve pour l'essentiel le procédé de fermeture automatique revendiqué, si ce n'est que le couvercle du document D1 (figures 22 à 24) correspond au conteneur revendiqué et le conteneur du document D1 au couvercle revendiqué et

beanspruchte Deckel konstruiert sei, und das Vorhandensein von verpreßbarem Material in der Verpackung nicht erwähnt werde.

Ganz einfach den Deckel gegen den Behälter auszutauschen, sei ein dem Fachmann zugänglicher Ausführungsschritt, der zwangsläufig auf das beanspruchte Verfahren stoßen würde, wenn er verpreßbares Material verpacken wolle.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 weise somit nicht die erforderliche erfinderische Tätigkeit auf.

VII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) machte geltend, daß alle Merkmale des Anspruchs 1 fast wortwörtlich in der Prioritätsanmeldung offenbart seien, ausgenommen der Winkel von 90°. Bei einem rechteckigen Deckel könnten aber die Einschnitte ihre Funktion, die insbesondere auf Seite 4, Zeilen 10 bis 12 der Prioritätsanmeldung definiert sei, nur erfüllen, wenn ihr Spitzenwinkel größer als 90° sei. Die Größe des Einschnittwinkels gehe somit klar aus dem Inhalt der Prioritätsanmeldung hervor.

Sie behauptete außerdem, die mangelnde erfinderische Tätigkeit hinsichtlich des Gegenstands des Anspruchs 1 sei von der Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren nicht geltend gemacht worden. In der Einspruchsschrift heiße es nämlich, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei gegenüber der geltend gemachten Vorbenutzung nicht neu; von mangelnder erfinderischer Tätigkeit sei in dieser Einspruchsschrift lediglich in bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 3 die Rede. Das Dokument D1 sei von der Beschwerdeführerin erstmals im Beschwerdeverfahren angeführt worden.

Mangelnde erfinderische Tätigkeit sei somit ein neuer Einspruchsgrund im Sinne der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420). Es sei nicht Zweck des Beschwerdeverfahrens, Einspruchsgründe zu prüfen, die der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht zugrunde gelegen hätten. Dies wäre aber der Fall, wenn man die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Dokument D1 prüfe. Infolgedessen sei die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) gegen diese Prüfung, die im Widerspruch zur Absicht des Übereinkommens und der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer stehe.

presence of a compressible material inside the package.

The mere inversion of lid and container was an operation that could easily be carried out by a skilled person, who would be bound to hit upon the claimed process if he wished to package a compressible material.

The subject-matter of claim 1 did not therefore show the required inventive step.

VII. The respondent (patent proprietor) argued that all the features of claim 1 were disclosed almost verbatim in the prior application, apart from the value of 90° for the angle. In the case of a rectangular lid, the cuts could not fulfil their function, specifically defined on page 4, lines 10 to 12, of the prior application, unless their angle at the top was greater than 90°. The value for the angle of cutting was therefore clearly apparent from the content of the prior application.

The respondent also submitted that the lack of an inventive step with regard to the subject-matter of claim 1 had not been cited by the appellants in the opposition proceedings. In the notice of opposition, it was said that the subject-matter of claim 1 lacked novelty vis-à-vis the cited prior use, and the notice indeed only mentioned lack of an inventive step in connection with the subject-matter of claim 3. The appellants cited D1 for the first time in the appeal.

The lack of an inventive step therefore constituted a fresh ground for opposition within the meaning of the opinion of the Enlarged Board of Appeal in G 10/91 (OJ EPO 1993, 420). It was not a purpose of appeal proceedings to examine grounds for opposition on which the decision of the opposition division was not based. This would be the case if the question of inventive step were to be examined with regard to D1. The respondent (patent proprietor) was therefore opposed to such examination, which would be contrary to the spirit of the Convention and to the case law of the Enlarged Board of Appeal.

qu'il n'est pas fait mention de la présence d'une matière compressible à l'intérieur de l'emballage.

La simple inversion du couvercle et du conteneur est une opération d'exécution à la portée de l'homme du métier qui tomberait nécessairement sur le procédé revendiqué, dans le cas où il souhaiterait emballer une matière compressible.

L'objet de la revendication 1 ne présente donc pas l'activité inventive requise.

VII. L'intimée (titulaire du brevet) a fait valoir que toutes les caractéristiques de la revendication 1 sont divulguées presque mot pour mot dans la demande prioritaire à l'exception de la valeur de l'angle de 90°. Or dans le cas d'un couvercle rectangulaire, les entailles ne peuvent remplir leur fonction, qui est définie en particulier en page 4 lignes 10 à 12 de la demande prioritaire, que si leur angle au sommet est supérieur à 90°. La valeur de l'angle d'entailage ressort donc bien du contenu de la demande prioritaire.

Elle a au surplus soutenu, que le défaut d'activité inventive à l'égard de l'objet de la revendication 1 n'a pas été invoqué par la requérante dans la procédure d'opposition. En effet, dans le mémoire d'opposition, il est dit que l'objet de la revendication 1 manque de nouveauté par rapport à l'usage antérieur invoqué et c'est seulement à l'encontre de l'objet de la revendication 3 que ce mémoire mentionne le défaut d'activité inventive. Le document D1 a été cité par la requérante pour la première fois en recours.

Le manque d'activité inventive constitue donc un nouveau motif d'opposition au sens de l'avis de la Grande Chambre de recours rendu dans l'affaire G 10/91 (JO OEB 1993, 420). Il n'entre pas dans la finalité de la procédure de recours d'examiner des motifs d'opposition sur lesquels la décision de la Division d'opposition ne s'est pas fondée. Tel serait le cas, si l'on examinait la question de l'activité inventive par rapport au document D1. En conséquence, l'intimée (titulaire du brevet) s'oppose à cet examen qui serait contraire à l'esprit de la Convention et à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des europäischen Patents auf der Grundlage der mit Schreiben vom 17. November 1995 eingereichten Ansprüche (Hauptantrag), hilfsweise auf der Grundlage eines der ihrem Schreiben vom 20. Januar 1997 beigefügten Anträge.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Zulässigkeit der Änderungen

Die Änderungen des Anspruchs 1 entsprechen zweifelsfrei den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ. Insbesondere ist das Merkmal bezüglich des Einschnittwinkels größer als 90° von der Textstelle auf Seite 4, Zeilen 5 bis 10 und der Abbildung 7, die einen Einschnittwinkel von 180° zeigt, gestützt. Die übrigen Merkmale des Anspruchs 1 finden sich insbesondere in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 2.

Der Anspruch 1 stimmt mit dem erteilten Anspruch 1 überein. Er entspricht demzufolge den Erfordernissen des Artikels 123 (3) EPÜ.

3. Zur beanspruchten Priorität

3.1 In dem betreffenden europäischen Patent wird die Priorität der am 25. Juni 1986 eingereichten französischen Patentanmeldung Nr. 86 09 412 beansprucht. Da die Vorbenutzung der Beschwerdeführerin zufolge zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag des europäischen Patents stattgefunden haben soll, muß ermittelt werden, ob die Priorität wirksam beansprucht wird. Ist dies der Fall, so kann die angebliche Vorbenutzung nicht als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ entgegengehalten werden.

3.2 Die Große Beschwerdekammer hat bereits in ihrer Stellungnahme G 3/93 (ABl. EPA 1995, 18) darauf hingewiesen, daß eine spätere europäische Patentanmeldung nur dann die Priorität einer früheren Erstanmeldung genießen kann, wenn die beiden Anmeldungen dieselbe Erfindung zum Gegenstand haben (siehe auch Art. 87 (1) EPÜ).

Diesbezüglich bestimmt Artikel 88 (4) EPÜ bzw. Artikel 4 H der Pariser Verbandsübereinkunft, daß eine Priorität nicht mit der Begründung verweigert werden darf, bestimmte Merkmale der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, seien

The respondent requested that the appeal be dismissed and the European patent maintained on the basis of the claims filed by letter of 17 November 1995 (main request) and subsidiarily on the basis of one of the requests annexed to its letter of 20 January 1997.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Admissibility of amendments

It is established that the amendments to claim 1 fulfil the requirements of Article 123(2) EPC. In particular, the feature concerning the angle of cutting as greater than 90° is based on page 4, lines 5 to 10, and on Fig. 7, showing an angle of 180°. The further features of claim 1 are found notably in claims 1 and 2 as originally filed.

Claim 1 is identical with the granted claim 1. It therefore fulfils the requirements of Article 123(3) EPC.

3. Claimed priority

3.1 The European patent in suit claims priority from French patent application No. 86 09 412, filed on 25 June 1986. Since the alleged prior use, according to the appellants, took place between the priority date and the date of filing of the contested European patent, it is necessary to determine whether the priority was validly claimed. If this is the case, then the alleged prior use does not constitute prior art citable under Article 54(2) EPC.

3.2 As the Enlarged Board of Appeal pointed out in its opinion in G 3/93 (OJ EPO 1995, 18), a subsequent European patent application can only derive priority from a previous first application if the two applications concern exactly the same invention (see also Article 87(1) EPC).

Under Article 88(4) EPC or Article 4, Section H, of the Paris Convention, priority may not be refused on the ground that certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous applica-

L'intimée demande le rejet du recours et le maintien du brevet européen sur la base des revendications déposées par courrier en date du 17 novembre 1995 (requête principale) et subsidièrement sur la base de l'une des requêtes annexées à son courrier du 20 janvier 1997.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Admissibilité des modifications :

Il est constant que les modifications apportées à la revendication 1 satisfont aux conditions de l'article 123(2) CBE. En particulier, la caractéristique concernant l'angle d'entaillage supérieur à 90° est fondée sur le passage de la page 4, lignes 5 à 10 et sur la figure 7 montrant un angle d'entaillage de 180°. Les autres caractéristiques de la revendication 1 se retrouvent notamment dans les revendications 1 et 2 initialement déposées.

La revendication 1 est identique à la revendication 1 délivrée. Elle satisfait par conséquent aux conditions de l'article 123(3) CBE.

3. Sur la priorité revendiquée :

3.1 Le brevet européen en cause revendique la priorité de demande de brevet français déposée le 25 juin 1986 sous le n° 86 09 412. L'usage antérieur allégué s'étant, selon la requérante, produit entre la date de priorité et la date de dépôt du brevet européen en cause, il y a lieu de déterminer si la priorité est valablement revendiquée. Si tel est le cas, l'usage antérieur allégué ne constitue pas une antériorité opposable au titre de l'article 54(2) CBE.

3.2 Ainsi que l'a rappelé la Grande Chambre de recours dans son avis G 3/93 (JO OEB 1995, 18), il est nécessaire, pour qu'une demande de brevet européenne postérieure puisse bénéficier de la priorité d'une première demande antérieure, qu'il y ait identité d'invention entre les deux demandes (voir également Article 87, paragraphe 1 CBE).

A cet égard, aux termes de l'article 88, paragraphe 4 CBE ou de l'article 4, lettre H de la Convention d'Union de Paris, une priorité ne saurait être refusée pour le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent

nicht in den in der früheren Anmeldung aufgestellten Patentansprüchen enthalten, sofern die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen dieser früheren Anmeldung diese Merkmale deutlich offenbart.

Das Prioritätsrecht umfaßt nur die Merkmale der europäischen Patentanmeldung, die in der früheren Anmeldung enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist (Art. 88 (3) EPÜ).

3.3 Artikel 87 (1) EPÜ bestimmt nicht ausdrücklich, daß bei der Beurteilung, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, auf den Fachmann abzustellen ist, aber es kann sich nicht anders verhalten. Ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, wird nämlich anhand zweier Patentanmeldungen ermittelt – einer früheren und einer späteren –, und eine Patentanmeldung ist kein allgemeinverständlicher Text, der für die Allgemeinheit bestimmt ist; sie ist vielmehr ein für den Fachmann bestimmter Fachtext (vgl. *P. Mathély*, "Le droit européen des brevets d'invention", S. 210).

Der Fachmann, auf den bei der Frage abzustellen ist, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, ist auch derjenige, der beurteilen muß, ob die Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht bzw. ausreichend beschrieben ist (Art. 83 EPÜ). Er besitzt das Fachwissen auf dem betreffenden technischen Gebiet. Allerdings zieht der Fachmann den Stand der Technik nicht, wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, in seiner Gesamtheit, sondern nur insoweit heran, als er ihm aufgrund seiner normalen Kenntnisse bekannt ist, und mit diesem Wissen oder durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte kann er ermitteln, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt.

Insoweit kann bei der Beurteilung, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, nicht verlangt werden, daß sämtliche in der späteren europäischen Patentanmeldung beanspruchten Merkmale genauso in der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, enthalten sein müssen. Das Erfordernis, daß die beiden Anmeldungen dieselbe Erfindung zum Gegenstand haben müssen, ist flexibel auszulegen (siehe *G. H. C. Bodenhausen* "Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967", BIRPI 1969, Artikel 4, Abschnitt H, Buchstabe b).

tion, provided that the application documents as a whole specifically disclose such elements.

The right of priority only covers those elements of the European patent application which are included in the previous application whose priority is claimed (Article 88(3) EPC).

3.3 Article 87(1) EPC does not specifically state that the question whether two applications concern exactly the same invention ("identity of invention") has to be assessed by reference to the skilled person. However, this must be the case: identity of invention is established between two patent applications, the one previous and the other subsequent, and a patent application is a technical document, addressed to the skilled person, not a work intended for the general reader (see *P. Mathély*, *Le droit européen des brevets d'invention*, p. 210).

The skilled person to whom reference must be made for the purpose of assessing identity of invention is the same as the person whose point of view forms the basis for assessing inventive step or deciding whether the description discloses the invention in a sufficiently clear and complete manner (Art. 83 EPC). He possesses a general knowledge of the technical area in question. However, as with the assessment of inventive step, he is not familiar with all the prior art, but only with those elements of it which form part of his general knowledge, and it is on the basis of this knowledge, or by carrying out simple operations derived from it, that he may infer whether or not there is identity of invention.

For the assessment of identity of invention, it cannot be required that every feature claimed in the European patent application be found in identical form in the previous application whose priority is claimed. It is necessary to give some flexibility to the requirement for identity of invention between the two applications (see *G.H.C Bodenhausen*, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967*, BIRPI, 1969, Article H, Section 4, observation (b)).

pas dans les revendications formulées dans la demande antérieure, pourvu que l'ensemble des pièces de ladite demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.

Le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée (article 88, paragraphe 3 CBE).

3.3 L'article 87, paragraphe 1 CBE ne précise pas que c'est à l'égard de l'homme du métier que l'on doit apprécier l'identité d'invention mais il ne saurait en être autrement. En effet, l'identité d'invention est établie entre deux demandes de brevet, l'une antérieure et l'autre postérieure, et une demande de brevet n'est pas une oeuvre de vulgarisation destinée à un public quelconque ; elle est une oeuvre technique, destinée aux hommes du métier (cf. *P. Mathély* "Le droit européen des brevets d'invention", p. 210).

L'homme du métier auquel il convient de se référer pour apprécier l'identité d'invention est le même que celui qui est chargé d'apprécier l'activité inventive ou le caractère suffisant de la description (Article 83 CBE). Il est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause. Toutefois, l'homme du métier ne dispose pas, comme dans l'appréciation de l'activité inventive, de l'ensemble de l'état de la technique ; il ne dispose que des éléments de l'état de la technique entrant dans ses connaissances normales et c'est à l'aide de ce savoir ou en effectuant de simples opérations d'exécution qu'il peut déduire s'il y a ou non identité d'invention.

A cet égard, quand il s'agit d'apprécier l'identité d'invention, il ne peut pas être exigé que l'ensemble des caractéristiques revendiquées dans la demande de brevet européen postérieure se retrouve à l'identique dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée. Il y a lieu de tempérer d'une certaine souplesse l'exigence d'identité d'invention entre les deux demandes (voir *G. H. C. Bodenhausen* "Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée à Stockholm en 1967" BIRPI 1969, article 4, lettre H, alinéa b).

Bestimmte in der späteren europäischen Anmeldung beanspruchte Merkmale brauchen also in der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht ausdrücklich erwähnt zu sein, sofern sie der Fachmann der Prioritätsanmeldung mit seinem Fachwissen allein oder durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte entnehmen kann.

3.4 Im Licht der vorstehend genannten Grundsätze ist zu prüfen, ob dem Anspruch 1 des europäischen Patents die beanspruchte Priorität zusteht.

Der Anspruch 1 des Patents enthält ein strukturelles Merkmal, wonach der Deckel der Verpackung "mit Randabwinklungen versehen" ist, "die an den Ecken Einschnitte mit einem Winkel größer als 90° aufweisen". Es trifft zu, wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, daß der hervorgehobene Teil des strukturellen Merkmals in der Prioritätsanmeldung nicht enthalten ist. Die Prioritätsanmeldung enthält auch keine Abbildung mit einem Einschnittwinkel größer als 90° (die Abbildung 7 ist der europäischen Patentanmeldung hinzugefügt worden). Dieses strukturelle Merkmal ist jedoch in der Prioritätsanmeldung in Form eines funktionellen Merkmals allgemeiner oder, anders ausgedrückt, als angestrebtes Ergebnis definiert, wobei der Einschnittwinkel so gewählt werden muß, daß die Falze voneinander unabhängig sind und in gefalzter Stellung nicht lotrecht zur Grundfläche des Deckels stehen (siehe Seite 4, Zeilen 6 bis 12 der älteren französischen Anmeldung).

Wie aus dem Vorstehenden und den Zeichnungen (Abbildung 3) hervorgeht, müssen demzufolge die so mit Einschnitten versehenen Randabwinklungen des Deckels eine lotrechte Stellung zur Grundfläche des Deckels in der Presse einnehmen können.

Ein Fachmann, der den Inhalt der ursprünglichen französischen Anmeldung kennt und von dem europäischen Patent überhaupt nichts weiß, könnte im vorliegenden Fall das strukturelle Merkmal bezüglich der Größe des Einschnittwinkels ohne weiteres herausfinden. Der Fachmann würde sich nämlich bei der Ausführung der Verpackung gemäß der ursprünglichen französischen Anmeldung von dem darin offenbarten funktionellen Merkmal leiten lassen; er wüßte somit, daß die Winkel der Randabwinklungen dergestalt mit Einschnitten versehen sein müssen, daß sie eine lotrechte Stellung zum

Consequently, some features claimed in the European application need not be explicitly mentioned in the previous application whose priority is claimed, provided that the skilled person is able, purely on the basis of his knowledge or by performing simple operations to carry out the invention, to infer these features from the prior application.

3.4 It is necessary to assess whether, in the light of the principles stated above, claim 1 of the European patent in suit is entitled to the claimed priority.

Claim 1 of the patent includes a structural feature according to which the lid of the container is "provided with folds cut at the corners at an angle greater than 90°". The appellants have correctly argued that the highlighted part of this structural feature does not appear in the prior application. Nor does the prior application contain a drawing showing a cut angle greater than 90° (Fig. 7 was added to the European patent application). But the prior application does define this structural feature in a more general way, as a functional feature, or, to put it another way, in terms of the desired result, the angle of the cut being selected so as to make the flaps independent of one another and not to keep them folded in a position perpendicular to the base surface of the lid (see page 4, lines 6 to 12, of the previous French application).

As the above passage and the drawings show (Fig. 3), the folds of the lid cut in this way have to be able to assume a position perpendicular to the base surface of the lid within the compacting apparatus.

In the present case, a skilled person familiar with the contents of the original French application but knowing nothing whatever of the European patent in suit would nevertheless have no difficulty in identifying the structural feature concerning the value for the angle of cutting. The skilled person wishing to realise the package according to the original French application would be guided by the functional feature disclosed therein; he would therefore know that the angles of the folds would have to be cut in such a way that the folds could assume a position perpendicular to the bottom of the lid inside the

Par conséquent, certaines caractéristiques revendiquées dans la demande européenne postérieure peuvent ne pas être expressément mentionnées dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, pourvu que l'homme du métier puisse, à l'aide de ses seules connaissances ou en effectuant de simples opérations d'exécution, les déduire de la demande prioritaire.

3.4 Il convient d'examiner si, à la lumière des principes énoncés ci-dessus, la revendication 1 du brevet européen en cause bénéficie de la priorité revendiquée.

La revendication 1 du brevet comporte une caractéristique structurelle selon laquelle le couvercle de l'emballage est "muni de replis prévus entaillés dans les coins d'un angle supérieur à 90°". Il est vrai, ainsi que le fait valoir la requérante, que la caractéristique structurelle, dans sa partie soulignée, ne figure pas dans la demande prioritaire. La demande prioritaire ne contient pas non plus de figure montrant un angle d'entaillage supérieur à 90° (la figure 7 a été ajoutée à la demande de brevet européen). Toutefois, cette caractéristique structurelle est définie de façon plus générale dans la demande prioritaire sous forme de caractéristique fonctionnelle ou, autrement dit, en termes de résultat à atteindre, l'angle d'entaillage devant être choisi de façon à rendre les rabats indépendants les uns des autres et à ne pas les tenir en position pliée perpendiculairement par rapport au plan de base du couvercle (voir page 4, lignes 6 à 12 de la demande française antérieure).

Par conséquent, ainsi qu'il ressort du passage ci-dessus et des dessins (figure 3), les replis du couvercle ainsi entaillés doivent pouvoir prendre une position perpendiculaire par rapport au plan de base du couvercle à l'intérieur de l'enceinte de compactage.

Dans le cas d'espèce, l'homme du métier qui connaîtrait le contenu de la demande française d'origine et qui ignorerait tout du brevet européen en cause serait à même de retrouver sans difficulté la caractéristique structurelle relative à la valeur de l'angle d'entaillage. En effet, l'homme du métier qui désirerait réaliser l'emballage de la demande française d'origine serait guidé par la caractéristique fonctionnelle qui y est divulguée; il saurait ainsi que les angles des replis doivent être entaillés de façon que ces replis puissent prendre une position perpendiculaire par rapport au fond du couvercle dans le

Deckelboden in der Presse einnehmen können. Ausgehend von dieser allgemeinen Idee könnte er ganz einfach zu dem Schluß kommen, daß zu diesem Zweck der Einschnittwinkel bei einem viereckigen Deckel größer als 90° sein muß.

3.5 Die Beschwerdeführerin machte im wesentlichen geltend, daß die frühere französische Anmeldung lediglich die großen Züge der Erfindung enthalte, während das spätere europäische Patent durch ein Merkmal ergänzt worden sei, das die Ausführung der Erfindung ermögliche. Wie vorstehend erwähnt, kann der Fachmann jedoch mit seinem Fachwissen und insbesondere mit einfachen Ausführungsschritten – im vorliegenden Fall mit einfachen Falz- und Stanzvorgängen an einem Kartonzuschnitt – problemlos dieses die Ausführung ermöglichende Merkmal finden, indem er sich von der Lehre der älteren französischen Anmeldung leiten läßt.

3.6 Nach Artikel 88 (3) EPÜ kann die Priorität nur für die Merkmale der europäischen Patentanmeldung gewährt werden, "die in der" früheren "Anmeldung ... enthalten sind". Das bedeutet, daß die spätere europäische Patentanmeldung die Priorität der früheren Anmeldung nur für die beiden Anmeldungen gemeinsamen Merkmale genießt.

Nun finden sich aber alle Merkmale des Anspruchs 1 des europäischen Patents einschließlich der Merkmale bezüglich des Einschnittwinkels und der Behälterfalze, die in den Ecken durchgehend und zwischen den Ecken unterbrochen sind (siehe Anspruch 2 der Prioritätsanmeldung), in der früheren französischen Anmeldung, wenn auch nicht in genau derselben Form.

Somit ist festzustellen, daß die Merkmale des Anspruchs 1 die beanspruchte Priorität genießen und daß die angebliche Vorbenutzung, die nach dem Anmeldetag der prioritätsbegründenden Erstanmeldung stattgefunden haben soll, folglich bei der Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung außer Betracht bleiben muß.

4. Aufgabe – Lösung

4.1 Aus der Erörterung geht hervor, daß der nächstliegende Stand der Technik von dem in Verbindung mit der Abbildung 2 des europäischen Patents beschriebenen Verfahren zum Verschließen einer Verpackung gebildet wird. Als Verpackung wird ein sogenannter "amerikanischer Behälter" klassischer Art aus Well-

compacting apparatus. From this general idea he could easily infer that, in order to achieve this effect, the angle of cutting would have to be greater than 90° if the lid were rectangular.

3.5 The appellants have essentially argued that the previous French application contains only the main outlines of the invention, whereas the subsequent European patent was supplemented by a realisation element making it possible to carry out the invention. However, as has already been noted, the skilled person, in the light of his professional knowledge and in particular of simple operations for carrying out the invention, especially – as in the present case – simple operations of folding and cutting a sheet of cardboard, would have no difficulty in identifying this realisation element under the guidance of the teaching in the previous French application.

3.6 Under Article 88(3) EPC, the right of priority can only be accorded in respect of elements in the European patent application which are "included in the application ... whose priority is claimed". This means that the subsequent European patent application is only entitled to the priority of the previous application for those elements which are common to both applications.

All the elements of claim 1 of the European patent in suit, including the features relating to the angle of cutting and the flaps on the container, which are continuous at the corners and discontinuous between the corners (see claim 2 of the prior application), are present in the previous French application, even if the two documents are not identical.

From this, it can only be concluded that the elements of claim 1 are entitled to the claimed priority, and therefore that the alleged prior use, said to have occurred after the priority date of the previous first application, is not to be taken into consideration in assessing the patentability of the claimed invention.

4. Problem – solution

4.1 The discussion shows that the closest prior art consists in the process for closing packages described in connection with Fig. 2 of the European patent in suit. The package used is an "American box" of the classic type, made of corrugated cardboard and including upper and lower flaps. First, the lower part is closed with the

compacteur. De cette idée générale, il pourrait en déduire simplement que, pour ce faire, l'angle d'entaillage doit être, dans le cas d'un couvercle à quatre côtés, supérieur à 90°.

3.5 La requérante a pour l'essentiel soutenu que la demande française antérieure contient seulement les grandes lignes de l'invention alors que le brevet européen postérieur a été complété par un élément de réalisation permettant d'exécuter l'invention. Toutefois, comme on l'a fait observer précédemment, l'homme du métier peut, à la lumière de ses connaissances professionnelles et notamment de simples opérations d'exécution, dans le cas d'espèce de simples opérations de pliage et de découpage d'un flan de carton, retrouver sans difficulté cet élément de réalisation en se laissant guider par l'enseignement donné dans la demande française antérieure.

3.6 Aux termes de l'article 88, paragraphe 3 CBE, le bénéfice de la priorité ne peut être accordé que pour les éléments de la demande de brevet européen qui sont "contenus dans la demande antérieure". Cela signifie que la demande de brevet européen postérieure ne bénéficie de l'immunité de la demande antérieure que pour les éléments communs aux deux demandes.

Or, tous les éléments de la revendication 1 du brevet européen en cause, y compris les caractéristiques relatives à l'angle d'entaillage et aux rabats du conteneur, qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles (voir revendication 2 de la demande prioritaire) se retrouvent, même si ce n'est pas à l'identique, dans la demande française antérieure.

Force est donc de constater que les éléments de la revendication 1 bénéficient de la priorité revendiquée et que l'usage antérieur allégué qui se serait produit depuis la date de la première demande prioritaire n'est pas, par conséquent, à prendre en considération pour l'appréciation de la brevetabilité de l'invention revendiquée.

4. Problème – solution

4.1 Il ressort des débats que l'état de la technique le plus proche est formé par le procédé de fermeture d'un emballage décrit en liaison avec la figure 2 du brevet européen en cause. L'emballage utilisé est une "caisse américaine" de type classique en carton ondulé comportant des rabats supérieurs et inférieurs. Après l'avoir

pappe mit oberen und unteren Falzen verwendet. Nachdem diese Verpackung im unteren Teil mittels eines Selbstklebebands verschlossen worden ist und die oberen Falze nach außen gebogen worden sind, wird sie in eine Abfallpresse eingesetzt, die mit einem Kolben zur Verpressung der Abfälle im Behälter ausgestattet ist.

Nach Beendigung des Vorgangs muß man den vollen Behälter nach Öffnen der großen Hauptklappe der Presse herausnehmen, dann die oberen Falze der Verpackung wieder umbiegen und dort, wo die Falze aneinanderstoßen, ein Selbstklebeband anbringen, um den Inhalt zu verschließen und somit die zusammengepreßten Abfälle von der Umgebung zu isolieren.

Das europäische Patent stellt sich die technische Aufgabe, diesen Nachteil zu überwinden, d. h., ein Verfahren vorzuschlagen, bei dem der mit preßbarem Material gefüllte Behälter automatisch verschlossen wird, ohne daß er hierzu aus der Presse herausgenommen werden muß.

4.2 Diese Aufgabe wird gemäß Anspruch 1 im wesentlichen durch die folgenden kennzeichnenden Merkmale gelöst:

i) Der Behälter ist mit nach außen gerichteten Falzen versehen, die in den Ecken durchgehend und zwischen den Ecken unterbrochen sind.

ii) Der Deckel ist mit nach außen gerichteten Randabwinklungen versehen, die an den Ecken Einschnitte mit einem Winkel größer als 90° aufweisen.

iii) Der Deckel und die preßbaren Abfälle werden in den Behälter gedrückt, damit die Randabwinklungen des Deckels an den Falzen des Behälters vorbeigeführt werden.

iv) Das gepreßte Material kann in natürlicher Weise wieder an Volumen zunehmen, so daß der Deckel nach oben gedrückt wird, damit die Randabwinklungen sich unter den Falzen des Behälters verriegeln.

5. Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist gegenüber dem Dokument D1 eindeutig neu, weil dieses, wie im folgenden erläutert, keines der vorstehenden Merkmale i bis iv beschreibt.

Demzufolge ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber diesem Stand der Technik neu.

aid of a self-adhesive strip, then the upper flaps are folded outwards, and the package is placed in a waste compactor fitted with a piston for compressing the waste material inside the box.

At the end of the operation, it is necessary to remove the full container from the compacting apparatus by opening the main aperture, then to fold the upper flaps back on themselves and place a self-adhesive strip over the join between the flaps so as to seal the contents and thereby isolate the compacted waste from the environment.

The technical problem addressed by the European patent in suit consists in remedying this inconvenience, ie in providing a system for automatic closure of the container filled with compressible material without having to remove the container from the compacting apparatus.

4.2 The problem is essentially resolved, in accordance with claim 1, by the following characteristic elements:

(i) the body of the container includes flaps directed towards the interior of the container, the flaps being continuous at the corners and discontinuous between the corners;

(ii) the lid is provided with folds directed outwards, the corners of which are cut at an angle greater than 90°;

(iii) the process consists in pressing the lid as well as the compressible waste in the container, so that the folds of the lid pass the flaps of the container;

(iv) and in allowing the compressed material to recover its volume naturally to push the lid back upwards, so that its folds are locked under the flaps of the container.

5. Novelty

The subject-matter of claim 1 is clearly new vis-à-vis D1, since the latter document, as explained below, does not describe any of the features (i) to (iv) listed above.

From this, it follows that the subject-matter of claim 1 is new vis-à-vis this state of the art.

fermé dans sa partie inférieure à l'aide d'une bande auto-adhésive et replié vers l'extérieur ses rabats supérieurs, cet emballage est introduit dans un compacteur de déchets équipé d'un piston permettant de comprimer les déchets à l'intérieur du carton.

En fin d'opération, il est nécessaire de faire sortir le conteneur plein de l'appareil de compactage en ouvrant la grande porte principale puis de replier les rabats supérieurs de l'emballage sur eux-mêmes, de poser une bande auto-adhésive à la jointure des rabats afin de fermer le contenu et d'isoler ainsi les déchets compactés du milieu ambiant.

Le problème technique posé dans le brevet européen en cause est celui de remédier à cet inconvénient, à savoir de proposer un système de fermeture automatique du conteneur rempli de matières compressibles sans avoir à le sortir de l'enceinte de compactage.

4.2 Ce problème est pour l'essentiel résolu, conformément à la revendication 1, par les éléments caractéristiques suivants :

i) le corps du conteneur comporte des rabats dirigés vers l'intérieur du conteneur, les rabats étant continus dans les angles et discontinus entre les angles ;

ii) le couvercle comporte des replis dirigés vers l'extérieur du conteneur et qui sont entaillés dans les coins d'un angle supérieur à 90° ;

iii) le procédé consistant à pousser le couvercle, ainsi que les déchets compressibles dans le conteneur afin que les replis du couvercle dépassent les rabats du conteneur ;

iv) et à laisser la matière comprimée reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle vers le haut, afin que ses replis viennent se verrouiller sous les rabats du conteneur.

5. Nouveauté

Il est manifeste que l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document D1 puisque, ainsi qu'il sera exposé ci-après, ce document ne décrit aucune des caractéristiques i) à iv) ci-dessus.

Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport à cet état de la technique.

6. Zur Frage, ob die Kammer befugt ist, die angebliche mangelnde erfinderische Tätigkeit zu untersuchen

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat behauptet, die von der Beschwerdeführerin erstmals in ihrer Beschwerdebegründung geltend gemachte mangelnde erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 stelle einen neuen Einspruchsgrund im Sinne der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 10/91 dar. Darüber hinaus sei das Dokument D1, mit dem die mangelnde erfinderische Tätigkeit begründet werde, von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) im Einspruchsverfahren nicht angeführt worden.

Dazu ist darauf hinzuweisen, daß es in der Einspruchsschrift ausdrücklich hieß, der Gegenstand des europäischen Patents sei mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentierbar.

Es trifft zu, daß die Einsprechende in ihrer Einspruchsschrift behauptet, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu, und daß nur hinsichtlich des Anspruchs 3 die Frage der erfinderischen Tätigkeit aufgeworfen wurde. Es liegt jedoch auf der Hand, daß die erfinderische Tätigkeit bezüglich des Gegenstands des Anspruchs 1 nicht angesprochen werden konnte, denn wenn der Gegenstand eines Anspruchs nicht neu ist, so kann sich natürlich die Frage der erfinderischen Tätigkeit gar nicht erst stellen.

Somit kann mangelnde erfinderische Tätigkeit keinen neuen Einspruchsgrund darstellen.

7. Das Dokument D1 wird in dem europäischen Patent angeführt und analysiert. Es wird dort als Teil des nächstliegenden Stands der Technik angesehen, von dem ausgehend der Anspruch 1 des Patents abgefaßt wurde. Gemäß der Entscheidung T 536/88 (ABl. EPA 1992, 638) muß dieses Dokument im Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden, auch wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden ist.

8. Erfinderische Tätigkeit

Im Gegensatz zur Behauptung der Beschwerdeführerin geht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht eindeutig aus der Lehre des Dokuments D1 hervor.

Dieses Dokument beschreibt in der Tat eine Verpackung aus einem Behälter mit Deckel; der Behälter ist in seinem oberen Teil mit nach außen gerichteten Randabwinklungen ver-

6. Question of whether the board is authorised to examine for lack of an inventive step

The respondent (patent proprietor) has argued that the allegation that the subject-matter of claim 1 lacked an inventive step, raised for the first time by the appellants in their statement of grounds for appeal, constitutes a fresh ground for opposition within the meaning of the opinion of the Enlarged Board of Appeal in case G 10/91. Moreover, D1, the basis for the allegation of lack of inventive step, had not been cited by the appellants (opponents) during the opposition proceedings.

This being said, it must be remembered that the notice of opposition explicitly claimed that the subject-matter of the European patent was not patentable because it lacked an inventive step.

In the notice, the opponents said that the subject-matter of claim 1 was not new, and the issue of inventive step was indeed only raised in connection with claim 3. However, it is obvious that the question of inventive step could not be raised in connection with claim 1, since the question cannot arise if the claimed subject-matter is not new.

From this, it follows that the lack of an inventive step cannot constitute a fresh ground for opposition.

7. D1 was quoted and analysed in the European patent in suit. There, it is considered to form part of the closest state of the art, providing the basis for the wording of claim 1 of the patent. In accordance with decision T 536/88 (OJ EPO 1992, 638), this document has to be taken into consideration in the appeal proceedings, even if it was not expressly cited within the opposition period.

8. Inventive step

Contrary to the appellants' view, the subject-matter of claim 1 does not obviously follow from the teaching of D1.

The latter document describes a package comprising a container and a lid; the body of the container is provided in its upper part with folds directed towards the exterior of the

6. Sur la question de savoir si la Chambre est habilitée à examiner le défaut d'activité inventive

L'intimée (titulaire du brevet) a soutenu que le défaut d'activité inventive de l'objet de la revendication 1 invoqué par la requérante pour la première fois dans son mémoire de recours, constitue un nouveau motif d'opposition, au sens de l'avis donné par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 10/91. Au surplus, le document D1, sur lequel se fonde le défaut d'activité inventive, n'a pas été cité par la requérante (opposante) pendant la procédure d'opposition.

Ceci étant exposé, il importe d'observer que le mémoire d'opposition indiquait expressément que l'objet du brevet européen n'était pas brevetable pour défaut d'activité inventive.

Il est vrai que l'opposante a, dans son mémoire, soutenu que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau et que c'est seulement pour la revendication 3 que la question de l'activité inventive a été abordée. Il est cependant manifeste que la question de l'activité inventive ne pouvait pas être abordée en ce qui concerne l'objet de la revendication 1, puisque si l'objet d'une revendication n'est pas nouveau, la question de l'activité inventive ne peut pas, bien entendu, se poser.

Il s'ensuit que le défaut d'activité inventive ne saurait constituer un nouveau motif d'opposition.

7. Le document D1 est cité et analysé dans le brevet européen en cause. Il y est considéré comme faisant partie de l'état de la technique le plus proche, à partir duquel a été rédigée la revendication 1 du brevet. Conformément à la décision T 536/88 (JO OEB 1992, 638) ce document doit être pris en considération dans la procédure de recours même s'il n'a pas été expressément invoqué pendant le délai d'opposition.

8. Activité inventive

Contrairement ce que soutient la requérante, l'objet de la revendication 1 ne résulte pas à l'évidence de l'enseignement du document D1.

En effet, ce document décrit un emballage comprenant un conteneur et un couvercle ; le corps du conteneur comporte à sa partie supérieure des replis dirigés vers l'extérieur du

sehen, die in bestimmten Ecken eingeschnitten sind; der Deckel ist mit zum Deckelboden gerichteten Falzen versehen. Setzt man den Deckel von Hand auf den Behälter, so erfolgt automatisch eine Verriegelung, weil die Falze des Deckels hinter den Randabwinklungen des Behälters einrasten.

Es muß darauf hingewiesen werden, daß das Dokument D1 keines der vier vorstehend genannten Merkmale i bis iv offenbart, die in Anspruch 1 aufgeführt sind. Insbesondere kann insofern keines dieser Merkmale für den Fachmann naheliegend sein, als das Dokument D1 nirgends davon spricht, daß die Verpreßbarkeit von Material, das sich im Behälter befindet, dazu genutzt wird, den Deckel nach oben zu drücken und dadurch zu erreichen, daß die Randabwinklungen sich unter den Falzen des Behälters verriegeln.

Die Beschwerdeführerin behauptet, von der Konzeption her entspreche der Deckel gemäß Dokument D1 dem beanspruchten Behälter und der Behälter gemäß Dokument D1 wiederum dem beanspruchten Deckel. Um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen, genüge es folglich, die Konzeption von Deckel und Behälter ganz einfach umzukehren.

Dazu ist festzustellen, daß mit der empfohlenen Umkehrung nicht zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen ist, weil es in dem Dokument D1 nicht darum geht, preßbares Material zu verwenden, mit dem sich der Deckel nach oben drücken läßt, so daß die Randabwinklungen des Deckels sich unter den Falzen des Behälters verriegeln. Darüber hinaus bietet das Dokument D1 dem Fachmann keinerlei Anregung, die empfohlene Umkehrung vorzunehmen. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist zu fragen, was der Fachmann getan hätte, nicht aber, was er tun konnte (siehe insbesondere Entscheidung T 2/83 (ABI. EPA 1984, 265). Ohne preßbares Material hatte aber für den Fachmann objektiv keinerlei Veranlassung bestanden, eine solche Umkehrung vorzunehmen.

Daraus folgt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 die erforderliche erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) aufweist.

Diese Schlußfolgerung gilt auch für die Ansprüche 2 und 3, die besondere Ausführungsarten des Schließverfahrens gemäß Anspruch 1 betreffen.

container and cut at certain angles; the lid is provided with flaps directed towards the interior of the lid. Manually fitting the lid on the container produces automatic closure, the flaps of the lid being locked behind the folds of the container.

It must be noted that none of the above-listed features (i) to (iv) of claim 1 are to be found in D1. In particular, none of these features could have suggested themselves to the skilled person, since D1 evidenced no intention whatever of utilising the compressibility of a material placed in the container, such compressible material enabling the lid to be pushed back upwards so that its folds are locked under the flaps of the container.

The appellants maintain that the lid in D1 corresponds to the claimed container and that the container in D1 corresponds, in turn, to the claimed lid. To derive the claimed invention, it would suffice merely to invert the functions of lid and container.

This being said, it must be noted that the suggested inversion does not make it possible to arrive at the claimed invention, since there is no question in D1 of using a compressible material enabling the lid to be pushed back upwards so that its folds are locked under the flaps of the container. Moreover, nothing in D1 would lead the skilled person to make the suggested inversion. According to the consistent case law of the boards of appeal, the proper question is not what the skilled person might do, but what he definitely would do (see, in particular, T 2/83, OJ EPO 1984, 265). In the absence of a compressible material, the skilled person would have no objective reason for proceeding to such an inversion.

From this, it follows that the subject-matter of claim 1 shows the required inventive step (Article 56 EPC).

This conclusion also applies to claims 2 and 3, which concern particular ways of carrying out the closure process according to claim 1.

conteneur et qui sont entaillés dans certains angles ; le couvercle comporte des rabats dirigés vers le fond du couvercle. En emboîtant manuellement le couvercle sur le conteneur, il se produit un verrouillage automatique, les rabats du couvercle venant s'encliqueter derrière les replis du conteneur.

Il y a lieu d'observer que l'on ne retrouve dans le document D1 aucune des quatre caractéristiques i) à iv) visées ci-dessus qui sont énoncées dans la revendication 1. En particulier, aucune de ces caractéristiques ne peut être suggérée à l'homme du métier dans la mesure où, dans le document D1, il n'est jamais prévu d'utiliser le caractère compressible d'une matière logée à l'intérieur du conteneur, cette matière compressible permettant de repousser le couvercle vers le haut afin que ses replis viennent se verrouiller sous les rabats du conteneur.

La requérante soutient que le couvercle du document D1 correspond au conteneur revendiqué et le conteneur du document D1 correspond, quant à lui, au couvercle revendiqué. Pour aboutir à l'invention revendiquée, il suffirait par conséquent d'effectuer une simple inversion du couvercle et du conteneur.

Ceci étant exposé, il importe de noter que l'inversion préconisée ne permet pas d'aboutir à l'invention revendiquée puisqu'il n'est nullement question, dans le document D1, d'utiliser une matière compressible permettant de repousser le couvercle vers le haut afin que ses replis viennent se verrouiller sous les rabats du conteneur. Au surplus, rien dans le document D1 n'incite l'homme du métier à effectuer l'inversion préconisée. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient de se demander ce qu'aurait fait l'homme du métier et non pas ce qu'il pouvait faire (voir notamment décision T 2/83, JO OEB 1984, 265). Or, en l'absence de matière compressible, l'homme du métier n'avait aucune raison objective de procéder à une telle inversion.

Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 présente l'activité inventive requise (article 56 CBE).

Cette conclusion s'étend également aux revendications 2 et 3 qui concernent des modes de mise en oeuvre particuliers du procédé de fermeture selon la revendication 1.

9. Somit ist festzustellen, daß die geltend gemachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in der geänderten Fassung nicht entgegenstehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das europäische Patent auf der Grundlage der dem Schreiben vom 17. November 1995 beigefügten Ansprüche 1 bis 3, der Beschreibung und der Zeichnungen in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

9. It must therefore be concluded that the grounds cited for opposition do not prejudice the maintenance of the European patent as amended.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside;
2. The case is remitted to the department of first instance with the order to maintain the European patent on the basis of claims 1 to 3 annexed to the letter of 17 November 1995 and of the description and drawings as originally filed.

9. Force est donc de constater que les motifs d'opposition invoqués ne s'opposent pas au maintien du brevet européen tel que modifié.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée ;
2. L'affaire est renvoyée devant l'instance du premier degré afin de maintenir le brevet européen sur la base des revendications 1 à 3 annexées à la lettre du 17 novembre 1995, de la description et des dessins tels que délivrés.

**MITTEILUNGEN DES EURO-
PÄISCHEN PATENTAMTS****Mitteilung des Vizepräsi-
denten der Generaldirektion 3
über Entscheidungen der
Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten**

Ab dem 1. April 1998 sind alle Ent-
scheidungen der Beschwerdekammer
in Disziplinarangelegenheiten ab 1994
(Einführung der neuen Vorschriften
über die europäische Eignungs-
prüfung für zugelassene Vertreter,
ABl. EPA 1994, 7) der Öffentlichkeit
zugänglich. Die Entscheidungen sind
als Kopien bei der Informationsstelle
des EPA in München erhältlich, sowie
auf der ESPACE-Legal 1998/001
verfügbar.

**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE****Notice from the Vice-
President, Directorate-
General 3 concerning decisions
taken by the Disciplinary Board
of Appeal**

Since 1 April 1998, all decisions taken
by the Disciplinary Board of Appeal
since 1994 (when the new Regulation
on the European qualifying examina-
tion for professional representatives
was introduced, see OJ EPO 1994, 7)
have been available to the public,
either in photocopy form from the
EPO's Munich Information Office or
on CD-ROM ESPACE-Legal 1998/001.

**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS****Communication du Vice-Prési-
dent chargé de la direction
générale 3 relatif aux déci-
sions de la Chambre de
recours statuant en matière
disciplinaire**

A compter du 1^{er} avril 1998, toutes les
décisions de la Chambre de recours
statuant en matière disciplinaire ren-
dus à partir 1994 (adoption du nou-
veau règlement relatif à l'examen
européen de qualification des manda-
taires agréés, JO OEB 1994, 7) seront
accessibles au public. Les décisions
seront disponibles sous forme de
copies auprès du bureau d'informa-
tion de l'OEB à Munich ainsi que sur
le CD-ROM ESPACE-Legal 1998/001.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before the
European Patent Office*

REPRESENTATION

Liste des
mandataires agréés
près l'Office européen des
brevets*

BE Belgien / Belgium / Belgique**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Nevard, Edward John (GB)
ICI Polyurethanes
Intellectual Property Department
Everslaan 45
B-3078 Everberg

Änderungen / Amendments / Modifications

Moens, Marnix Karel Christiane (BE)
ICI Polyurethanes
Intellectual Property Department
Everslaan 45
B-3078 Everberg

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

von Bredow, Klaus Werner Kurt (DE)
Im Bertschenacker 17
CH-4103 Bottmingen

Löschungen / Deletions / Radiations

Jäger, Klaus (DE) - R. 102(1)
c/o Mettler-Toledo GmbH
Patentstelle
CH-8606 Greifensee

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Schulz, Jean-Alain (FR)
Dreiss, Fuhlendorf,
Steimle & Becker
Patentanwälte
Gerokstraße 6
D-70188 Stuttgart

Eingrüber, Karl-Heinz (DE)
Postfach 58 02 57
D-10412 Berlin

Engelhard, Elisabeth (DE)
Flüggenstraße 13
D-80639 München

Änderungen / Amendments / Modifications

Albrecht, Günter (DE)
Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG
Warnstedter Straße 03
D-06502 Thale

Flaccus, Rolf-Dieter (DE)
Patentanwalt
Dr. Rolf-Dieter Flaccus
Bussardweg 10
D-50389 Wesseling

Baum, Wolfgang (DE)
Hagenbacher Straße 24
D-81243 München

Gähr, Hans-Dieter (DE)
Thaler & Gähr
Rechts- und Patentanwaltskanzlei
Am Guntramshügel
D-83278 Traunstein

Breuer, Markus (DE)
Strehl Schübel-Hopf & Partner
Maximilianstraße 54
D-80538 München

Heiland, Karsten (DE)
Meissner, Bolte & Partner
Anwaltssozietät GbR
Rolandsmauer 9
D-49074 Osnabrück

Dänner, Klaus (DE)
Bayer AG
Konzernbereich RP
Rechtspolitik Gewerblicher
Rechtsschutz
D-51368 Leverkusen

Hoffmann, Rolf (DE)
MAN TAKRAF Fördertechnik GmbH
Torgauer Straße 336
D-04347 Leipzig

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (epi).
Anschrift:
epi-Sekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (epi).
Address:
epi Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (epi).
Adresse :
Secrétariat epi
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

Körtel, Günther H. (DE)
Technologie Centrum Chemnitz (TCC)
Annaberger Straße 240
D-09125 Chemnitz

Müller-Gerger, Thomas (DE)
Hoechst Marion Roussel
Deutschland GmbH
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Rox, Thomas (DE)
Frühlingstraße 43 a
D-45133 Essen

Schneider, Henry (DE)
Patentanwaltskanzlei
Henry Schneider
Friedrichstraße 153 A
(Unter den Linden)
D-10117 Berlin

Weber, Walter (DE)
Handschuhsheimer Landstraße 2 a
D-69120 Heidelberg

Löschungen / Deletions / Radiations

Assmann, Edith (DE) - R. 102(1)
Zumstein & Klingseisen
Patentanwälte
Bräuhausstraße 4
D-80331 München

Friedrich, Elke (DE) - R. 102(1)
Wetzelstraße 33
D-02625 Bautzen

Graf zu Stolberg, Ulrich (DE) - R. 102(2)a)
Uexküll & Stolberg
Patentanwälte
Beselerstraße 4
D-22607 Hamburg

Moser, Herbert (DE) - R. 102(1)
Ettlinger Straße 2 c
D-76137 Karlsruhe

Schroeter, Helmut (DE) - R. 102(1)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Helmut Schroeter
Keplerweg 2
Martinsried
D-82152 Planegg

Tschammer, Joachim (DE) - R. 102(1)
Drosselweg 7
D-02953 Bad Muskau

Wolff, Konrad (DE) - R. 102(1)
Gemeinsamer Patentservice
Hausvogteiplatz 5-7
D-10117 Berlin

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Löschungen / Deletions / Radiations

Pettersson, Poul Eisten (DK) - R. 102(1)
c/o Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Nunez Villaveiran y Ovilo, Ramiro (ES)
Hernandez Marqués y Asociados
Abogados C.B.
Serrano 23, 7.o
E-28001 Madrid

FR Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Audonnet, Nathalie (FR)
Beaufour Ipsen (S.C.A.F.)
Direction Propriété Industrielle
42, rue du Docteur Blanche
F-75016 Paris

Etorre, Yves Nicolas (FR)
Compagnie IBM France
Département de
Propriété Intellectuelle
Le Plan du Bois
F-06610 La Gaude

Änderungen / Amendments / Modifications

Chêne, Philippe (FR)
Commissariat à l'Energie Atomique
CEA/DJC/SPI
Centre d'Etudes de Saclay
Bâtiment 446
F-91191 Gif sur Yvette Cedex

Combeau, Jacques Denis (FR)
13, rue Erlanger
F-75016 Paris

Raynaud, Georges Jean (FR)
SFIM Industries
13, avenue Marcel Ramolfo Garnier
F-91344 Massy Cedex

Ventavoli, Roger (FR)
5, rue du Parc
F-57100 Thionville

Löschungen / Deletions / Radiations

Schulz, Jean-Alain (FR) - cf. DE
Cabinet Bouju Derambure Bugnion
6, rue des Pontonniers
F-67000 Strasbourg

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Hall, Graeme Keith (GB)
23 The Keep
Blackheath
GB-London SE3 0AG

Murnane, Graham John (GB)
Murgitroyd & Company
373 Scotland Street
GB-Glasgow G5 8QA

Änderungen / Amendments / Modifications

Allen, Philippa Margaret (GB)
Markgraaf Patents Limited
The Crescent
54 Blossom Street
GB-York YO2 2AP

Atkinson, Ralph (GB)
Atkinson & Co.
The Technology Park
P.O. Box 1205
GB-Sheffield S9 3UR

Barrett-Major, Julie Diane (GB)
6 Swaynes
Stratford St. Mary
GB-Suffolk CO7 6YQ

Berry, Neil (GB)
3 Church Lane
Whitefield
GB-Manchester M45 7NE

Frost, Alex John (GB)
Boult Wade Tennant
27 Furnival Street
GB-London EC4A 1PQ

Fyles, Julie Marie (GB)
Markgraaf Patents Limited
The Crescent
54 Blossom Street
GB-York YO2 2AP

Holland, Philip Kenneth (GB)
173 Sherwood Park Road
GB-Mitcham, Surrey CR4 1NJ

Irish, Vivien Elizabeth (GB)
International IP Department
NCR Limited
206 Marylebone Road
GB-London NW1 6LY

Jehan, Robert (GB)
Williams, Powell & Associates
4 St. Paul's Churchyard
GB-London EC4M 8AY

Jones, David Colin (GB)
Withers & Rogers
4 Dyer's Buildings
Holborn
GB-London EC1N 2JT

Kinrade, John (GB)
Barker, Brettell & Duncan
138 Hagley Road
Edgbaston
GB-Birmingham B16 9PW

Matthews, Graham Farrah (GB)
Atkinson & Co.
The Technology Park
P.O. Box 1205
GB-Sheffield S9 3UR

Powell, Stephen David (GB)
Williams, Powell & Associates
4 St. Paul's Churchyard
GB-London EC4M 8AY

Sanderson, Nigel Paul (GB)
Dibb Lupton Alsop
117 The Headrow
GB-Leeds LS1 5JX

Tate, Rodney Vevers (GB)
Lower Farm House
High Street
GB-Swineshed, Bedfordshire MK44 2AA

Williams, John Francis (GB)
Williams, Powell & Associates
4 St. Paul's Churchyard
GB-London EC4M 8AY

Löschungen / Deletions / Radiations

Field, Roger Norton (GB) - R. 102(1)
Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
GB-London WC1A 2RA

Nevard, Edward John (GB) - cf. BE
Intellectual Property Department
ICI Materials
P.O. Box 90
Wilton
GB-Middlesborough, Cleveland TS90 8JE

Rosenthal, Daniel (GB) - R. 102(1)
Murgitroyd & Company
373 Scotland Street
GB-Glasgow G5 8QA

Trevor-Briscoe, David William (GB) - R. 102(1)
3 Brook Close
GB-Dorking, Surrey RH4 1AH

GR Griechenland/ Greece / Grèce

Änderungen / Amendments / Modifications

Loukatou, Constantina-Nadia (GR)
22 Charilaou Trikoupi Street
GR-106 79 Athens

Löschungen / Deletions / Radiations

Margellou, Catherine (GR) - R. 102(1)
Emm. Benaki 37
GR-106 81 Athens

Papayanidis, Spiridon (GR) - R. 102(1)
Emm. Benaki 37
GR-106 81 Athens

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Dal Forno, Giancarlo (IT)
GLP s.r.l.
Piazzale Cavedalis 6/2
I-33100 Udine

De Carli, Elda (IT)
c/o Cryovac S.p.A.
Packaging Technical Center
Via Trento 7
P.O. Box 108
I-20017 Passirana di Rho (MI)

Löschungen / Deletions / Radiations

Falcetti, Carlo (IT) - R. 102(1)
Via C. Pisacane 15
I-20010 Cornaredo (Milano)

Sirtori, Giorgio (IT) - R. 102(1)
Via L.G. Columella 20/8
I-20128 Milano

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Swaters, Pieter D. (NL)
Heiveen 5
NL-9475 PH Midlareen

Löschungen / Deletions / Radiations

Koopmans, Henri S.C.A.M. (NL) - R. 102(2)a
Nieuwveenstraat 18
NL-2631 AV Nootdorp

SE Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Larfeldt, Helene (SE)
Bergenstråhle & Lindvall AB
P.O. Box 17704
S-118 93 Stockholm

Olsson, Stefan (SE)
Göteborgs Patentbyrå AB
Sjöporten
S-417 64 Göteborg

Rosenquist, Holger (SE)
Bergenstråhle & Lindvall AB
P.O. Box 17704
S-118 93 Stockholm

Sedvall, Bengt Gustaf (SE)
Bergenstråhle & Lindvall AB
P.O. Box 17704
S-118 93 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Fogelquist, Rune Ragnar Ivar (SE) - R. 102(1)
Kransell & Wennborg AB
Box 27834
S-115 93 Stockholm

| | | | |
|--|---------------|--|-------------------------------|
| Name | Vorname | <input type="checkbox"/> Herr | <input type="checkbox"/> Frau |
| Privatanschrift | | | |
| Arbeitgeber (Name und Anschrift) | | | |
| Telefon während der Arbeitszeit | | Telefax | |
| Staatsangehörigkeit | Muttersprache | Geburtstag | |
| Technische Gebiete nach der Internationalen Patentklassifikation Bitte geben Sie auf jedem Fall mehrere bevorzugte technische Gebiete an, damit Sie einem für Sie geeigneten Ausbilder zugeteilt werden können. | | Bevorzugte Ausbildungsstätten (gem. Organigramm Abl. EPA 03/98 Beilage) a) Generaldirektion 2 Direktionen: b) Generaldirektion 3 Technische Beschwerdekammern: | |

Hiermit melde ich mich an zum EPA-Ausbildungsprogramm für Patentvertreter **in 199** _____

- Ich bin nach Artikel 163 EPÜ in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen.
 Ich beabsichtige, die europäische Eignungsprüfung _____ (Jahr) abzulegen.
- Der Abschluß meiner EPI / CEIPI-Grundausbildung in _____ (Ort) fand / findet am _____ (Datum) statt; eine Kopie der Bescheinigungen füge ich bei / werde ich baldmöglichst nachreichen.
- Der Abschluß eines meiner Meinung nach gleichwertigen Kurses, nämlich _____ findet / fand am _____ (Datum) statt. Bitte eine Beschreibung des Kursprogramms beifügen.
- | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sprachen | Sehr gut | Gut | Ausreichend |
| Englisch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Deutsch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Französisch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- | | |
|---|--------------------|
| Erwünschte Monate der Ausbildung in der | Alternative Monate |
| (a) GD 2 (Prüfung / Einspruch) _____ | _____ |
| (b) GD 3 (Beschwerde) _____ | _____ |
- Ich bitte das EPA, mir eine Bank für ein Darlehen zu empfehlen.
- Ich bitte das EPA um Informationen über günstige Übernachtungsmöglichkeiten in München.
- Ich bitte das EPA um Informationen über Sprachkurse in Deutsch / Englisch / Französisch, an denen ich in München (außerhalb des EPA) teilnehmen kann.

Ein kurzer Lebenslauf ist beigefügt.

Ort und Datum

Unterschrift

An:
Europäisches Patentamt
Frau Gerda Flanter
Zimmer 362
D-80298 München

| | | | | | |
|---|--|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| Nom | | Prénom | | <input type="checkbox"/> M. | <input type="checkbox"/> Mme |
| Adresse privée | | | | | |
| Employeur (nom et adresse) | | | | | |
| Téléphone pendant les heures de bureau | | | Télécopieur | | |
| Nationalité | | Langue maternelle | | Date de naissance | |
| Domaines techniques selon la classification internationale des brevets Il est essentiel que vous indiquiez plusieurs domaines techniques préférés afin que nous puissions vous affecter auprès d'un formateur compétent. | | | Lieu de formation souhaité (selon organigramme JO OEB 03/98 annexe) a) Direction générale 2 Directions : b) Direction générale 3 Chambres de recours techniques : | | |

Je demande, par la présente, à participer au programme de formation de l'OEB pour les agents de brevets **en 199** _____

- Je suis inscrit(e) au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés.
 J'envisage de me présenter à l'examen européen de qualification en (année) _____.
- J'ai achevé / j'achèverai la formation de base proposée par l'EPI et le CEIPI à (lieu) _____ le (date) _____ et je joins une copie du (des) certificat(s) / je ferai parvenir une copie du (des) certificats) dès que je l'(les) aurai obtenu(s).
- J'ai achevé / j'achèverai une formation que j'estime équivalente le (date) _____, à savoir _____ . Veuillez joindre une description du programme de cette formation.
- | Langues | très bien | bien | passable |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| allemand | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| anglais | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| français | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- | Mois pendant lesquels je souhaite effectuer un stage | Autres mois souhaités |
|--|-----------------------|
| (a) DG 2 (Examen / opposition) _____ | _____ |
| (b) DG 3 (Recours) _____ | _____ |
- Je désire être mis en relation avec une banque à Munich en vue de l'obtention d'un prêt.
- Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables à Munich.
- Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités de cours de langue en allemand / anglais / français offertes à Munich (en dehors de l'OEB).

Un bref curriculum vitae est joint en annexe.

Lieu et date

Signature

Prière de retourner le formulaire à :

Office européen des brevets

Mme Gerda Flanter

Bureau 362

D-80298 Munich

epi

**Die Prüfungsausschüsse
benötigen Prüfer**

Der Ausschuß für berufliche Qualifikation des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (*epi*) sucht Prüfer für die europäische Eignungsprüfung.

Alle *epi*-Mitglieder, die zur Mitarbeit bereit sind, werden gebeten, ihre Bewerbungen mit einem kurzen Lebenslauf an das *epi*-Sekretariat zu schicken:

epi-Sekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel.: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

epi

**Examiners are needed for the
Examination Committees**

The Professional Qualification Committee of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (*epi*) is looking for examiners for the European qualifying examination.

All *epi* members willing to participate as examiners are requested to send their application together with a short CV to the *epi* Secretariat:

epi Secretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 Munich
Tel.: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

epi

**Les Commissions d'Examen
manquent de correcteurs**

La Commission de Qualification Professionnelle de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (*epi*) recherche des correcteurs pour l'examen européen de qualification.

Tous les membres de l'*epi* disposés à prêter leur concours sont invités à adresser une lettre de candidature avec un bref CV au Secrétariat de l'*epi* :

Secrétariat epi
Erhardtstraße 27
D-80331 Munich
Tél. : (+49-89) 201 70 80
Fax : (+49-89) 202 15 48

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

AT Österreich

Entscheidung des Obersten
Patent- und Markensenats
vom 12. Juni 1996
Op 2/95*

Stichwort: Rekombinante DNS-
Moleküle

§ 10 (1) PatV-EG
Artikel IV PatRNov 1984
§ 2 Nr. 2 PatG 1970 aF
Artikel 138, 167 (2) a), (3), (5) EPÜ

Schlagwort: "Wirksamkeit eines Vor-
behalts in Österreich – Schutz für
Arzneimittel als solche" – "Bestimmt-
heit eines Verfahrens zur Herstellung
eines Arzneimittels" – "Nichtigerklä-
rung europäischer Patente"
Europäisches Patent Nr. 0 032 134

Leitsatz

Soweit und solange ein Vorbehalt Österreichs gemäß Artikel 167 Absatz 2 a) EPÜ wirksam ist, können europäische Patente nichtig erklärt werden, soweit sie Schutz u. a. für Arzneimittel als solche gewähren, es sei denn, das Patent betrifft ein Verfahren zur Herstellung oder Verwendung eines Arzneimittels. Dieser Vorbehalt war bis 7.10.1987 wirksam; er gilt für alle Patente, die aufgrund von Patentanmeldungen erteilt worden sind, die bis zu diesem Zeitpunkt eingereicht wurden. In diesen Fällen bleibt der Vorbehalt während der gesamten Geltungsdauer der Patente wirksam. Als "bestimmt" galt nach § 2 Nr. 2 PatG 1970 aF ein zur Herstellung von Arzneimitteln dienendes Verfahren, wenn es durch Angabe der Ausgangsstoffe, der Mittel oder der Art, mit ihnen umzugehen, und schließlich des Endprodukts oder sonstigen "Resultats" entsprechend identifiziert

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

AT Austria

Decision of the Oberster
Patent- und Markensenat
(Supreme Patent and
Trademark Chamber)
dated 12 June 1996
Op 2/95*

Headword: Recombinant DNA
molecules

Section 10(1) Law Introducing Patent
Treaties (PatV-EG)
Article IV Patent Law Amendment
(PatRNov) 1984
Section 2.2 Patent Law (PatG) 1970
old version
Article 138, 167(2)(a), (3), (5) EPC

Keyword: "Effectiveness of a reser-
vation in Austria – protection for
pharmaceutical products per se" –
"Whether a process for the manufac-
ture of a pharmaceutical product is
specified" – "Revocation of European
patents"
European patent No. 0 032 134

Headnote

In so far and as long as a reservation in respect of Austria under Article 167(2)(a) EPC is effective, European patents may be revoked in so far as they afford protection to (inter alia) pharmaceutical products per se, except where the patent relates to a process for the manufacture or use of a pharmaceutical product. Such a reservation was effective until 7 October 1987; it applies to all patents granted in respect of applications filed up to that date, and for their entire term. Under Section 2.2 PatG 1970 (old version) a process for manufacturing a pharmaceutical product was "specified" if identified as such by an indication of the original substances, the means or manner of using them, and the end-product or other "result". With the prohibition on substance protection remaining effective, this definition stands. – Re specified process for the

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

AT Autriche

Décision de la Oberster
Patent- und Markensenat
(Chambre suprême des
brevets et des marques),
en date du 12 juin 1996
Op 2/95*

Référence : Molécule d'ADN
recombiné

Article 10(1) loi d'introduction des
traités en matière de brevets (PatV-
EG)
Article IV loi de modification
(PatRNov 1984)
Article 2, n° 2 loi de 1970 sur les
brevets, ancienne version
Article : 138, 167(2)a), (3), (5) CBE

Mot-clé : "Effets produits par une
réserve en Autriche – Protection
conférée à des produits pharmaceu-
tiques en tant que tels" – "Question
de savoir si un procédé de fabrication
d'un produit pharmaceutique est
spécifié" – "Annulation de brevets
européens"
Brevet européen n° 0 032 134

Sommaire

Pour autant et aussi longtemps qu'une réserve faite par l'Autriche produit ses effets conformément à l'article 167(2)a) CBE, les brevets européens peuvent être annulés dans la mesure où ils confèrent une protection (notamment) à des produits pharmaceutiques en tant que tels, sauf si le brevet concerne un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit pharmaceutique. Cette réserve produisait ses effets jusqu'au 7 octobre 1987 ; elle s'applique à tous les brevets qui avaient été délivrés sur la base de demandes déposées jusqu'à cette date. Dans ces cas, les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée des brevets. Etait réputé spécifié selon l'article 2, n° 2 de la loi de 1970 sur les brevets dans son ancienne version, tout procédé servant à la fabrication de produits pharmaceutiques, lorsqu'il était identifié comme tel par l'indica-

* Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist im Österreichischen Patentblatt 1997, 19, der nicht amtliche Leitsatz in ÖBl 1997, 156 veröffentlicht.

* The full text of the decision was published in the Österreichisches Patentblatt (Austrian Patent Bulletin) 1997, 19, the unofficial headnote in ÖBl 1997, 156.

* Texte intégral de la décision publié dans Österreichisches Patentblatt 1997, 19, et sommaire non officiel dans ÖBl 1997, 156.

wurde. An dieser Definition ist zufolge der Weitergeltung des Stoffschutzes festzuhalten. – Zur Frage der Bestimmtheit eines Verfahrens zur Herstellung eines Heilmittels (hier: rekombinanten DNA-Moleküls).

manufacture of a pharmaceutical product (in this case: recombinant DNA molecules).

tion des substances de départ, des moyens ou de la manière de les utiliser et, enfin, du produit final ou de tout autre "résultat". La protection des substances restant interdite, il convient de s'en tenir à cette définition. – Sur la question de savoir si un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique est déterminé (en l'espèce : molécule d'ADN recombiné).

AT 1/98

AT 1/98

AT 1/98

INTERNATIONALE VERTRÄGE

Übersicht über den Geltungsbereich internationaler Verträge auf dem Gebiet des Patentwesens (Stand: 1. März 1998)

I. UNIVERSELLE ABKOMMEN

1. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, in Den Haag am 6. November 1925, in London am 2. Juni 1934, in Lissabon am 31. Oktober 1958 und in Stockholm am 14. Juli 1967

Ägypten, *Stockholm*
 Albanien, *Stockholm*
 Algerien, *Stockholm*
 Äquatorialguinea, *Stockholm*
 Argentinien, *Lissabon*¹
*Stockholm*²
 Armenien, *Stockholm*
 Aserbaidschan, *Stockholm*
 Australien, *Stockholm*
 Bahamas, *Lissabon*¹
*Stockholm*²
 Bahrain, *Stockholm*
 Bangladesch, *Stockholm*
 Barbados, *Stockholm*
 Belarus (Weißrußland), *Stockholm*
 Belgien, *Stockholm*
 Benin, *Stockholm*
 Bolivien, *Stockholm*
 Bosnien-Herzegowina, *Stockholm*
 Botsuana, *Stockholm*
 Brasilien, *Stockholm*
 Bulgarien, *Stockholm*
 Burkina Faso, *Stockholm*
 Burundi, *Stockholm*
 Chile, *Stockholm*
 China, *Stockholm*
 Costa Rica, *Stockholm*
 Côte d'Ivoire, *Stockholm*
 Dänemark, *Stockholm*
 Deutschland, *Stockholm*
 Dominikanische Republik, *Den Haag*
 El Salvador, *Stockholm*
 Estland, *Stockholm*
 Finnland, *Stockholm*
 Frankreich, *Stockholm*
 Gabun, *Stockholm*
 Gambia, *Stockholm*
 Georgien, *Stockholm*
 Ghana, *Stockholm*

* Weitere Angaben, insbesondere über den räumlichen Anwendungsbereich der Pariser Verbandsübereinkunft nach Artikel 24 der Übereinkunft, sind im Januarheft 1998 von Industrial Property and Copyright bzw. La Propriété industrielle et le Droit d'auteur enthalten.

¹ Artikel 1 bis 12.

² Artikel 13 bis 30.

INTERNATIONAL TREATIES

Synopsis of the territorial field of application of international patent treaties (situation on 1 March 1998)

I. UNIVERSAL TREATIES

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of 20 March 1883, revised at Brussels on 14 December 1900, at Washington on 2 June 1911, at The Hague on 6 November 1925, at London on 2 June 1934, at Lisbon on 31 October 1958 and at Stockholm on 14 July 1967*

Albania, *Stockholm*
 Algeria, *Stockholm*
 Argentina, *Lisbon*¹
*Stockholm*²
 Armenia, *Stockholm*
 Australia, *Stockholm*
 Austria, *Stockholm*
 Azerbaijan, *Stockholm*
 Bahamas, *Lisbon*¹
*Stockholm*²
 Bahrain, *Stockholm*
 Bangladesh, *Stockholm*
 Barbados, *Stockholm*
 Belarus, *Stockholm*
 Belgium, *Stockholm*
 Benin, *Stockholm*
 Bolivia, *Stockholm*
 Bosnia and Herzegovina, *Stockholm*
 Botswana, *Stockholm*
 Brazil, *Stockholm*
 Bulgaria, *Stockholm*
 Burkina Faso, *Stockholm*
 Burundi, *Stockholm*
 Cameroon, *Stockholm*
 Canada, *Stockholm*
 Central African Republic, *Stockholm*
 Chad, *Stockholm*
 Chile, *Stockholm*
 China, *Stockholm*
 Colombia, *Stockholm*
 Congo, *Stockholm*
 Congo, Democratic Republic of the, *Stockholm*
 Costa Rica, *Stockholm*
 Côte d'Ivoire, *Stockholm*
 Croatia, *Stockholm*
 Cuba, *Stockholm*
 Cyprus, *Stockholm*
 Czech Republic, *Stockholm*

* Additional information relating in particular to the territorial field of application of the Paris Convention pursuant to Article 24 of the Convention is given in the January 1998 issue of Industrial Property and Copyright.

¹ Articles 1 to 12.

² Articles 13 to 30.

TRAITES INTERNATIONAUX

Champ d'application territorial des traités internationaux en matière de brevets – Synopsis (Situation au 1^{er} mars 1998)

I. TRAITES UNIVERSELS

1. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967*

Afrique du Sud, *Stockholm*
 Albanie, *Stockholm*
 Algérie, *Stockholm*
 Allemagne, *Stockholm*
 Argentine, *Lisbonne*¹
*Stockholm*²
 Arménie, *Stockholm*
 Australie, *Stockholm*
 Autriche, *Stockholm*
 Azerbaïdjan, *Stockholm*
 Bahamas, *Lisbonne*¹
*Stockholm*²
 Bahreïn, *Stockholm*
 Bangladesh, *Stockholm*
 Barbade, *Stockholm*
 Bélarus, *Stockholm*
 Belgique, *Stockholm*
 Bénin, *Stockholm*
 Bolivie, *Stockholm*
 Bosnie-Herzégovine, *Stockholm*
 Botswana, *Stockholm*
 Brésil, *Stockholm*
 Bulgarie, *Stockholm*
 Burkina Faso, *Stockholm*
 Burundi, *Stockholm*
 Cameroun, *Stockholm*
 Canada, *Stockholm*
 Chili, *Stockholm*
 Chine, *Stockholm*
 Chypre, *Stockholm*
 Colombie, *Stockholm*
 Congo, *Stockholm*
 Congo, République démocratique du, *Stockholm*
 Corée, République de, *Stockholm*
 Corée, République populaire démocratique de, *Stockholm*
 Costa Rica, *Stockholm*
 Côte d'Ivoire, *Stockholm*

* Des informations supplémentaires concernant notamment le champ d'application territorial de la Convention de Paris conformément à son article 24 figurent dans le numéro de janvier 1998 de La Propriété industrielle et le Droit d'auteur.

¹ Articles 1 à 12.

² Articles 13 à 30.

| | | |
|--|--|--|
| Griechenland, <i>Stockholm</i> | Denmark, <i>Stockholm</i> | Croatie, <i>Stockholm</i> |
| Guinea, <i>Stockholm</i> | Dominican Republic, <i>The Hague</i> | Cuba, <i>Stockholm</i> |
| Guinea-Bissau, <i>Stockholm</i> | Egypt, <i>Stockholm</i> | Danemark, <i>Stockholm</i> |
| Guyana, <i>Stockholm</i> | El Salvador, <i>Stockholm</i> | Egypte, <i>Stockholm</i> |
| Haiti, <i>Stockholm</i> | Equatorial Guinea, <i>Stockholm</i> | El Salvador, <i>Stockholm</i> |
| Honduras, <i>Stockholm</i> | Estonia, <i>Stockholm</i> | Emirats arabes unis, <i>Stockholm</i> |
| Indonesien, <i>Stockholm</i> | Finland, <i>Stockholm</i> | Espagne, <i>Stockholm</i> |
| Irak, <i>Stockholm</i> | France, <i>Stockholm</i> | Estonie, <i>Stockholm</i> |
| Iran (Islamische Republik), <i>Lissabon</i> | Gabon, <i>Stockholm</i> | Etats-Unis d'Amérique, <i>Stockholm</i> |
| Irland, <i>Stockholm</i> | Gambia, <i>Stockholm</i> | Fédération de Russie, <i>Stockholm</i> |
| Island, <i>Stockholm</i> | Georgia, <i>Stockholm</i> | Finlande, <i>Stockholm</i> |
| Israel, <i>Stockholm</i> | Germany, <i>Stockholm</i> | France, <i>Stockholm</i> |
| Italien, <i>Stockholm</i> | Ghana, <i>Stockholm</i> | Gabon, <i>Stockholm</i> |
| Japan, <i>Stockholm</i> | Greece, <i>Stockholm</i> | Gambie, <i>Stockholm</i> |
| Jordanien, <i>Stockholm</i> | Guinea, <i>Stockholm</i> | Géorgie, <i>Stockholm</i> |
| Jugoslawien, <i>Stockholm</i> | Guinea-Bissau, <i>Stockholm</i> | Ghana, <i>Stockholm</i> |
| Kamerun, <i>Stockholm</i> | Guyana, <i>Stockholm</i> | Grèce, <i>Stockholm</i> |
| Kanada, <i>Stockholm</i> | Haiti, <i>Stockholm</i> | Guinée, <i>Stockholm</i> |
| Kasachstan, <i>Stockholm</i> | Honduras, <i>Stockholm</i> | Guinée-Bissau, <i>Stockholm</i> |
| Kenia, <i>Stockholm</i> | Hungary, <i>Stockholm</i> | Guinée équatoriale, <i>Stockholm</i> |
| Kirgisistan, <i>Stockholm</i> | Iceland, <i>Stockholm</i> | Guyana, <i>Stockholm</i> |
| Kolumbien, <i>Stockholm</i> | Indonesia, <i>Stockholm</i> | Haiti, <i>Stockholm</i> |
| Kongo, <i>Stockholm</i> | Iran (Islamic Republic of), <i>Lisbon</i> | Honduras, <i>Stockholm</i> |
| Kongo, Demokratische Republik, <i>Stockholm</i> | Iraq, <i>Stockholm</i> | Hongrie, <i>Stockholm</i> |
| Korea, Demokratische Volksrepublik, <i>Stockholm</i> | Ireland, <i>Stockholm</i> | Indonésie, <i>Stockholm</i> |
| Korea, Republik, <i>Stockholm</i> | Israel, <i>Stockholm</i> | Iran (Rép. islamique d'), <i>Lisbonne</i> |
| Kroatien, <i>Stockholm</i> | Italy, <i>Stockholm</i> | Iraq, <i>Stockholm</i> |
| Kuba, <i>Stockholm</i> | Japan, <i>Stockholm</i> | Irlande, <i>Stockholm</i> |
| Lesotho, <i>Stockholm</i> | Jordan, <i>Stockholm</i> | Islande, <i>Stockholm</i> |
| Lettland, <i>Stockholm</i> | Kazakhstan, <i>Stockholm</i> | Israël, <i>Stockholm</i> |
| Libanon, <i>London</i> ¹ | Kenya, <i>Stockholm</i> | Italie, <i>Stockholm</i> |
| <i>Stockholm</i> ² | Korea, Democratic People's Republic of, <i>Stockholm</i> | Japon, <i>Stockholm</i> |
| Liberia, <i>Stockholm</i> | Korea, Republic of, <i>Stockholm</i> | Jordanie, <i>Stockholm</i> |
| Libyen, <i>Stockholm</i> | Kyrgyzstan, <i>Stockholm</i> | Kazakhstan, <i>Stockholm</i> |
| Liechtenstein, <i>Stockholm</i> | Latvia, <i>Stockholm</i> | Kenya, <i>Stockholm</i> |
| Litauen, <i>Stockholm</i> | Lebanon, <i>London</i> ¹ | Kirghizistan, <i>Stockholm</i> |
| Luxemburg, <i>Stockholm</i> | <i>Stockholm</i> ² | Lesotho, <i>Stockholm</i> |
| Madagaskar, <i>Stockholm</i> | Lesotho, <i>Stockholm</i> | Lesotho, <i>Stockholm</i> |
| Malawi, <i>Stockholm</i> | Liberia, <i>Stockholm</i> | Lettonie, <i>Stockholm</i> |
| Malaysia, <i>Stockholm</i> | Libya, <i>Stockholm</i> | Liban, <i>Londres</i> ¹ |
| Mali, <i>Stockholm</i> | Liechtenstein, <i>Stockholm</i> | <i>Stockholm</i> ² |
| Malta, <i>Lissabon</i> ¹ | Lithuania, <i>Stockholm</i> | Libéria, <i>Stockholm</i> |
| <i>Stockholm</i> ² | Luxembourg, <i>Stockholm</i> | Libye, <i>Stockholm</i> |
| Marokko, <i>Stockholm</i> | Macedonia, The former Yugoslav Republic of, <i>Stockholm</i> | Liechtenstein, <i>Stockholm</i> |
| Mauretanien, <i>Stockholm</i> | Madagascar, <i>Stockholm</i> | Lituanie, <i>Stockholm</i> |
| Mauritius, <i>Stockholm</i> | Malawi, <i>Stockholm</i> | Luxembourg, <i>Stockholm</i> |
| Mazedonien, Die ehem. jugoslawische Republik, <i>Stockholm</i> | Malaysia, <i>Stockholm</i> | Macédoine, Ex-République yougoslave de, <i>Stockholm</i> |
| Mexiko, <i>Stockholm</i> | Mali, <i>Stockholm</i> | Madagascar, <i>Stockholm</i> |
| Moldau, Republik, <i>Stockholm</i> | Malta, <i>Lisbon</i> ¹ | Malaisie, <i>Stockholm</i> |
| Monaco, <i>Stockholm</i> | <i>Stockholm</i> ² | Malawi, <i>Stockholm</i> |
| Mongolei, <i>Stockholm</i> | Mauritania, <i>Stockholm</i> | Mali, <i>Stockholm</i> |
| Neuseeland, <i>London</i> ¹ | Mauritius, <i>Stockholm</i> | Malte, <i>Lisbonne</i> ¹ |
| <i>Stockholm</i> ² | Mexico, <i>Stockholm</i> | <i>Stockholm</i> ² |
| Nicaragua, <i>Stockholm</i> | Moldova, Republic of, <i>Stockholm</i> | Maroc, <i>Stockholm</i> |
| Niederlande, <i>Stockholm</i> | Monaco, <i>Stockholm</i> | Maurice, <i>Stockholm</i> |
| Niger, <i>Stockholm</i> | Mongolia, <i>Stockholm</i> | Mauritanie, <i>Stockholm</i> |
| Nigeria, <i>Lissabon</i> | Morocco, <i>Stockholm</i> | Mexique, <i>Stockholm</i> |
| Norwegen, <i>Stockholm</i> | Netherlands, <i>Stockholm</i> | Moldova, République de, <i>Stockholm</i> |
| Österreich, <i>Stockholm</i> | New Zealand, <i>London</i> ¹ | Monaco, <i>Stockholm</i> |
| Panama, <i>Stockholm</i> | <i>Stockholm</i> ² | Mongolie, <i>Stockholm</i> |
| Paraguay, <i>Stockholm</i> | Nicaragua, <i>Stockholm</i> | Nicaragua, <i>Stockholm</i> |
| Peru, <i>Stockholm</i> | Niger, <i>Stockholm</i> | Niger, <i>Stockholm</i> |
| Philippinen, <i>Lissabon</i> ¹ | Nigeria, <i>Lisbon</i> | Nigéria, <i>Lisbonne</i> |
| <i>Stockholm</i> ² | Norway, <i>Stockholm</i> | Norvège, <i>Stockholm</i> |
| Polen, <i>Stockholm</i> | Panama, <i>Stockholm</i> | Nouvelle-Zélande, <i>Londres</i> ¹ |
| Portugal, <i>Stockholm</i> | Paraguay, <i>Stockholm</i> | <i>Stockholm</i> ² |
| | Peru, <i>Stockholm</i> | Ouganda, <i>Stockholm</i> |
| | | Ouzbékistan, <i>Stockholm</i> |
| | | Panama, <i>Stockholm</i> |

¹ Artikel 1 bis 12.² Artikel 13 bis 30.¹ Articles 1 to 12.² Articles 13 to 30.¹ Articles 1 à 12.² Articles 13 à 30.

Ruanda, *Stockholm*
 Rumänien, *Stockholm*
 Russische Föderation, *Stockholm*
 Sambia, *Lissabon*¹
*Stockholm*²
 San Marino, *Stockholm*
 Schweden, *Stockholm*
 Schweiz, *Stockholm*
 Senegal, *Stockholm*
 Sierra Leone, *Stockholm*
 Simbabwe, *Stockholm*
 Singapur, *Stockholm*
 Slowakei, *Stockholm*
 Slowenien, *Stockholm*
 Spanien, *Stockholm*
 Sri Lanka, *London*¹
*Stockholm*²
 St. Kitts und Nevis, *Stockholm*
 St. Lucia, *Stockholm*
 St. Vincent und die Grenadinen,
Stockholm
 Südafrika, *Stockholm*
 Sudan, *Stockholm*
 Suriname, *Stockholm*
 Swasiland, *Stockholm*
 Syrien, *London*
 Tadschikistan, *Stockholm*
 Tansania, Vereinigte Republik,
*Lissabon*¹
*Stockholm*²
 Togo, *Stockholm*
 Trinidad und Tobago, *Stockholm*
 Tschad, *Stockholm*
 Tschechische Republik, *Stockholm*
 Tunesien, *Stockholm*
 Türkei, *Stockholm*
 Turkmenistan, *Stockholm*
 Uganda, *Stockholm*
 Ukraine, *Stockholm*
 Ungarn, *Stockholm*
 Uruguay, *Stockholm*
 Usbekistan, *Stockholm*
 Vatikanstadt, *Stockholm*
 Venezuela, *Stockholm*
 Vereinigte Arabische Emirate,
Stockholm
 Vereinigtes Königreich, *Stockholm*
 Vereinigte Staaten von Amerika,
Stockholm
 Vietnam, *Stockholm*
 Zentralafrikanische Republik,
Stockholm
 Zypern, *Stockholm*

(Insgesamt: 144 Staaten)

Philippines, *Lisbon*¹
*Stockholm*²
 Polen, *Stockholm*
 Portugal, *Stockholm*
 Rumänien, *Stockholm*
 Russian Federation, *Stockholm*
 Rwanda, *Stockholm*
 Saint Kitts and Nevis, *Stockholm*
 Saint Lucia, *Stockholm*
 Saint Vincent and the Grenadines,
Stockholm
 San Marino, *Stockholm*
 Senegal, *Stockholm*
 Sierra Leone, *Stockholm*
 Singapur, *Stockholm*
 Slowakei, *Stockholm*
 Slowenien, *Stockholm*
 South Africa, *Stockholm*
 Spain, *Stockholm*
 Sri Lanka, *London*¹
*Stockholm*²
 Sudan, *Stockholm*
 Suriname, *Stockholm*
 Swasiland, *Stockholm*
 Schweden, *Stockholm*
 Switzerland, *Stockholm*
 Syrien, *London*
 Tadjikistan, *Stockholm*
 Tanzania, United Republic of, *Lisbon*¹
*Stockholm*²
 Togo, *Stockholm*
 Trinidad and Tobago, *Stockholm*
 Tunisia, *Stockholm*
 Turkey, *Stockholm*
 Turkmenistan, *Stockholm*
 Uganda, *Stockholm*
 Ukraine, *Stockholm*
 United Arab Emirates, *Stockholm*
 United Kingdom, *Stockholm*
 United States of America, *Stockholm*
 Uruguay, *Stockholm*
 Usbekistan, *Stockholm*
 Vatikan, *Stockholm*
 Venezuela, *Stockholm*
 Viet Nam, *Stockholm*
 Jugoslawien, *Stockholm*
 Zambia, *Lisbon*¹
*Stockholm*²
 Zimbabwe, *Stockholm*

(Total: 144 states)

Paraguay, *Stockholm*
 Pays-Bas, *Stockholm*
 Pérou, *Stockholm*
 Philippines, *Lisbonne*¹
*Stockholm*²
 Pologne, *Stockholm*
 Portugal, *Stockholm*
 République centrafricaine, *Stockholm*
 République dominicaine, *La Haye*
 République tchèque, *Stockholm*
 Roumanie, *Stockholm*
 Royaume-Uni, *Stockholm*
 Rwanda, *Stockholm*
 Sainte-Lucie, *Stockholm*
 Saint-Kitts-et-Nevis, *Stockholm*
 Saint-Marin, *Stockholm*
 Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
Stockholm
 Sénégal, *Stockholm*
 Sierra Leone, *Stockholm*
 Singapour, *Stockholm*
 Slovaquie, *Stockholm*
 Slovénie, *Stockholm*
 Soudan, *Stockholm*
 Sri Lanka, *Londres*¹
*Stockholm*²
 Suède, *Stockholm*
 Suisse, *Stockholm*
 Suriname, *Stockholm*
 Swasiland, *Stockholm*
 Syrie, *Londres*
 Tadjikistan, *Stockholm*
 Tanzanie, République-Unie de,
*Lisbonne*¹
*Stockholm*²
 Tchad, *Stockholm*
 Togo, *Stockholm*
 Trinité-et-Tobago, *Stockholm*
 Tunisie, *Stockholm*
 Turkménistan, *Stockholm*
 Turquie, *Stockholm*
 Ukraine, *Stockholm*
 Uruguay, *Stockholm*
 Vatican, *Stockholm*
 Venezuela, *Stockholm*
 Viet Nam, *Stockholm*
 Yougoslavie, *Stockholm*
 Zambie, *Lisbonne*¹
*Stockholm*²
 Zimbabwe, *Stockholm*

(Total : 144 Etats)

¹ Artikel 1 bis 12.

² Artikel 13 bis 30.

¹ Articles 1 to 12.

² Articles 13 to 30.

¹ Articles 1 à 12.

² Articles 13 à 30.

2. Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, unterzeichnet in Washington am 19. Juni 1970 (PCT)

| | |
|---|----------------------------|
| Albanien | (04.10.1995)* |
| Armenien ⁶ | (25.12.1991) |
| Aserbajdschan | (25.12.1995) |
| Australien | (31.03.1980) |
| Barbados | (12.03.1985) |
| Belarus (Weißrußland) ⁶ | (25.12.1991) |
| Belgien ^{1,2} | (14.12.1981) |
| Benin ³ | (26.02.1987) |
| Bosnien-Herzegowina | (07.09.1996) |
| Brasilien | (09.04.1978) |
| Bulgarien | (21.05.1984) |
| Burkina Faso ³ | (21.03.1989) |
| China ⁴ | (01.01.1994) |
| Côte d'Ivoire ³ | (30.04.1991) |
| Cuba ⁶ | (16.07.1996) |
| Dänemark ¹ | (01.12.1978) |
| Deutschland ¹ | (24.01.1978) |
| Estland | (24.08.1994) |
| Finnland ^{1,5} | (01.10.1980) |
| Frankreich ^{1,2,6,7} | (25.02.1978) |
| Gabun ³ | (24.01.1978) |
| Gambia ¹⁴ | (09.12.1997) |
| Georgien ⁶ | (25.12.1991) |
| Ghana ¹⁴ | (26.02.1997) |
| Griechenland ^{1,2} | (09.10.1990) |
| Guinea ³ | (27.05.1991) |
| Guinea-Bissau | (12.12.1997) |
| Indonesien ⁶ | (05.09.1997) |
| Irland ^{1,2} | (01.08.1992) |
| Island | (23.03.1995) |
| Israel | (01.06.1996) |
| Italien ^{1,2} | (28.03.1985) |
| Japan | (01.10.1978) |
| Jugoslawien | (01.02.1997) |
| Kamerun ³ | (24.01.1978) |
| Kanada | (02.01.1990) |
| Kasachstan ⁶ | (25.12.1991) |
| Kenia ¹⁴ | (08.06.1994) |
| Kirgisistan ⁶ | (25.12.1991) |
| Kongo ³ | (24.01.1978) |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | (08.07.1980) |
| Korea, Republik | (10.08.1984) |
| Lesotho ¹⁴ | (21.10.1995) |
| Lettland | (07.09.1993) |
| Liberia | (27.08.1994) |
| Liechtenstein ^{1,8} | (19.03.1980) |
| Litauen | (05.07.1994) |
| Luxemburg ¹ | (30.04.1978) |
| Madagaskar | (24.01.1978) |
| Malawi ¹⁴ | (24.01.1978) |
| Mali ³ | (19.10.1984) |
| Mauretanien ³ | (13.04.1983) |
| Mazedonien, Die ehem. jugo-slawische Republik | (10.08.1995) |
| Mexiko | (01.01.1995) |
| Moldau, Republik ⁶ | (25.12.1991) |
| Monaco ^{1,2} | (22.06.1979) |
| Mongolei | (27.05.1991) |
| Neuseeland | (01.12.1992) |
| Niederlande ^{1,2,9} | (10.07.1979) |
| Niger ³ | (21.03.1993) |
| Norwegen ⁵ | (01.01.1980) |
| Österreich ¹ | (23.04.1979) |
| Polen ⁵ | (25.12.1990) |
| Portugal ¹ | (24.11.1992) |
| Rumänien ⁶ | (23.07.1979) |
| Russische Föderation ⁶ | (29.03.1978) ¹³ |
| Santa Lucia ⁶ | (30.08.1996) |

2. Patent Cooperation Treaty, done at Washington on 19 June 1970 (PCT)

| | |
|--|---------------|
| Albania | (04.10.1995)* |
| Armenia ⁶ | (25.12.1991) |
| Australia | (31.03.1980) |
| Austria ¹ | (23.04.1979) |
| Azerbaidjan | (25.12.1995) |
| Barbados | (12.03.1985) |
| Belarus ⁶ | (25.12.1991) |
| Belgium ^{1,2} | (14.12.1981) |
| Benin ³ | (26.02.1987) |
| Bosnia and Herzegovina | (07.09.1996) |
| Brazil | (09.04.1978) |
| Bulgaria | (21.05.1984) |
| Burkina Faso ³ | (21.03.1989) |
| Cameroon ³ | (24.01.1978) |
| Canada | (02.01.1990) |
| Central African Republic ³ | (24.01.1978) |
| Chad ³ | (24.01.1978) |
| China ⁴ | (01.01.1994) |
| Congo ³ | (24.01.1978) |
| Côte d'Ivoire ³ | (30.04.1991) |
| Cuba ⁶ | (16.07.1996) |
| Cyprus ^{1,2} | (01.04.1998) |
| Czech Republic | (01.01.1993) |
| Denmark ¹ | (01.12.1978) |
| Estonia | (24.08.1994) |
| Finland ^{1,5} | (01.10.1980) |
| France ^{1,2,6,7} | (25.02.1978) |
| Gabon ³ | (24.01.1978) |
| Gambia ¹⁴ | (09.12.1997) |
| Georgia ⁶ | (25.12.1991) |
| Germany ¹ | (24.01.1978) |
| Ghana ¹⁴ | (26.02.1997) |
| Greece ^{1,2} | (09.10.1990) |
| Guinea ³ | (27.05.1991) |
| Guinea-Bissau | (12.12.1997) |
| Hungary ⁶ | (27.06.1980) |
| Iceland | (23.03.1995) |
| Indonesia ⁶ | (05.09.1997) |
| Ireland ^{1,2} | (01.08.1992) |
| Israel | (01.06.1996) |
| Italy ^{1,2} | (28.03.1985) |
| Japan | (01.10.1978) |
| Kazakhstan ⁶ | (25.12.1991) |
| Kenya ¹⁴ | (08.06.1994) |
| Korea, Democratic People's Republic of | (08.07.1980) |
| Korea, Republic of | (10.08.1984) |
| Kirgizstan ⁶ | (25.12.1991) |
| Latvia | (07.09.1993) |
| Lesotho ¹⁴ | (21.10.1995) |
| Liberia | (27.08.1994) |
| Liechtenstein ^{1,8} | (19.03.1980) |
| Lithuania | (05.07.1994) |
| Luxembourg ¹ | (30.04.1978) |
| Macedonia, The former Yugoslav Republic of | (10.08.1995) |
| Madagascar | (24.01.1978) |
| Malawi ¹⁴ | (24.01.1978) |
| Mali ³ | (19.10.1984) |
| Mauritania ³ | (13.04.1983) |
| Mexico | (01.01.1995) |
| Moldova, Republic of ⁶ | (25.12.1991) |
| Monaco ^{1,2} | (22.06.1979) |
| Mongolia | (27.05.1991) |
| Netherlands ^{1,2,9} | (10.07.1979) |
| New Zealand | (01.12.1992) |
| Niger ³ | (21.03.1993) |
| Norway ⁵ | (01.01.1980) |

2. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 (PCT)

| | |
|---|----------------------------|
| Albanie | (04.10.1995)* |
| Allemagne ¹ | (24.01.1978) |
| Arménie ⁶ | (25.12.1991) |
| Australie | (31.03.1980) |
| Autriche ¹ | (23.04.1979) |
| Azerbaïdjan | (25.12.1995) |
| Barbade | (12.03.1985) |
| Bélarus ⁶ | (25.12.1991) |
| Belgique ^{1,2} | (14.12.1981) |
| Bénin ³ | (26.02.1987) |
| Bosnie-Herzégovine | (07.09.1996) |
| Brésil | (09.04.1978) |
| Bulgarie | (21.05.1984) |
| Burkina Faso ³ | (21.03.1989) |
| Cameroun ³ | (24.01.1978) |
| Canada | (02.01.1990) |
| Chine ⁴ | (01.01.1994) |
| Chypre ^{1,2} | (01.04.1998) |
| Congo ³ | (24.01.1978) |
| Corée, République de | (10.08.1984) |
| Corée, République populaire démocratique de | (08.07.1980) |
| Côte d'Ivoire ³ | (30.04.1991) |
| Cuba ⁶ | (16.07.1996) |
| Danemark ¹ | (01.12.1978) |
| Espagne ¹ | (16.11.1989) |
| Estonie | (24.08.1994) |
| Etats-Unis d'Amérique ^{11,12} | (24.01.1978) |
| Fédération de Russie ⁶ | (29.03.1978) ¹³ |
| Finlande ^{1,5} | (01.10.1980) |
| France ^{1,2,6,7} | (25.02.1978) |
| Gabon ³ | (24.01.1978) |
| Gambie ¹⁴ | (09.12.1997) |
| Géorgie ⁶ | (25.12.1991) |
| Ghana ¹⁴ | (26.02.1997) |
| Grèce ^{1,2} | (09.10.1990) |
| Guinée ³ | (27.05.1991) |
| Guinée-Bissau | (12.12.1997) |
| Hongrie ⁶ | (27.06.1980) |
| Indonésie ⁶ | (05.09.1997) |
| Irlande ^{1,2} | (01.08.1992) |
| Islande | (23.03.1995) |
| Israël | (01.06.1996) |
| Italie ^{1,2} | (28.03.1985) |
| Japon | (01.10.1978) |
| Kazakhstan ⁶ | (25.12.1991) |
| Kenya ¹⁴ | (08.06.1994) |
| Kirghizistan ⁶ | (25.12.1991) |
| Lesotho ¹⁴ | (21.10.1995) |
| Lettonie | (07.09.1993) |
| Libéria | (27.08.1994) |
| Liechtenstein ^{1,8} | (19.03.1980) |
| Lituanie | (05.07.1994) |
| Luxembourg ¹ | (30.04.1978) |
| Macédoine, Ex-République yougoslave de | (10.08.1995) |
| Madagascar | (24.01.1978) |
| Malawi ¹⁴ | (24.01.1978) |
| Mali ³ | (19.10.1984) |
| Mauritanie ³ | (13.04.1983) |
| Mexique | (01.01.1995) |
| Moldova, République de ⁶ | (25.12.1991) |
| Monaco ^{1,2} | (22.06.1979) |
| Mongolie | (27.05.1991) |
| Niger ³ | (21.03.1993) |
| Norvège ⁵ | (01.01.1980) |
| Nouvelle-Zélande | (01.12.1992) |

| | | | | | |
|--|--------------|--|----------------------------|---|--------------|
| Schweden ^{1,5} | (17.05.1978) | Poland ⁵ | (25.12.1990) | Ouganda ¹⁴ | (09.02.1995) |
| Schweiz ^{1,8} | (24.01.1978) | Portugal ¹ | (24.11.1992) | Ouzbékistan ⁶ | (25.12.1991) |
| Senegal ³ | (24.01.1978) | Romania ⁶ | (23.07.1979) | Pays-Bas ^{1,2,9} | (10.07.1979) |
| Sierra Leone | (17.06.1997) | Russian Federation ⁶ | (29.03.1978) ¹³ | Pologne ⁵ | (25.12.1990) |
| Simbabwe ¹⁴ | (11.06.1997) | Saint Lucia ⁶ | (30.08.1996) | Portugal ¹ | (24.11.1992) |
| Singapur | (23.02.1995) | Senegal ³ | (24.01.1978) | République centrafricaine ³ | (24.01.1978) |
| Slowakei | (01.01.1993) | Sierra Leone | (17.06.1997) | République tchèque | (01.01.1993) |
| Slowenien | (01.03.1994) | Singapore | (23.02.1995) | Roumanie ⁶ | (23.07.1979) |
| Spanien ¹ | (16.11.1989) | Slovakia | (01.01.1993) | Royaume-Uni ^{1,10} | (24.01.1978) |
| Sri Lanka | (26.02.1982) | Slovenia | (01.03.1994) | Sainte-Lucie ⁶ | (30.08.1996) |
| Sudan ¹⁴ | (16.04.1984) | Spain ¹ | (16.11.1989) | Sénégal ³ | (24.01.1978) |
| Swasiland ^{2,14} | (20.09.1994) | Sri Lanka | (26.02.1982) | Sierra Leone | (17.06.1997) |
| Tadschikistan ⁶ | (25.12.1991) | Sudan ¹⁴ | (16.04.1984) | Singapour | (23.02.1995) |
| Togo ³ | (24.01.1978) | Swaziland ^{2,14} | (20.09.1994) | Slovaquie | (01.01.1993) |
| Trinidad und Tobago | (10.03.1994) | Sweden ^{1,5} | (17.05.1978) | Slovénie | (01.03.1994) |
| Tschad ³ | (24.01.1978) | Switzerland ^{1,8} | (24.01.1978) | Soudan ¹⁴ | (16.04.1984) |
| Tschechische Republik | (01.01.1993) | Tajikistan ⁶ | (25.12.1991) | Sri Lanka | (26.02.1982) |
| Türkei | (01.01.1996) | Togo ³ | (24.01.1978) | Suède ^{1,5} | (17.05.1978) |
| Türkmenistan ⁶ | (25.12.1991) | Trinidad and Tobago | (10.03.1994) | Suisse ^{1,8} | (24.01.1978) |
| Uganda ¹⁴ | (09.02.1995) | Turkey | (01.01.1996) | Swaziland ^{2,14} | (20.09.1994) |
| Ukraine ⁶ | (25.12.1991) | Türkmenistan ⁶ | (25.12.1991) | Tadjikistan ⁶ | (25.12.1991) |
| Ungarn ⁶ | (27.06.1980) | Uganda ¹⁴ | (09.02.1995) | Tchad ³ | (24.01.1978) |
| Usbekistan ⁶ | (25.12.1991) | Ukraine ⁶ | (25.12.1991) | Togo ³ | (24.01.1978) |
| Vereinigtes Königreich ^{1,10} | (24.01.1978) | United Kingdom ^{1,10} | (24.01.1978) | Trinité-et-Tobago | (10.03.1994) |
| Vereinigte Staaten von Amerika ^{11,12} | (24.01.1978) | United States of America ^{11,12} | (24.01.1978) | Turkmenistan ⁶ | (25.12.1991) |
| Vietnam | (10.03.1993) | Uzbekistan ⁶ | (25.12.1991) | Turquie | (01.01.1996) |
| Zentralafrikanische Republik ³ | (24.01.1978) | Viet Nam | (10.03.1993) | Ukraine ⁶ | (25.12.1991) |
| Zypern ^{1,2} | (01.04.1998) | Yugoslavia | (01.02.1997) | Viet Nam | (10.03.1993) |
| | | Zimbabwe ¹⁴ | (11.06.1997) | Yougoslavie | (01.02.1997) |
| | | | | Zimbabwe ¹⁴ | (11.06.1997) |

(Insgesamt: 95 Staaten)

(Total: 95 states)

(Total : 95 Etats)

* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation oder des Beitritts angegeben.

¹ Der Staat ist auch Vertragsstaat des EPÜ.

² Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als Hinweis auf den Wunsch, ein regionales Patent für diesen Staat zu erhalten (Art. 45 (2) PCT).

³ Der Staat ist auch Mitglied der Afrikanischen Organisation für geistiges Eigentum (OAPI). Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als Bestimmung aller Mitgliedstaaten der OAPI, die auch Vertragsstaaten des PCT sind (Art. 45 (2) PCT).

⁴ Der PCT-Vertrag schließt auch die Sonderverwaltungszone Hongkong mit Wirkung vom 1. Juli 1997 ein.

⁵ Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (2) a) ii) PCT gemacht.

⁶ Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (5) PCT gemacht.

⁷ Einschließlich aller überseeischen Départements und Gebiete.

⁸ Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als gemeinsame Bestimmung der Schweiz und Liechtensteins (Art. 45 (2) PCT i. V. mit Art. 3 des Patentschutzvertrags zwischen der Schweiz und Liechtenstein, vgl. ABI. EPA 1980, 407).

⁹ Ratifikation für das Königreich in Europa, die Niederländischen Antillen und Aruba; s. jedoch Fußnote 4 zu II. 1. Europäisches Patentübereinkommen.

¹⁰ Der Vertrag findet Anwendung auf die Insel Man mit Wirkung vom 29. Oktober 1983.

¹¹ Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (3) a) und 64 (4) a) PCT gemacht.

¹² Der Vertrag findet auf alle Gebiete Anwendung, für die dieser Staat völkerrechtliche Verantwortlichkeit übernimmt.

¹³ Zeitpunkt der Ratifikation durch die Sowjetunion; Nachfolgestaat mit Wirkung vom 25. Dezember 1991: Russische Föderation.

¹⁴ Der Staat ist auch Vertragsstaat der Afrikanischen Regionalen Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (ARIPO).

* The date on which ratification or accession took effect is indicated for each state.

¹ Is also a contracting state of the EPC.

² Any designation of this state in an international application is treated in the same way as an indication of the wish to obtain a regional patent designating such state (Art. 45(2) PCT).

³ Is also a member state of the African Intellectual Property Organisation (OAPI). Any designation of this state in an international application is treated in the same way as a designation of all the other member states of OAPI which are also parties to the PCT (Art. 45(2) PCT).

⁴ The PCT applies also to the Hong Kong Special Administrative Region with effect from 1 July 1997.

⁵ Has made the reservation provided for in Art. 64(2)(a)(ii) PCT.

⁶ Has made the reservation provided for in Art. 64(5) PCT.

⁷ Including all Overseas Departments and Territories.

⁸ Any designation of this state in an international application is treated in the same way as a joint designation of Switzerland and Liechtenstein (Art. 45(2) PCT in conjunction with Art. 3 of the Patent Treaty between Switzerland and Liechtenstein; see OJ EPO 1980, 407).

⁹ Ratification for the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba; see, however, footnote 4 to II.1. European Patent Convention.

¹⁰ The Treaty extends to the Isle of Man with effect from 29 October 1983.

¹¹ Has made the reservation provided for in Art. 64(3)(a) and 64(4)(a) PCT.

¹² Extends to all areas for which the United States of America has international responsibility.

¹³ Date of ratification of the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from 25 December 1991.

¹⁴ Is also a contracting state of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).

* Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification ou de l'adhésion.

¹ L'Etat est également un Etat contractant de la CBE.

² Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à l'indication du désir d'obtenir un brevet régional pour ledit Etat (art. 45.2) du PCT).

³ L'Etat est également membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à une désignation de tous les autres Etats membres de l'OAPI qui sont également parties au PCT (art. 45.2) du PCT).

⁴ Le PCT s'applique aussi à la région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1^{er} juillet 1997.

⁵ L'Etat a fait la réserve prévue à l'art. 64.2(a)ii) du PCT.

⁶ L'Etat a fait la réserve prévue à l'art. 64.5) du PCT.

⁷ Y compris les départements et territoires d'outre-mer.

⁸ Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à une désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein (art. 45.2) du PCT ensemble l'art. 3 du Traité sur les brevets entre la Suisse et le Liechtenstein, cf. JO OEB 1980, 407).

⁹ Ratification pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba ; voir toutefois note en bas de page 4 à II.1. Convention sur le brevet européen.

¹⁰ Le Traité s'applique à l'île de Man à partir du 29 octobre 1983.

¹¹ L'Etat a fait les réserves prévues aux art. 64.3(a) et 64.4(a) du PCT.

¹² Le Traité s'applique à toutes les régions pour lesquelles les Etats-Unis d'Amérique exercent des responsabilités internationales.

¹³ Date de ratification par l'Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991.

¹⁴ L'Etat est également un Etat contractant de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO).

3. Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren, unterzeichnet in Budapest am 28. April 1977

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Australien | (07.07.1987)* |
| Belgien | (15.12.1983) |
| Bulgarien | (19.08.1980) |
| China | (01.07.1995) |
| Dänemark | (01.07.1985) |
| Deutschland | (20.01.1981) |
| Estland | (14.09.1996) |
| Finnland | (01.09.1985) |
| Frankreich | (19.08.1980) |
| Griechenland | (30.10.1993) |
| Island | (23.03.1995) |
| Israel | (26.04.1996) |
| Italien | (23.03.1986) |
| Japan | (19.08.1980) |
| Jugoslawien | (25.02.1994) |
| Kanada | (21.09.1996) |
| Korea, Republik | (28.03.1988) |
| Kuba | (19.02.1994) |
| Lettland | (29.12.1994) |
| Liechtenstein | (19.08.1981) |
| Litauen | (09.05.1998) |
| Moldau, Republik | (25.12.1991) |
| Niederlande | (02.07.1987) |
| Norwegen | (01.01.1986) |
| Österreich | (26.04.1984) |
| Philippinen | (21.10.1981) |
| Polen | (22.09.1993) |
| Portugal | (16.10.1997) |
| Russische Föderation | (22.04.1981) ¹ |
| Schweden | (01.10.1983) |
| Schweiz | (19.08.1981) |
| Singapur | (23.02.1995) |
| Slowakei | (01.01.1993) |
| Slowenien | (12.03.1998) |
| Spanien | (19.03.1981) |
| Südafrika | (14.07.1997) |
| Tadschikistan | (25.12.1991) |
| Trinidad und Tobago | (10.03.1994) |
| Tschechische Republik | (01.01.1993) |
| Ukraine | (02.07.1997) |
| Ungarn | (19.08.1980) |
| Vereinigtes Königreich | (29.12.1980) |
| Vereinigte Staaten von Amerika | (19.08.1980) |

(Insgesamt: 43 Staaten)

3.1 Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a des Budapester Vertrags von zwischenstaatlichen Organisationen für gewerbliches Eigentum eingereichte Erklärungen²

Europäische Patentorganisation (26.11.1980)³

* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation oder des Beitritts angegeben.

¹ Zeitpunkt der Ratifikation durch die Sowjetunion; Nachfolgestaat mit Wirkung vom 25. Dezember 1991: Russische Föderation.

² Gemäß der Erklärung erkennt die Organisation nach Artikel 3 (1) a) des Vertrags die Tatsache und den Zeitpunkt der Hinterlegung eines Mikroorganismus bei jeder internationalen Hinterlegungsstelle sowie die Tatsache an, daß die gelieferte Probe eine Probe des hinterlegten Mikroorganismus ist.

³ Zeitpunkt des Wirksamwerdens; vgl. ABl. EPA 1980, 380.

3. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Australia | (07.07.1987)* |
| Austria | (26.04.1984) |
| Belgium | (15.12.1983) |
| Bulgaria | (19.08.1980) |
| Canada | (21.09.1996) |
| China | (01.07.1995) |
| Cuba | (19.02.1994) |
| Czech Republic | (01.01.1993) |
| Denmark | (01.07.1985) |
| Estonia | (14.09.1996) |
| Finland | (01.09.1985) |
| France | (19.08.1980) |
| Germany | (20.01.1981) |
| Greece | (30.10.1993) |
| Hungary | (19.08.1980) |
| Iceland | (23.03.1995) |
| Israel | (26.04.1996) |
| Italy | (23.03.1986) |
| Japan | (19.08.1980) |
| Korea, Republic of | (28.03.1988) |
| Latvia | (29.12.1994) |
| Liechtenstein | (19.08.1981) |
| Lithuania | (09.05.1998) |
| Moldova, Republic of | (25.12.1991) |
| Netherlands | (02.07.1987) |
| Norway | (01.01.1986) |
| Philippines | (21.10.1981) |
| Poland | (22.09.1993) |
| Portugal | (16.10.1997) |
| Russian Federation | (22.04.1981) ¹ |
| Singapore | (23.02.1995) |
| Slovakia | (01.01.1993) |
| Slovenia | (12.03.1998) |
| South Africa | (14.07.1997) |
| Spain | (19.03.1981) |
| Sweden | (01.10.1983) |
| Switzerland | (19.08.1981) |
| Tajikistan | (25.12.1991) |
| Trinidad and Tobago | (10.03.1994) |
| Ukraine | (02.07.1997) |
| United Kingdom | (29.12.1980) |
| United States of America | (19.08.1980) |
| Yugoslavia | (25.02.1994) |

(Total: 43 states)

3.1 Declarations filed under Article 9(1)(a) of the Budapest Treaty by Intergovernmental Industrial Property Organizations²

European Patent Organisation (26.11.1980)³

* The date on which ratification or accession took effect is indicated for each state.

¹ Date of ratification of the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from 25 December 1991.

² In accordance with the declaration the Organisation recognises, pursuant to Article 3(1)(a) of the Treaty, the fact and date of the deposit of a micro-organism made with an international depositary authority as well as the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited micro-organism.

³ Date of effect; see OJ EPO 1980, 380.

3. Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Afrique du Sud | (14.07.1997)* |
| Allemagne | (20.01.1981) |
| Australie | (07.07.1987) |
| Autriche | (26.04.1984) |
| Belgique | (15.12.1983) |
| Bulgarie | (19.08.1980) |
| Canada | (21.09.1996) |
| Chine | (01.07.1995) |
| Corée, République de | (28.03.1988) |
| Cuba | (19.02.1994) |
| Danemark | (01.07.1985) |
| Espagne | (19.03.1981) |
| Estonie | (14.09.1996) |
| Etats-Unis d'Amérique | (19.08.1980) |
| Fédération de Russie | (22.04.1981) ¹ |
| Finlande | (01.09.1985) |
| France | (19.08.1980) |
| Grèce | (30.10.1993) |
| Hongrie | (19.08.1980) |
| Islande | (23.03.1995) |
| Israël | (26.04.1996) |
| Italie | (23.03.1986) |
| Japon | (19.08.1980) |
| Lettonie | (29.12.1994) |
| Liechtenstein | (19.08.1981) |
| Lituanie | (09.05.1998) |
| Moldova, République de | (25.12.1991) |
| Norvège | (01.01.1986) |
| Pays-Bas | (02.07.1987) |
| Philippines | (21.10.1981) |
| Pologne | (22.09.1993) |
| Portugal | (16.10.1997) |
| République tchèque | (01.01.1993) |
| Royaume-Uni | (29.12.1980) |
| Singapur | (23.02.1995) |
| Slovaquie | (01.01.1993) |
| Slovénie | (12.03.1998) |
| Suède | (01.10.1983) |
| Suisse | (19.08.1981) |
| Tadjikistan | (25.12.1991) |
| Trinité-et-Tobago | (10.03.1994) |
| Ukraine | (02.07.1997) |
| Yougoslavie | (25.02.1994) |

(Total : 43 Etats)

3.1 Déclarations déposées conformément à l'article 9.1)a) du Traité de Budapest par des organisations intergouvernementales de propriété industrielle²

Organisation européenne des brevets (26.11.1980)³

* Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification ou de l'adhésion.

¹ Date de ratification par l'Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991.

² Aux termes de la déclaration, l'Organisation reconnaît, conformément à l'article 3(1)a) du Traité, le fait et la date du dépôt d'un micro-organisme effectué auprès d'une autorité de dépôt internationale ainsi que le fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

³ Date d'effet : voir à ce sujet JO OEB 1980, 380.

3.2
Internationale Hinterlegungsstellen
nach Artikel 7 des Budapester Vertrags

Internationale Hinterlegungsstelle¹

Advanced Biotechnology Center (ABC)
Interlab Cell Line Collection
Largo Rossana Benzi, 10
I-16132 Genoa (Italy)
Industrial Property and Copyright, 1996, 80.
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur, 1996, 88.

Agricultural Research Service Culture
Collection (NRRL)
1815 North University Street
Peoria, Illinois 61604
United States of America
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 29, 188; 1983,
424; 1987, 396.

All Russian Scientific Centre of
Antibiotics (VNIIA)
Nagatinskaya Street 3-a
113105 Moscow
Russian Federation
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 421.
Industrial Property, 1992, 276; 1997, 334.
La Propriété industrielle, 1992, 297; 1997, 353.

American Type Culture Collection (ATCC)
12301 Parklawn Drive
Rockville, Maryland 20852
United States of America
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 29, 187; 1989,
430; 1991, 415; 1992, 489.
Industrial Property and Copyright, 1995, 204;
1996, 147; 1997, 171.
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur, 1995,
214; 1996, 159; 1997, 177.

Australian Government Analytical Labora-
tories (AGAL)
The New South Wales Regional Laboratory
1 Suakin Street
Pymble, NSW 2073
Australia
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1988, 467, 475.
Industrial Property, 1990, 99.
La Propriété industrielle, 1990, 99.

3.2
International Depositary Authorities
under Article 7 of the Budapest Treaty

International Depositary Authority¹

Belgian Coordinated Collections of Micro-
organisms (BCCM)
Prime Minister's Services
Federal Office for Scientific, Technical and
Cultural Affairs (OSTC)
Rue de la Science 8
B-1000 Brussels (Belgium)
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1992, 549.
Industrial Property, 1993, 214.
La Propriété industrielle, 1993, 219.

Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)
Oosterstraat 1
Postbus 273
NL-3740 AG Baarn (Netherlands)
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 379, 400; 1984,
245; 1985, 258; 1992, 101.

China Center for Type Culture Collection
(CCTCC)
Wuhan University
Wuhan, 430072, China
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1995, 488
Industrial Property and Copyright, 1995, 235.
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur, 1995,
245.

China General Microbiological Culture
Collection Center (CGMCC)
China Committee for Culture Collection of
Microorganisms
P.O. Box 2714
Beijing, 100080, China
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1995, 488
Industrial Property and Copyright, 1995, 233.
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur, 1995,
243.

Colecti3n Espa1ola de Cultivos Tipo (CECT)
University of Valencia
Edificio de Investigaci3n
Campus de Burjasot
E-46100 Burjasot (Valencia) (Spain)
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1992, 552.
Industrial Property and Copyright, 1997, 240.
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur, 1997,
247.

3.2
Autorités de dépôt internationales
selon l'article 7 du Traité de Budapest

Autorité de dépôt internationale¹

Collection of Industrial Yeasts (DBVPG)
Department of Plant Biology
Borgo 20 Giugno, 74
I-06122 Perugia (Italy)
Industrial Property and Copyright, 1997, 43.
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur,
1997, 43.

Collection Nationale de Cultures de Micro-
organismes (CNCM)
Institut Pasteur
28, rue du Dr. Roux
F-75724 Paris Cédex 15 (France)
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1984, 442, 447; 1989,
62; 1996, 247.
Industrial Property and Copyright, 1996, 42.
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur,
1996, 42.

Culture Collection of Algae and
Protozoa (CCAP)
1. Institute of Freshwater Ecology
Windermere Laboratory
Far Sawrey
Ambleside
GB-Cumbria LA22 0LP (United Kingdom)
2. Dunstaffnage Marine Laboratory
P.O. Box 3
Oban
GB-Argyll, Scotland PA34 4AD
(United Kingdom)
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 403, 406; 1987,
88; 1991, 246.

Culture Collection of Yeasts (CCY)
Institute of Chemistry
Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9
842 38 Bratislava
Slovakia
Industrial Property, 1992, 211; 1993, 214.
La Propriété industrielle, 1992, 223; 1993, 218.

¹ Informationen betreffend die Arten von entgegengenommenen Mikroorganismen, die erhobenen Gebühren sowie die Erfordernisse gemäß Regel 6.3 des Budapester Vertrags sind in den unter dem Namen der Hinterlegungsstelle angegebenen Ausgaben des ABI. EPA und *Industrial Property* bzw. *La Propriété industrielle* veröffentlicht.

Vgl. auch *Industrial Property and Copyright* 1998, 22 bzw. *La Propriété industrielle et le Droit d'auteur* 1997, 27 und den *Guide to the Deposit of Microorganisms under the Budapest Treaty*, veröffentlicht durch WIPO, 34 chemin des Colombettes, CH-1211 Genf 20.

¹ Information regarding kinds of micro-organisms accepted by the authority, fees as well as requirements under Rule 6.3 of the Budapest Treaty is published in the issues of the OJ EPO and *Industrial Property* referred to under the Authority's name.

See also *Industrial Property and Copyright* 1998, 22 and *Guide to the Deposit of Microorganisms under the Budapest Treaty*, published by WIPO, 34 chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20.

¹ Les informations relatives aux types de micro-organismes acceptés par l'autorité, aux taxes ainsi qu'aux exigences en vertu de la règle 6.3 du Traité figurent dans les numéros du JO OEB et de *La Propriété industrielle* mentionnés sous le nom de l'autorité.

Cf. également *La Propriété industrielle et le Droit d'auteur* 1998, 27, et le *Guide du dépôt des micro-organismes selon le Traité de Budapest*, publié par l'OMPI, 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20.

Internationale Hinterlegungsstelle¹

Czech Collection of Microorganisms (CCM)
Masaryk University
ul. Tvrđehoc. 14
602 00 Brno
Czech Republic
Industrial Property, 1992, 211; 1993, 214; 1994, 167, 393.
La Propriété industrielle, 1992, 223; 1993, 218; 1994, 177, 423.

DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)
Mascheroder Weg 1b
D-38124 Braunschweig (Germany)
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 379; 1991, 241; 1992, 554; 1994, 278.
Industrial Property, 1994, 68; 1996, 161.
La Propriété industrielle, 1994, 74; 1996, 175.

European Collection of Cell Cultures (ECACC)
Vaccine Research and Production Laboratory
Public Health Laboratory Service
Centre for Applied Microbiology and Research
Porton Down
GB-Salisbury, Wiltshire SP4 0JG
(United Kingdom)
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1984, 496, 533; 1985, 256, 376; 1987, 344; 1991, 247; 1996, 247.
Industrial Property and Copyright, 1995, 425; 1996, 147
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur, 1995, 452; 1996, 159.

International Mycological Institute (IMI)
Bakeham Lane
Englefield Green
GB-Egham, Surrey TW20 9TY
(United Kingdom)
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1983, 146, 153; 1989, 270; 1990, 184; 1992, 488.

Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF)
Cancer Research Institute
Seoul National University College of Medicine
28 Yungon-dong, Chongno-gu
Seoul, 110-799
Republic of Korea
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1993, 636;
Industrial Property, 1993, 212.
La Propriété industrielle, 1993, 216.

Insgesamt: 30 Internationale Hinterlegungsstellen

International Depository Authority¹

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)
52, Oun-dong
Yusong-Ku
Taejon 305-333
Republic of Korea
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1990, 454; 1991, 462; 1996, 247.
Industrial Property and Copyright, 1995, 298
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur, 1995, 310.

Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM)
College of Engineering
Yonsei University
Sodaemun gu
Seoul 120-749
Republic of Korea
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1990, 454.

Microbial Strain Collection of Latvia (MSCL)
University of Latvia, Faculty of Biology
blvd. Kronvalda 4
Riga LV-1586
Latvia
Industrial Property and Copyright, 1997, 190.
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur, 1997, 196.

National Bank for Industrial Microorganisms and Cell Cultures (NBIMCC)
125, Tsarigradskochaussee Blvd., Block 2
1113 Sofia
Bulgaria
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 541.
Industrial Property, 1993, 167; 1995, 43.
La Propriété industrielle, 1993, 171; 1995, 43.

National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms (NCAIM)
Department of Microbiology and Biotechnology
University of Horticulture and the Food Industry
Somlói út 14-16
H-1118 Budapest (Hungary)
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1986, 230; 1987, 90.
Industrial Property, 1993, 83.
La Propriété industrielle, 1993, 87.

National Collection of Food Bacteria (NCFB)²
AFRC Institute of Food Research
Reading Laboratory
Earley Gate
Whiteknights Road
GB-Reading RG6 2EF (United Kingdom)
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1990, 305.
Industrial Property, 1994, 203; 1997, 212.
La Propriété industrielle, 1994, 217; 1997, 218.

Total: 30 International Depository Authorities

Autorité de dépôt internationale¹

National Collection of Type Cultures (NCTC)
Central Public Health Laboratory
61 Colindale Avenue
GB-London NW9 5HT (United Kingdom)
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 311.
Industrial Property and Copyright, 1996, 117.
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur, 1996, 124.

National Collection of Yeast Cultures (NCYC)
AFRC Institute of Food Research
Norwich Laboratory
Colney Lane
GB-Norwich NR4 7UA (United Kingdom)
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 20; 1988, 322; 1990, 185.

National Collections of Industrial and Marine Bacteria Limited (NCIMB)
23, St. Machar Drive
GB-Aberdeen AB2 1RY, Scotland
(United Kingdom)
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 160; 1987, 89; 1988, 206, 416; 1990, 184; 1991, 370; 1995, 659.
Industrial Property and Copyright, 1995, 204
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur, 1995, 213.

National Institute of Bioscience and Human Technology (NIBH)
Agency of Industrial Science and Technology
Ministry of International Trade and Industry
1-3, Higashi 1-chome
Tsukuba-shi
Ibaraki-ken 305
Japan
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 173; 1988, 118; 1989, 270.
Industrial Property, 1993, 27, 83; 1994, 67; 1997, 89.
La Propriété industrielle, 1993, 28; 1994, 73; 1997, 93.

Russian Collection of Microorganisms (VKM)
Prospekt Naouki No. 5
142292 Puchino (Moscow Region)
Russian Federation
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 421; 1994, 977
Industrial Property, 1992, 276; 1994, 317.
La Propriété industrielle, 1992, 297; 1994, 343

Russian National Collection of Industrial Microorganisms (VKPM)
GNII Genetika
Dorozhny proezd, 1
Moscow 113545
Russian Federation
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 421; 1994, 977
Industrial Property, 1992, 276; 1994, 276.
La Propriété industrielle, 1992, 297; 1994, 298.

Total : 30 Autorités de dépôt internationales

² Der Status einer internationalen Hinterlegungsstelle der NCFB endete am 5. Juni 1997 (s. *Industrial Property and Copyright*, 1997, 212 und *La Propriété industrielle et le Droit d'auteur*, 1997, 218).

² The status of international depository authority of the NCFB terminated on 5 June 1997 (see *Industrial Property and Copyright*, 1997, 212).

² Le statut d'autorité de dépôt internationale de la NCFB s'est terminé le 5 juin 1997 (Voir *La Propriété industrielle et le Droit d'auteur*, 1997, 218).

4. Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969

Folgende Vertragsstaaten des EPÜ gehören derzeit auch dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge an:

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Griechenland
Italien
Liechtenstein
Niederlande
Österreich
Schweden
Schweiz
Spanien
Vereinigtes Königreich
Zypern

(Insgesamt: 14 Staaten)

4. Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969

The EPC contracting states also parties to the Vienna Convention on the Law of Treaties are thus now as follows:

Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
Germany
Greece
Italy
Liechtenstein
Netherlands
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

(Total: 14 states)

4. Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969

Les Etats suivants qui sont parties à la CBE, sont à l'heure actuelle également parties à la Convention de Vienne sur le droit des traités :

Allemagne
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark
Espagne
Finlande
Grèce
Italie
Liechtenstein
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse

(Total : 14 Etats)

II. EUROPÄISCHE ÜBEREINKOMMEN**1. Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (Europäisches Patentübereinkommen)**

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Belgien ¹ | (07.10.1977)* |
| Dänemark ^{1,6} | (01.01.1990) |
| Deutschland ¹ | (07.10.1977) |
| Finnland ¹ | (01.03.1996) |
| Frankreich ^{1,2} | (07.10.1977) |
| Griechenland ¹ | (01.10.1986) |
| Irland ¹ | (01.08.1992) |
| Italien ¹ | (01.12.1978) |
| Liechtenstein ^{1,3} | (01.04.1980) |
| Luxemburg ¹ | (07.10.1977) |
| Monaco ¹ | (01.12.1991) |
| Niederlande ^{1,4} | (07.10.1977) |
| Österreich ¹ | (01.05.1979) |
| Portugal ¹ | (01.01.1992) |
| Schweden ¹ | (01.05.1978) |
| Schweiz ^{1,3} | (07.10.1977) |
| Spanien ¹ | (01.10.1986) |
| Vereinigtes Königreich ^{1,5} | (07.10.1977) |
| Zypern ¹ | (01.04.1998) |

(Insgesamt: 19 Staaten)

II. EUROPEAN CONVENTIONS**1. Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 (European Patent Convention)**

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Austria ¹ | (01.05.1979)* |
| Belgium ¹ | (07.10.1977) |
| Cyprus ¹ | (01.04.1998) |
| Denmark ^{1,6} | (01.01.1990) |
| Finland ¹ | (01.03.1996) |
| France ^{1,2} | (07.10.1977) |
| Germany ¹ | (07.10.1977) |
| Greece ¹ | (01.10.1986) |
| Ireland ¹ | (01.08.1992) |
| Italy ¹ | (01.12.1978) |
| Liechtenstein ^{1,3} | (01.04.1980) |
| Luxembourg ¹ | (07.10.1977) |
| Monaco ¹ | (01.12.1991) |
| Netherlands ^{1,4} | (07.10.1977) |
| Portugal ¹ | (01.01.1992) |
| Spain ¹ | (01.10.1986) |
| Sweden ¹ | (01.05.1978) |
| Switzerland ^{1,3} | (07.10.1977) |
| United Kingdom ^{1,5} | (07.10.1977) |

(Total: 19 states)

II. CONVENTIONS EUROPEENNES**1. Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (Convention sur le brevet européen)**

| | |
|------------------------------|---------------|
| Allemagne ¹ | (07.10.1977)* |
| Autriche ¹ | (01.05.1979) |
| Belgique ¹ | (07.10.1977) |
| Chypre ¹ | (01.04.1998) |
| Danemark ^{1,6} | (01.01.1990) |
| Espagne ¹ | (01.10.1986) |
| Finlande ¹ | (01.03.1996) |
| France ^{1,2} | (07.10.1977) |
| Grèce ¹ | (01.10.1986) |
| Irlande ¹ | (01.08.1992) |
| Italie ¹ | (01.12.1978) |
| Liechtenstein ^{1,3} | (01.04.1980) |
| Luxembourg ¹ | (07.10.1977) |
| Monaco ¹ | (01.12.1991) |
| Pays-Bas ^{1,4} | (07.10.1977) |
| Portugal ¹ | (01.01.1992) |
| Royaume-Uni ^{1,5} | (07.10.1977) |
| Suède ¹ | (01.05.1978) |
| Suisse ^{1,3} | (07.10.1977) |

(Total : 19 Etats)

* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation angegeben.

¹ Der Staat ist auch Vertragsstaat des PCT.

² Das EPÜ findet ebenfalls Anwendung auf die französischen Gebietskörperschaften von Mayotte und die Übersee-Territorien.

³ Jede Benennung dieses Staates gilt als gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins (Art. 142 (1) EPÜ i. V. mit Art. 2 des Patentschutzvertrags zwischen der Schweiz und Liechtenstein, vgl. ABI. EPA 1980, 407).

⁴ Das EPÜ findet keine Anwendung auf das Gebiet der Niederländischen Antillen/Aruba.

⁵ Das EPÜ findet auch Anwendung auf die Insel Man. Wegen der Möglichkeit, europäische Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten registrieren zu lassen, vgl. ABI. EPA 1997, 433.

⁶ Auf Grönland und die Färöer Inseln ist das EPÜ nicht anwendbar.

* The date ratification took effect is indicated for each state.

¹ Is also a contracting state of the PCT.

² The EPC is also applicable to the French territorial entity of Mayotte and the overseas territories.

³ Any designation of this state is treated in the same way as a joint designation of Switzerland and Liechtenstein (Art. 142(1) EPC in conjunction with Art. 2 of the Patent Treaty between Switzerland and Liechtenstein, see OJ EPO 1980, 407).

⁴ The EPC is not applicable to the territory of the Netherlands Antilles/Aruba.

⁵ The EPC is also applicable to the Isle of Man. For further information on the registration of European patents (UK) in overseas states and territories, see OJ EPO 1997, 433.

⁶ The EPC does not apply to Greenland and the Faroe Islands.

* Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification.

¹ L'Etat est également un Etat contractant du PCT.

² La CBE est applicable également à la collectivité territoriale de Mayotte, et aux territoires d'outre-mer.

³ Toute désignation de cet Etat est assimilée à une désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein (art. 142(1) CBE ensemble l'art. 2 du Traité sur les brevets entre la Suisse et le Liechtenstein, cf. JO OEB 1980, 407).

⁴ La CBE n'est pas applicable aux Antilles néerlandaises/Aruba.

⁵ La CBE est applicable également à l'île de Man. Concernant les possibilités d'enregistrement des brevets européens (UK) dans des Etats et territoires d'outre-mer, voir JO OEB 1997, 433.

⁶ La CBE n'est pas applicable au Groenland et aux îles Féroé.

1.1 Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens/Erstreckungsvereinbarungen

| | |
|---|---------------|
| Albanien ¹ | (01.02.1996)* |
| Lettland ¹ | (01.05.1995) |
| Litauen ¹ | (05.07.1994) |
| Mazedonien, Die ehem. jugoslawische Republik ¹ | (01.11.1997) |
| Rumänien ¹ | (15.10.1996) |
| Slowenien ¹ | (01.03.1994) |

(Insgesamt: 6 Staaten)

1.1 Agreements on co-operation in the field of patents/Extension Agreements

| | |
|---|---------------|
| Albania ¹ | (01.02.1996)* |
| Latvia ¹ | (01.05.1995) |
| Lithuania ¹ | (05.07.1994) |
| Macedonia, The former Yugoslav Republic of ¹ | (01.11.1997) |
| Romania ¹ | (15.10.1996) |
| Slovenia ¹ | (01.03.1994) |

(Total: 6 states)

1.1 Accords de coopération en matière de brevets/accords d'extension

| | |
|---|---------------|
| Albanie ¹ | (01.02.1996)* |
| Lettonie ¹ | (01.05.1996) |
| Lituanie ¹ | (05.07.1994) |
| Macédoine, Ex-République yougoslave de ¹ | (01.11.1997) |
| Roumanie ¹ | (15.10.1997) |
| Slovénie ¹ | (01.03.1994) |

(Total : 6 Etats)

1.2 Für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ anerkannte Hinterlegungsstellen für biologisches Material

a) Internationale Hinterlegungsstellen nach dem Budapester Vertrag, vorstehend unter I.3.2 aufgeführt.

b) Folgende aufgrund eines Abkommens mit dem EPA anerkannte Hinterlegungsstellen:

1.2 Biological material depository institutions recognised for the purposes of Rules 28 and 28a EPC

(a) International depository authorities under the Budapest Treaty, indicated in I.3.2 above.

(b) The following depository institutions, recognised under an agreement with the EPO:

1.2 Autorités de dépôt de matière biologique habilitées aux fins des règles 28 et 28bis CBE

a) Autorités de dépôt internationales conformément au Traité de Budapest, indiquées à la rubrique I.3.2 ci-dessus.

b) Autorités de dépôt suivantes habilitées sur la base d'un accord avec l'OEB :

| Hinterlegungsstelle / Depository institution / Autorité de dépôt | | |
|---|---|--|
| Collection Nationale de Micro-organismes (CNM) Institut Pasteur 28, rue du Dr Roux F-75724 Paris Cedex 15 ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 452; 1989, 51. | Institute for Fermentation Osaka (IFO) 17-85, Juso-honmachi 2-chome Yodogawa-ku Osaka 532 Japan ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1983, 201; 1985, 19. | Forschungsinstitut Borstel Institut für experimentelle Biologie und Medizin (FIB) D-23845 Borstel ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1984, 323. |

1.3 Vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 28 Absatz 5 Buchstabe b EPÜ anerkannte mikrobiologische Sachverständige

Das Verzeichnis der vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 28 (5) b EPÜ anerkannten mikrobiologischen Sachverständigen ist unter Angabe ihrer Arbeitsgebiete im ABI. EPA 1992, 470 veröffentlicht.

1.3 Microbiological experts recognised by the President of the EPO in accordance with Rule 28, paragraph 5(b), EPC

The list of microbiological experts recognised by the President of the EPO in accordance with Rule 28(5)(b) EPC, with an indication of their fields of activity, was published in OJ EPO 1992, 470.

1.3 Experts en microbiologie agréés par le Président de l'OEB conformément à la règle 28, paragraphe 5, lettre b) CBE

La liste des experts en microbiologie agréés par le Président de l'OEB conformément à la règle 28(5)(b) CBE, indiquant leurs domaines d'activité, a été publiée au JO OEB 1992, 470.

* Zeitpunkt des Inkrafttretens der Erstreckungsvereinbarungen.

¹ Der Staat ist auch Vertragsstaat des PCT.

* Date of entry into force of the extension agreements.

¹ Is also a contracting state of the PCT.

* Date de l'entrée en vigueur des accords d'extension.

¹ L'Etat est également un Etat contractant du PCT.

2. Vereinbarung über Gemeinschaftspatente vom 15. Dezember 1989**Unterzeichnerstaaten***

Belgien
Dänemark
Deutschland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Portugal
Spanien
Vereinigtes Königreich

(Insgesamt: 12 Staaten)

3. Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27. November 1963

| | |
|------------------------|----------------|
| Dänemark | (30.12.1989)** |
| Deutschland | (01.08.1980) |
| Frankreich | (01.08.1980) |
| Irland | (01.08.1980) |
| Italien | (18.05.1981) |
| Liechtenstein | (01.08.1980) |
| Luxemburg | (01.08.1980) |
| Niederlande | (03.12.1987) |
| Schweden | (01.08.1980) |
| Schweiz | (01.08.1980) |
| Vereinigtes Königreich | (01.08.1980) |

(Insgesamt: 11 Staaten)

2. Agreement relating to Community patents of 15 December 1989**Signatory states***

Belgium
Denmark
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Spain
United Kingdom

(Total: 12 states)

3. Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, of 27 November 1963

| | |
|----------------|----------------|
| Denmark | (30.12.1989)** |
| France | (01.08.1980) |
| Germany | (01.08.1980) |
| Ireland | (01.08.1980) |
| Italy | (18.05.1981) |
| Liechtenstein | (01.08.1980) |
| Luxembourg | (01.08.1980) |
| Netherlands | (03.12.1987) |
| Sweden | (01.08.1980) |
| Switzerland | (01.08.1980) |
| United Kingdom | (01.08.1980) |

(Total: 11 States)

2. Accord en matière de brevets communautaires du 15 décembre 1989**Etats signataires***

Allemagne
Belgique
Danemark
Espagne
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

(Total : 12 Etats)

3. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, du 27 novembre 1963

| | |
|---------------|----------------|
| Allemagne | (01.08.1980)** |
| Danemark | (30.12.1989) |
| France | (01.08.1980) |
| Irlande | (01.08.1980) |
| Italie | (18.05.1981) |
| Liechtenstein | (01.08.1980) |
| Luxembourg | (01.08.1980) |
| Pays-Bas | (03.12.1987) |
| Royaume-Uni | (01.08.1980) |
| Suède | (01.08.1980) |
| Suisse | (01.08.1980) |

(Total : 11 Etats)

* Nach Artikel 10 der Vereinbarung tritt diese Vereinbarung am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch denjenigen der zwölf Staaten folgt, der diese Förmlichkeit als letzter vornimmt.

Die Vereinbarung ist bisher ratifiziert worden von DE, DK, FR, GB, GR, LU und NL.

** Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation angegeben.

* In accordance with Article 10 of the Agreement, this Agreement will enter into force on the first day of the third month following the deposit of the instrument of ratification by the last of the twelve states to take this step.

The Agreement has so far been ratified by DE, DK, FR, GB, GR, LU and NL.

** The date on which ratification took effect is indicated for each state.

* Conformément à l'article 10 de l'Accord, cet Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par celui des douze Etats qui procède le dernier à cette formalité.

L'Accord a été ratifié jusqu'à présent par DE, DK, FR, GB, GR, LU et NL.

** Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification.

INTERNATIONALE AUSSTELLUNGEN NACH ARTIKEL 55 EPÜ

1. Die folgende Liste enthält für die Zwecke von Artikel 55 (1) b) EPÜ die internationalen Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten und zuletzt am 30. November 1972 revidierten Übereinkommens über internationale Ausstellungen, die bislang für die Jahre 1998 bis 2005 vom Internationalen Ausstellungsbüro registriert worden sind.

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AS REFERRED TO IN ARTICLE 55 EPC

1. The following list enumerates, for purposes of the application of Article 55(1)(b) EPC, those international exhibitions falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972 which have been registered so far by the International Exhibition Bureau for the period 1998–2005.

EXPOSITIONS INTERNATIONALES VISEES A L'ARTICLE 55 CBE

1. La liste suivante énumère, aux fins de l'application de l'article 55(1)(b) CBE, les expositions internationales au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, qui ont été enregistrées jusqu'à présent par le Bureau international des expositions, pour la période 1998–2005.

| Zeitraum/Period/Période | Ort/Place/Lieu | Thema ¹ /Theme ¹ /Thème ¹ |
|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 22.5.–30.9.1998 | LISBOA ² (PT) | Die Weltmeere, ein Vermächtnis für die Zukunft The Oceans, a Heritage for the Future Les Océans, un Patrimoine pour l'Avenir |
| 1.5.–31.10.1999 | KUNMING ² (CN) | Gartenbauausstellung Horticultural Exhibition Exposition Horticole |
| 1.6.–31.10.2000 | HANNOVER ³ (DE) | Mensch, Natur, Technik Man, Nature, Technology L'Homme, La Nature et la Technologie |
| 25.3.–25.9.2005 | SETO (Aichi) ² (JP) | Jenseits von F & E: Die Weisheit der Natur entdecken Beyond Development: Discovering Nature's Wisdom Au-delà du développement : découvrir la sagesse de la Nature |

2. Die Offenbarung einer Erfindung auf einer dieser Ausstellungen durch den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger kann einer europäischen Patentanmeldung nicht entgegengehalten werden, wenn sie nicht früher als **sechs Monate** vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und sofern der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung erklärt, daß die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist, und er innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Anmeldung die in Regel 23 EPÜ vorgesehene Ausstellungsbescheinigung einreicht.

2. The disclosure of an invention at one of these exhibitions by the applicant or his legal predecessor is not prejudicial to a European patent application if it occurred no earlier than **six months** preceding the filing of the application and provided the applicant states, when filing the application, that the invention has been so displayed and submits, within four months of the filing of the application, the certificate of exhibition referred to in Rule 23 EPC.

2. La divulgation d'une invention à l'une de ces expositions, par le demandeur ou son prédécesseur en droit, n'est pas opposable à une demande de brevet européen lorsqu'elle n'est pas intervenue plus tôt que **six mois** avant le dépôt de la demande et pour autant que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, l'attestation d'exposition visée à la règle 23 CBE.

¹ Nur die französische Bezeichnung der Ausstellungsthemen ist die offizielle Bezeichnung.

² Fachausstellung.

³ Weltausstellung.

¹ Only the French version of the exhibition themes is the official version.

² Specialised exhibition.

³ Universal exhibition.

¹ Seule la version française des thèmes des expositions est la version officielle.

² Exposition spécialisée.

³ Exposition universelle.

GEBÜHREN**Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen¹****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

Die ab 1. Juli 1997 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (9. Auflage, Juni 1997). Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das ab 1. April 1998 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABl. EPA 3/1998.

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABl. EPA 1997, 12.

Vorschriften über das laufende Konto: ABl. EPA 1982, 15 (vgl. auch ABl. EPA 1984, 321), 1987, 376 und 377; Beilage zum ABl. EPA 12/1990, 7; ABl. EPA 1993, 366 und Beilage zum ABl. EPA 6/1994, 1.

Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren: Beilage zum ABl. EPA 6/1994.

3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABl. EPA 1992, 671 ff.

Übermittlung von Angaben des Zahlungszwecks per Diskette: ABl. EPA 1996, 553.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABl. EPA 1980, 112; 1983, 189, 219 und 238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABl. EPA 1983, 62.

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices¹****1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule**

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 July 1997 are reproduced in the 9th edition (June 1997) of the European Patent Convention. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The schedule of fees, costs and prices of the EPO in the version effective as from 1 April 1998 is as set out in the Supplement to OJ EPO 3/1998.

2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ EPO 1997, 12.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321); 1987, 376 and 377; Supplement to OJ EPO 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 366; Supplement to OJ EPO 6/1994, 1.

Arrangements for the automatic debiting procedure: Supplement to OJ EPO 6/1994.

3. Payment and refund of fees and costs

It is recommended that the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the contracting states, be used for each payment: OJ EPO 1992, 671 ff.

Transmission by diskette of particulars about the purpose of payments: OJ EPO 1996, 553.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189, 219 and 238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente¹****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1^{er} juillet 1997 ressort de la version figurant dans la 9^e édition (juin 1997) de la Convention sur le brevet européen. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 1^{er} avril 1998 est celui qui figure dans le supplément au JO OEB 3/1998.

2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes : JO OEB 1997, 12.

Réglementation applicable aux comptes courants : JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321); 1987, 376 et 377 ; supplément au JO OEB 12/1990, 7 ; JO OEB 1993, 366 ; supplément au JO OEB 6/1994, 1.

Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique : supplément au JO OEB 6/1994.

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants : JO OEB 1992, 671 s.

Transmission sur disquette de données concernant l'objet du paiement : JO OEB 1996, 553.

Remboursement de la taxe de recherche européenne : JO OEB 1980, 112 ; 1983, 189, 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque : JO OEB 1983, 62.

¹ Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABl. EPA 12/1997 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

¹ Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 12/1997 are indicated by a vertical line alongside.

¹ Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 12/1997 sont indiqués par un trait vertical.

| | | |
|--|--|---|
| Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354. | Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354. | Remboursement de la taxe d'examen : JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354. |
| Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1984, 272. | Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1984, 272. | Païement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens : JO OEB 1984, 272. |
| Entrichtung und Rückerstattung von Gebühren: ABI. EPA 1991, 573. | Payment and refund of fees: OJ EPO 1991, 573. | Païement et remboursement des taxes : JO OEB 1991, 573. |
| Berechnung von zusammengesetzten Fristen: ABI. EPA 1993, 229. | Calculation of aggregate time limits: OJ EPO 1993, 229. | Calcul des délais composés : JO OEB 1993, 229. |
| Zahlung der Erstreckungsgebühr: ABI. EPA 1994, 76 und 527; 1995, 345; 1996, 82, 601; 1997, 538. | Payment of the extension fee: OJ EPO 1994, 76 and 527; 1995, 345; 1996, 82, 601; 1997, 538. | Païement de la taxe d'extension : JO OEB 1994, 76 et 527 ; 1995, 345 ; 1996, 82, 601 ; 1997, 538. |
| Mitteilung über Änderungen bei der Durchführung von Gebührenerstattungen: ABI. EPA 1997, 115. | Notice concerning the modification of the system for the refund of fees: OJ EPO 1997, 115. | Communiqué relatif à la mise en place d'un système de remboursement automatique des taxes : JO OEB 1997, 115. |
| Implementierung der Gebührenreform 1997: ABI. EPA 1997, 215. | Implementation of the fee reform 1997: OJ EPO 1997, 215. | Mise en oeuvre de la réforme des taxes 1997 : JO OEB 1997, 215. |
| Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblattes auf der dritten Umschlagseite abgedruckt. | The list of bank and Giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal. | La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel. |
| 4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise | 4. Other notices concerning fees and prices | 4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente |
| Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchssätzen: ABI. EPA 1985, 347. | Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347. | Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications : JO OEB 1985, 347. |
| Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblattes: ABI. EPA 1995, 731. | Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1995, 731. | Rédition des numéros antérieurs du Journal officiel : JO OEB 1995,731. |
| Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI. EPA 1994, 967; 1995, 424 und 434. | New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1994, 967; 1995, 424 and 434 . | Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB : JO OEB 1994, 967 ; 1995, 424 et 434. |
| Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (9. Auflage): ABI. EPA 1997, 271. | 9th edition of the "European Patent Convention": OJ EPO 1997, 271. | 9 ^e édition de la «Convention sur le brevet européen» : JO OEB 1997, 271. |
| 5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt) | 5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office) | 5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu) |
| Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt, vom schwedischen Patentamt oder vom spanischen Patent- und Markenamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 4 und 248; 1995, 511. | European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office, the Swedish Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248; 1995, 511. | Suppression de la taxe de recherche européenne prévue dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets, l'Office suédois des brevets ou l'Office espagnol des brevets et des marques : JO OEB 1979, 4 et 248; 1995, 511. |
| Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patent- | Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian | Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japo- |

| | | |
|--|---|---|
| amt, vom russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 und 691. | Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 and 691. | nais des brevets, l'Office russe des brevets, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets : JO OEB 1979, 368 ; 1981, 5 ; 1994, 6 et 691. |
| Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. EPA 1992, 662. | Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1992, 662. | Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT : JO OEB 1992, 662. |
| Ermäßigung der Prüfungsgebühr, wenn der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom EPA erstellt wurde: Artikel 12 (2) Gebührenordnung. | Reduction of the examination fee if the international preliminary examination report has been drawn up by the EPO: Article 12(2) Rules relating to Fees. | Réduction de la taxe d'examen dans le cas où le rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB : article 12(2) du règlement relatif aux taxes. |
| Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 1; 1994, 131. | Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1; 1994, 131. | Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (articles 150, 153 et règle 104ter CBE) : supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1 ; 1994, 131. |
| Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150, 156, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16; 1994, 133 (siehe auch Hinweis für PCT-Anmelder: ABI. EPA 1992, 245). | Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; 1994, 133 (see also Information for PCT applicants: OJ EPO 1992, 245). | Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (articles 150, 156 et règle 104ter CBE) : supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16 ; 1994, 133 (cf. également Avis aux déposants PCT : JO OEB 1992, 245). |
| 6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde) | 6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority) | 6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international) |
| Blätter für die Gebührenberechnung: ABI. EPA 1992, 388. | Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388. | Feuilles de calcul des taxes : JO OEB 1992, 388. |
| Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. EPA 1983, 189; 1987, 515 (521). | Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521). | Remboursement de la taxe de recherche internationale : JO OEB 1983, 189 ; 1987, 515 (521). |
| Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung: ABI. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364. | Refund of the preliminary examination fee: OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364. | Remboursement de la taxe d'examen préliminaire : JO OEB 1987, 515 (522) ; 1988, 364. |
| Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16 ^{bis} .2 PCT: ABI. EPA 1992, 383. | Late-payment fee under Rule 16 ^{bis} .2 PCT: OJ EPO 1992, 383. | Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16 ^{bis} .2 PCT : JO OEB 1992, 383. |
| Überarbeiteter Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT: ABI. EPA 1997, 593. | Revised information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under PCT Chapter II: OJ EPO 1997, 593. | Nouvel avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT : JO OEB 1997, 593. |
| Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von "Reformstaaten" und von "bestimmten Ländern": ABI. EPA 1995, 14 und 271; 1996, 114 und 396. | Reduction of the fees for the international search and preliminary examination carried out on an international application in favour of the nationals of the "countries in transition" and of "certain states": OJ EPO 1995, 14 and 271; 1996, 114 and 396. | Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants des "pays en transition" ainsi que par des ressortissants de "certains pays" : JO OEB 1995, 14 et 271 ; 1996, 114 et 396. |

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen

Important fees for European patent applications

Taxes importantes pour les demandes de brevet européen

Betrag / amount / montant

| | | | DEM | GBP | FRF |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Anmeldegebühr | Filing fee | Taxe de dépôt | 250 | 89 | 860 |
| Recherchegebühr | Search fee | Taxe de recherche | 1 700 | 603 | 5 860 |
| Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins | Designation fee for each contracting state designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein | Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein | 150 | 53 | 520 |
| Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat" ¹ | Extension fee for each "extension State" ¹ | Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension» ¹ | 200 | 71 | 690 |
| Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch | Claims fee for the eleventh and each subsequent claim | Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième | 80 | 28 | 280 |
| Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften ² | Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report ² | Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne ² | 40 | 14 | 140 |
| Prüfungsgebühr | Examination fee | Taxe d'examen | 2 800 | 993 | 9 660 |
| Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von | Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise | Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent | | | |
| höchstens 35 Seiten | not more than 35 pages | 35 pages au maximum | 1 400 | 496 | 4 830 |
| mehr als 35 Seiten zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite | more than 35 pages, plus for the 36th and each subsequent page | plus de 35 pages, plus pour chaque page à partir de la 36 ^e | 1 400 20 | 496 7,10 | 4 830 69 |
| Beschwerdegebühr | Fee for appeal | Taxe de recours | 2 000 | 709 | 6 900 |
| Einspruchsgebühr | Opposition fee | Taxe d'opposition | 1 200 | 426 | 4 140 |
| Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen | Renewal fees for European patent applications | Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen | | | |

¹ Die Erstreckungsgebühr ist zu entrichten, wenn die Erstreckung des europäischen Patents auf solche Nicht-Vertragsstaaten gewünscht wird, die dies ermöglichen: ab 1.3.1994 Slowenien (SI), siehe ABI. EPA 1994, 76; ab 5.7.1994 Litauen (LT), siehe ABI. EPA 1994, 527; ab 1.5.1995 Lettland (LV), siehe ABI. EPA 1995, 345; ab 1.2.1996 Albanien, siehe ABI. EPA 1996, 82; ab 15.10.1996 Rumänien (RO), siehe ABI. EPA 1996, 601; ab 1.11.1997 ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (MK), siehe ABI. EPA 1997, 538.

² Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

³ Beilage zum ABI. EPA 3/1998.

⁴ Anwendbar ab 1. April 1998.

| CHF | NLG | SEK | BEF/LUF | ITL | ATS | ESP | GRD | DKK | PTE | IEP | FIM | CYP ⁴ |
|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 210 | 290 | 1 130 | 5 200 | 253 000 | 1 790 | 21 600 | 40 700 | 980 | 25 900 | 96 | 770 | 76 |
| 1 430 | 1 940 | 7 690 | 35 600 | 1 717 000 | 12 140 | 146 600 | 276 900 | 6 680 | 176 000 | 654 | 5 230 | 518 |
| 130 | 170 | 680 | 3 100 | 152 000 | 1 070 | 12 900 | 24 400 | 590 | 15 500 | 58 | 460 | 46 |
| 170 | 230 | 900 | 4 200 | 202 000 | 1 430 | 17 200 | 32 600 | 790 | 20 700 | 77 | 620 | 61 |
| 70 | 90 | 360 | 1 700 | 81 000 | 570 | 6 900 | 13 000 | 310 | 8 300 | 31 | 250 | 24 |
| 35 | 45 | 180 | 850 | 40 000 | 285 | 3 450 | 6 525 | 155 | 4 150 | 15 | 125 | 12 |
| 2 350 | 3 200 | 12 670 | 58 700 | 2 828 000 | 20 000 | 241 400 | 456 000 | 11 000 | 289 900 | 1 077 | 8 620 | 854 |
| 1 180 | 1 600 | 6 330 | 29 400 | 1 414 000 | 10 000 | 120 700 | 228 000 | 5 500 | 145 000 | 538 | 4 310 | 427 |
| 1 180 17 | 1 600 23 | 6 330 90 | 29 400 420 | 1 414 000 20 200 | 10 000 143 | 120 700 1 725 | 228 000 3 255 | 5 500 79 | 145 000 2 070 | 538 7,70 | 4 310 62 | 427 6,10 |
| 1 680 | 2 290 | 9 050 | 41 900 | 2 020 000 | 14 290 | 172 400 | 325 700 | 7 860 | 207 100 | 769 | 6 150 | 610 |
| 1 010 | 1 370 | 5 430 | 25 200 | 1 212 000 | 8 570 | 103 400 | 195 400 | 4 720 | 124 200 | 462 | 3 690 | 366 |

Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA.³

Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fee for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO.³

Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB.³

¹ The extension fee is payable where it is desired to extend the European Patent to those non Contracting States which provide for extension: from 1.3.1994 Slovenia (SI), see OJ EPO 1994, 76; from 5.7.1994 Lithuania (LT), see OJ EPO 1994, 527; from 1.5.1995 Latvia (LV), see OJ EPO 1995, 345; from 1.2.1996 Albania, see OJ EPO 1996, 82; from 15.10.1996 Romania (RO), see OJ EPO 1996, 601; from 1.11.1997 former Yugoslav Republic of Macedonia (MK), OJ EPO 1997, 538.

² An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Section 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

³ Supplement to OJ EPO 3/1998.

⁴ Applicable as from 1 April 1998.

¹ Le demandeur doit acquitter la taxe d'extension s'il désire que les effets du brevet européen soient étendus aux Etats non contractants qui autorisent cette extension : la Slovénie (SI), à compter du 1^{er} mars 1994, cf. JO OEB 1994, 76 ; la Lituanie (LT) à compter du 5 juillet 1994, cf. JO OEB 1994, 527 ; la Lettonie (LV) à compter du 1^{er} mai 1995, cf. JO OEB 1995, 345 ; l'Albanie à compter du 1^{er} février 1996, cf. JO OEB 1996, 82 ; la Roumanie (RO) à compter du 15 octobre 1996, cf. JO OEB 1996, 601 ; l'ex-République yougoslave de Macédoine (MK), à compter du 1^{er} novembre 1997, JO OEB 1997, 538.

² Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique 40) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

³ Supplément au JO OEB 3/1998.

⁴ Applicable à compter du 1^{er} avril 1998

Gebühren für internationale Anmeldungen
Fees for international applications
Taxes pour les demandes internationales

Betrag / amount / montant

| | | | DEM | GBP | FRF |
|--|--|---|------------------|--------------------|--------------------|
| EPA Anmeldeamt | EPO Receiving Office | OEB Office récepteur | | | |
| Übermittlungsgebühr ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ | Transmittal fee ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPC | Taxe de transmission ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) CBE | 200 | 71 ⁷ | 690 |
| Recherchegebühr ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis EPÜ | Search fee ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis EPC | Taxe de recherche ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis CBE | 2 200 | 780 ⁷ | 7 590 |
| Internationale Gebühr a) Grundgebühr ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT | International fee (a) Basic fee ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT | Taxe internationale a) Taxe de base ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT | 800 ⁶ | 285 ⁶ | 2 690 ⁶ |
| b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt | (b) Supplement for each sheet in excess of 30 sheets | b) Supplément par feuille à compter de la 31 ^{e1} | 19 ⁶ | 6 ⁶ | 60 ⁶ |
| Bestimmungsgebühr ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT a) für Bestimmungen nach Regel 4.9 (a) | Designation fee ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT (a) for designations made under Rule 4.9 (a) | Taxe de désignation ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT a) pour les désignations faites selon la règle 4.9.a) | 184 ⁶ | 65 ⁶ | 620 ⁶ |
| b) für Bestimmungen nach Regel 4.9 b), die nach Regel 4.9 c) bestätigt werden | (b) for designations made under Rule 4.9 (b) and confirmed under Rule 4.9 (c) | b) pour les désignations faites selon la règle 4.9.b) et confirmées selon la règle 4.9.c) | 184 ⁶ | 65 ⁶ | 620 ⁶ |
| Bestätigungsgebühr R. 15.5 (a) PCT | Confirmation fee R. 15.5 (a) PCT | Taxe de confirmation R. 15.5 (a) PCT | | | |
| Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ | Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPC | Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale (document de priorité) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) CBE | 60 | 21 ⁷ | 210 |
| EPA Internationale Recherchenbehörde | EPO International Searching Authority | OEB Administration chargée de la recherche internationale | | | |
| Zusätzliche Recherchegebühr ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPÜ | Additional search fee ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPC | Taxe additionnelle de recherche ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104bis CBE | 2 200 | 780 ⁷ | 7 590 |
| Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT | Protest fee R. 40.2(e) PCT | Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT | 2 000 | 709 ⁷ | 6 900 |
| Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPÜ | Translation of an international application, per 100 words in the original R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPC | Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original R. 48.3(b) PCT ; Art. 150(1,2) CBE | 40 | - | - |
| EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde | EPO International Preliminary Examining Authority | OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international | | | |
| Bearbeitungsgebühr R. 57 PCT | Handling fee R. 57 PCT | Taxe de traitement R. 57 PCT | 285 ⁶ | 100 ⁶ | 960 ⁶ |
| Gebühr für die vorläufige Prüfung ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104a EPÜ | Fee for the preliminary examination ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104a EPC | Taxe d'examen préliminaire ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104bis CBE | 3 000 | 1 064 ⁷ | 10 340 |
| Widerspruchsgebühr R. 68.3(e) PCT | Protest fee R. 68.3(e) PCT | Taxe de réserve R. 68.3(e) PCT | 2 000 | 709 ⁷ | 6 900 |

^{*} Bei Drucklegung dieser Ausgabe noch nicht festgelegt.

¹ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABl. EPA 1979, 290. Wegen der Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16bis.2 PCT vgl. ABl. EPA 1992, 383.

² Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe Regel 15.4 c) PCT.

³ Recherchegebühr, siehe EPA Anmeldeamt.

⁴ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

⁵ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABl. EPA 1979, 427; 1997, 593.

⁶ Anwendbar ab 1. Januar 1998.

⁷ Anwendbar ab 5. Januar 1998.

⁸ Anwendbar ab 1. April 1998.

| CHF | NLG | SEK | BEF/LUF | ITL | ATS | ESP | GRD | DKK | PTE | IEP | FIM | CYP ⁸ |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 170 | 230 | 900 ⁷ | 4 200 | 202 000 | 1 430 | 17 200 | 32 600 | 790 | 20 700 | 77 | 620 ⁷ | 61 |
| 1 850 ⁷ | 2 510 | 9 950 ⁷ | 46 100 | 2 222 000 | 15 710 | 189 700 | 358 300 | 8 640 | 227 800 | 846 | 6 770 ⁷ | 671 |
| 650 ⁶ | 900 ⁶ | 3 500 ⁶ | 16 500 ⁶ | 783 000 ⁶ | 5 600 ⁶ | 68 000 ⁶ | 127 000 ⁶ | 3 050 ⁶ | 82 000 ⁶ | 300 ⁶ | 2 400 ⁶ | * |
| 15 ⁶ | 21 ⁶ | 80 ⁶ | 380 ⁶ | 18 000 ⁶ | 130 ⁶ | 1 600 ⁶ | 3 000 ⁶ | 70 ⁶ | 1 900 ⁶ | 7 ⁶ | 55 ⁶ | * |
| 150 ⁶ | 208 ⁶ | 800 ⁶ | 3 800 ⁶ | 181 000 ⁶ | 1 300 ⁶ | 16 000 ⁶ | 30 000 ⁶ | 710 ⁶ | 19 000 ⁶ | 70 ⁶ | 550 ⁶ | * |
| 150 ⁶ | 208 ⁶ | 800 ⁶ | 3 800 ⁶ | 181 000 ⁶ | 1 300 ⁶ | 16 000 ⁶ | 30 000 ⁶ | 710 ⁶ | 19 000 ⁶ | 70 ⁶ | 550 ⁶ | * |
| 50 % des Gesamtbetrags aller nach b) zu zahlenden Bestimmungsgebühren • 50 % of the sum of the designation fees payable under item (b) • 50 % de la somme des taxes de désignation dues en vertu du point b) | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 70 | 270 ⁷ | 1 300 | 61 000 | 430 | 5 200 | 9 800 | 240 | 6 200 | 23 | 180 ⁷ | 18 |
| 1 850 ⁷ | 2 510 | 9 950 ⁷ | 46 100 | 2 222 000 | 15 710 | 189 700 | 358 300 | 8 640 | 227 800 | 846 | 6 770 ⁷ | 671 |
| 1 680 ⁷ | 2 290 | 9 050 ⁷ | 41 900 | 2 020 000 | 14 290 | 172 400 | 325 700 | 7 860 | 207 100 | 769 | 6 150 ⁷ | 610 |
| - | 45 | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 233 ⁶ | 320 ⁶ | 1 250 ⁶ | 5 900 ⁶ | 281 000 ⁶ | 2 020 ⁶ | 25 000 ⁶ | 46 000 ⁶ | 1 000 ⁶ | 29 000 ⁶ | 110 ⁶ | 860 ⁶ | * |
| 2 520 ⁷ | 3 430 | 13 570 ⁷ | 62 900 | 3 030 000 | 21 430 | 258 600 | 488 600 | 11 790 | 310 600 | 1 154 | 9 230 ⁷ | 915 |
| 1 680 ⁷ | 2 290 | 9 050 ⁷ | 41 900 | 2 020 000 | 14 290 | 172 400 | 325 700 | 7 860 | 207 100 | 769 | 6 150 ⁷ | 610 |

* Not yet laid down at the time of going to press of this issue.

¹ See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit for payment of these fees.
See OJ EPO 1992, 383, regarding the late payment fee under Rule 16bis.2 PCT.

² See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case of fee amendments.

³ See EPO Receiving Office, regarding the search fee.

⁴ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

⁵ See OJ EPO 1979, 427; 1997, 593, regarding the time limit for payment of this fee.

⁶ Applicable as from 1 January 1998.

⁷ Applicable as from 5 January 1998.

⁸ Applicable as from 1 April 1998.

* Pas encore fixées lors de la mise sous presse de ce numéro.

¹ En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO OEB 1979, 290.
En ce qui concerne la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2 PCT,
cf. JO OEB 1992, 383.

² En ce qui concerne le paiement des taxes en cas de modifications de celles-ci,
cf. règle 15.4 c) PCT.

³ En ce qui concerne la taxe de recherche, cf. OEB office récepteur.

⁴ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen
préliminaire.

⁵ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427;
1997, 593.

⁶ Applicable à compter du 1^{er} janvier 1998.

⁷ Applicable à compter du 5 janvier 1998.

⁸ Applicable à compter du 1^{er} avril 1998.

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)¹

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)¹

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)¹

| | | | Betrag / amount / montant | | |
|--|---|---|---------------------------|------------------|-------|
| | | | DEM | GBP ⁵ | FRF |
| Nationale Grundgebühr | National basic fee | Taxe nationale de base | 250 | 89 | 860 |
| Benennungsgebühren | Designation fees | Taxes de désignation | | | |
| Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat" | Extension fee for each "extension State" | Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension» | | | |
| Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch | Claims fee for the eleventh and each subsequent claim | Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième | | | |
| Recherchegebühr ² | Search fee ² | Taxe de recherche ² | | | |
| Prüfungsgebühr ³ | Examination fee ³ | Taxe d'examen ³ | | | |
| Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften | Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report | Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne | | | |
| Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴ | Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴ | Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴ | 750 | 266 | 2 590 |

¹ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 1) oder als ausgewähltem Amt (Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16) nach dem PCT. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt I.2 (1) bekannt macht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

² Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt, vom Österreichischen Patentamt oder vom Spanischen Patent- und Markenamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt worden ist, um 20 % herabgesetzt.

³ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem unter Fußnote 1 erwähnten Amtsblatt.

Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b (6) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung).

⁴ Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16 genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe B. IV dieses Hinweises.

⁵ Anwendbar ab 5. Januar 1998.

⁶ Anwendbar ab 1. April 1998.

| CHF ⁵ | NLG | SEK ⁶ | BEF/LUF | ITL | ATS | ESP | GRD | DKK | PTE | IEP | FIM ⁶ | CYP ⁶ |
|--|-----|------------------|---------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|-----|------------------|------------------|
| 210 | 290 | 1 130 | 5 200 | 253 000 | 1 790 | 21 600 | 40 700 | 980 | 25 900 | 96 | 770 | 76 |
| <p>Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen</p> | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 860 | 3 390 | 15 700 | 758 000 | 5 360 | 64 700 | 122 100 | 2 950 | 77 700 | 288 | 2 310 | 229 |

¹ See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1) or as an elected Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16) under the PCT. The European application number should be indicated when payments are being made: this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section I.2 (1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

² No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office, the Austrian Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) (b) of the Convention is reduced by 20 % for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office.

³ See Article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned under footnote 1.

If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 104b (6) EPC, Article 12 (2) Rules relating to Fees).

⁴ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; see B. IV of that information.

⁵ Applicable as from 5 January 1998.

⁶ Applicable as from 1 April 1998.

¹ Cf. règle 104ter et article 150 (2) CBE ; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1) ou d'office élu (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section I.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

² Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets, par l'Office autrichien des brevets ou par l'Office espagnol des brevets et des marques. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la Convention est réduite de 20 % en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office des brevets russe, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets.

³ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1.

Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50 % (cf. règle 104ter (6) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes).

⁴ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la «phase régionale» est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16 ; cf. B. IV de cet avis.

⁵ Applicable à compter du 5 janvier 1998.

⁶ Applicable à compter du 1^{er} avril 1998.

| | Terminkalender | Calendar of events | Calendrier |
|----------------|--|--|--|
| | 1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation | 1 European Patent Organisation meetings | 1 Réunions dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets |
| | EPA | EPO | OEB |
| 28.4.1998 | Europäische Eignungsprüfung – Prüfungskommission München | European qualifying examination – Examination Board Munich | Examen européen de qualification – Jury d'examen Munich |
| 4.5.1998 | Arbeitsgruppe "Statistik" München | Working Party on Statistics Munich | Groupe de travail "Statistiques" Munich |
| 4.–8.5.1998 | Haushalts- und Finanzausschuß München | Budget and Finance Committee Munich | Commission du budget et des finances Munich |
| 12.–14.5.1998 | Ausschuß "Patentrecht" München | Committee on Patent Law Munich | Comité "Droit des brevets" Munich |
| 27.–29.5.1998 | PATLIB98 Symposium für nationale Patentämter und Patentbibliotheken Alicante | PATLIB98 Symposium for national patent offices and patent libraries Alicante | PATLIB98 Symposium des offices nationaux de brevets et des bibliothèques de brevets Alicante |
| 5.6.1998 | Aufsichtsrat "Pensionsreservefonds" München | Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich | Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich |
| 16.–18.6.1998 | Verwaltungsrat München | Administrative Council Munich | Conseil d'administration Munich |
| 25.–26.6.1998 | SACEPO München | SACEPO Munich | SACEPO Munich |
| 22.–23.9.1998 | Europäische Eignungsprüfung – Prüfungskommission München | European qualifying examination – Examination Board Munich | Examen européen de qualification – Jury d'examen Munich |
| 22.–23.9.1998 | Aufsichtsrat "Pensionsreservefonds" München | Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich | Conseil de travail "Fonds de réserve pour pensions" Munich |
| 14.–15.10.1998 | Verwaltungsrat München | Administrative Council Munich | Conseil d'administration Munich |
| 20.–22.10.1998 | EPIDOS Jena | EPIDOS Jena | EPIDOS Jena |
| 26.–30.10.1998 | Haushalts- und Finanzausschuß München | Budget and Finance Committee Munich | Commission du budget et des finances Munich |
| 8.–11.12.1998 | Verwaltungsrat München | Administrative Council Munich | Conseil d'administration Munich |

| | Terminkalender | Calendar of events | Calendrier |
|----------------|--|---|---|
| | epi | epi | epi |
| 11.–12.5.1998 | Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Helsinki | Council of the Institute of Professional Representa- tives Helsinki | Conseil de l'Institut des mandataires agréés Helsinki |
| 12.–13.10.1998 | Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Den Haag | Council of the Institute of Professional Representa- tives The Hague | Conseil de l'Institut des mandataires agréés La Haye |
| 5.–6.11.1998 | <i>epi</i> /VPP-Seminar Ulm | <i>epi</i> /VPP Seminar Ulm | Séminaire <i>epi</i> /VPP Ulm |
| | 2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen | 2 International meetings and events | 2 Réunions et manifestations internationales |
| 7.–15.9.1998 | Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf | Assemblies of the Member States of WIPO Geneva | Assemblées des États membres de l'OMPI Genève |

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

**3
Training Seminars****DE:**

21.-22.4.1998 Praktische Übungen zum europäischen Patentregister (Deutsch)
München

ES:

27.-29.5.1998 Miscellaneous Training Seminars
PATLIB (Spanish)
Alicante, Spain

AT:

9.6.1998 Introduction to Japanese patent information (English)
EPIDOS Vienna

10.6.1998 Legal status of Japanese patents and utility models (English)
EPIDOS Vienna

17.6.1998 Hands-on to the Register of European Patents (English)
EPIDOS Vienna

18.-19.6.1998 INPADOC Database (English)
EPIDOS Vienna

Information:
European Patent Office
Vienna sub-office
Mr Philippe J. R. Libbrecht
Ms Jane Brown
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Vienna
Tel.: (+43-1) 52126-3082 or -111
Fax: (+43-1) 52126-3292
internet: plibbrecht@epo.e-mail.com

| | Terminkalender | Calendar of events | Calendrier |
|----------------------------|---|---|---|
| | 4 Sonstige Veranstaltungen | 4 Other events | 4 Autres manifestations |
| | <i>Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.</i> | <i>Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.</i> | <i>Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.</i> |
| | DE: | | |
| 28.4.1998 | Patentanwaltskammer 69. Kammerversammlung München | | |
| 28.–29.4.1998 | SEMINAR 1 ¹ Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts | | |
| 7.5.1998 | FORUM ² Die neuere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zum Patentrecht Seminar-Nr. 98 05 103 Dr. Wilfried Anders (Bundespatentgericht) München | | |
| 7.–8.5.1998 | VPP ³ -Fachtagung Berlin | | |
| 11.5.1998 | FORUM ² Patentrecht im Bereich der Biotechnologie Tagungs-Nr. 98 05 101 Leitung Prof. Dr. Joseph Straus (MPI) München | | |
| 12.5.1998 | FORUM ² Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes mit Schwerpunkt Biotechnologie Seminar-Nr. 98 05 102 Dr. Ursula Kinkeldey (EPA) München | | |
| 11.5.1998 12.–13.5.1998 | FORUM ² EPA-Schulungskurs Pro-Seminar Nr. 98 05 109 Haupt-Seminar Nr. 98 05 110 K. Rippe München | | |
| 14.–15.5.1998 | FORUM ² Arbeitnehmererfindungsrecht II Seminar Nr. 98 05 105 Dr. Kurt Bartenbach München | | |

| Terminkalender | Calendar of events | Calendrier |
|----------------|-----------------------|------------|
|----------------|-----------------------|------------|

AT:

14.–15.5.1998

FORUM Institut Wien⁴
Einführung in das Patentwesen in Österreich
Seminar-Nr. 98 05 808
Dr. Erich Jakadofsky, Dipl.-Ing. P. Puchberger, Dipl.-Ing. S. Rieberer
Wien

DE:

20.5.1998

SEMINAR 2¹
Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler
gewerblicher Schutzrechte

27.–28.5.1998

FORUM²
PCT-Schulungskurs
Seminar Nr. 98 05 107
Yolanda Coeckelbergs, Eric Wolff (WIPO)
München

29.5.1998

FORUM²
Die Einreichung internationaler PCT-Anmeldungen
Seminar Nr. 98 05 108
Yolanda Coeckelbergs, Eric Wolff (WIPO)
München

5.6.1998

FORUM²
Wie wird die optimale Patentanmeldung formuliert?
Seminar Nr. 98 05 104
Dip.-Ing. Norbert Haugg (Deutsches Patentamt)
Dr. Klaus P. Höller (BASF AG)
Dr. Werner Kinzebach
München

29.–30.6.1998

FORUM²
Einführung in das Patentwesen II
Seminar Nr. 98 05 105
Dipl.-Ing. Heinz Bardehle
Peter Dihm
München

5.–6.11.1998

VPP³/epi-Seminar
Ulm

¹ Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Wettersteinstr. 18, D-82347 Bernried,
Tel.: (+49-8158) 6089; Fax: (+49-8158) 3215

² FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 50 06 01; Fax: (+49-6221) 50 06 66

³ Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V.
VPP-Geschäftsstelle
Frau Sigrid Schilling
Uhlandstr. 1, D-47239 Duisburg
Tel. (dienstl.): (+49-211) 820-26 58; Tel.+Fax (priv.): (+49-2151) 40 66 88

⁴ FORUM Institut für Management GmbH, Josefstädter Straße 51, A-1080 Wien
Tel.: (+43-1) 408 59 08; Fax: (+43-1) 408 82 39