

Inhalt	Contents	Sommaire
Große Beschwerdekammer	Enlarged Board of Appeal	Grande Chambre de recours
Vorlagen der Beschwerdekammern 589	Referrals by boards of appeal 589	Questions soumises par les chambres de recours 589
Entscheidungen der Beschwerde- kammern	Decisions of the boards of appeal	Décisions des chambres de recours
– Technische Beschwerdekammern:	– Technical boards of appeal:	– Chambres de recours techniques :
T 272/95 – 3.3.4 – Zulässigkeit eines gemeinsamen Einspruchs bzw. einer gemeinsamen Beschwerde/ HOWARD FLOREY INSTITUTE "gemeinsame Einsprüche – fällige Gebühren – gemeinsamer Vertreter – gemeinsame Beschwerden – Zuläs- sigkeit – Rechtsfrage von grundsätz- licher Bedeutung – Befassung der Großen Beschwerdekammer" 590	T 272/95 – 3.3.4 – Admissibility of joint opposition or joint appeal/ HOWARD FLOREY INSTITUTE "Joint oppositions – fees due – common representative – joint appeals – admissibility – important point of law – referral to the Enlarged Board of Appeal" 590	T 272/95 – 3.3.4 – Recevabilité d'une opposition conjointe ou d'un recours conjoint/HOWARD FLOREY INSTITUTE "Oppositions conjointes – Taxes dues – Représentant commun – Recours conjoins – Recevabilité – Question de droit d'importance fondamentale – Saisine de la Grande Chambre de recours" 590
T 1173/97 – 3.5.1 – Computerpro- grammprodukt/IBM "Patentierungsverbot für Computer- programmprodukte (nicht unter allen Umständen)" 609	T 1173/97 – 3.5.1 – Computer program product/IBM "Exclusion of computer program product from patentability (not under all circumstances)" 609	T 1173/97 – 3.5.1 – Produit "pro- gramme d'ordinateur"/IBM "Exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs (pas en toutes circonstances)" 609
Mitteilungen des EPA	Information from the EPO	Communications de l'OEB
– Beschluß des Präsidenten des EPA vom 3. September 1999 über von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen 633	– Decision of the President of the EPO dated 3 September 1999 concerning documents excluded from file inspection 633	– Décision du Président de l'OEB en date du 3 septembre 1999, concernant les pièces exclues de l'inspection publique 633
– Die Dienststelle Wien des EPA zieht um 634	– The EPO's Vienna sub-office is moving 634	– L'agence de Vienne de l'OEB déménagement 634
– <i>epoline</i> [®] -Helpdesk in Den Haag 634	– <i>epoline</i> [®] Helpdesk at The Hague 634	– <i>epoline</i> [®] Helpdesk à La Haye 634
– Nationales Recht zum EPÜ 635	– National law relating to the EPC 635	– Droit national relatif à la CBE 635
Vertretung	Representation	Représentation
– Prüfungskommission für die euro- päische Eignungsprüfung 636	– Examination Board for the Euro- pean qualifying examination 636	– Jury d'examen pour l'examen euro- péen de qualification 636
– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter 639	– List of professional representatives before the EPO 639	– Liste des mandataires agréés près l'OEB 639
Aus den Vertragsstaaten	Information from the contracting states	Informations relatives aux Etats contractants
– CH Schweiz: Neue Beträge der Jahresgebühren 647	– CH Switzerland: New rates for renewal fees 647	CH Suisse : Nouveaux montants des taxes annuelles 647
– DE Deutschland: Urteil des Bundes- gerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 12. Mai 1998 – "Stoßwellen-Litho- tripter" "Beschränkung des Patents im Nichtigkeitsverfahren" – "Erfinde- rische Tätigkeit – Kombination von Einzelmerkmalen – Beweiszeichen" (europäisches Patent 317 507) 647	– DE Germany: Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 12 May 1998 – "Shock wave lithotripter" "Limitation of patent in revocation proceedings" – "Inventive step – combination of individual features – secondary indicia" (European patent 317 507) 647	– DE Allemagne : Arrêt du Bundes- gerichtshof (Cour fédérale de justice), X ^e chambre civile, en date du 12 mai 1998 – "Lithotriteur à ondes de choc" "Limitation du brevet dans la pro- cédure de nullité" – "Activité inven- tive – Combinaison de caracté- ristiques individuelles – Indices de preuve" (Brevet européen 317 507) 647

Internationale Verträge		International treaties		Traités internationaux	
PCT: Beitritt von Marokko (MA)	656	PCT: Accession by Morocco (MA)	656	PCT : Adhésion du Maroc (MA)	656
Gebühren		Fees		Taxes	
– Wichtiger Gebührenhinweis	657	– Important notice concerning fees	657	– Avis important concernant les taxes	657
– Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufs- preisen	657	– Guidance for the payment of fees, costs and prices	657	– Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente	657
– Korrigendum	657	– Corrigendum	657	– Corrigendum	657
Terminkalender		Calendar of events		Calendrier	

Verzeichnis der veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer (Stand 31.8.99)

Index of published decisions of boards of appeal and Enlarged Board of Appeal (Situation at 31.8.99)

Liste des décisions publiées des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours (situation au 31.8.99)

Große Beschwerdekammer		G 0008/93	OJ 1994,887	J 0012/82	OJ 1983,221	J 0033/86	OJ 1988,084	J 0010/93	OJ 1997,091	T 0022/82	OJ 1982,341	T 0214/83	OJ 1985,010
Enlarged Board		G 0009/93	OJ 1994,891	J 0013/82	OJ 1983,012	J 0002/87	OJ 1988,330	J 0018/93	OJ 1997,326	T 0032/82	OJ 1984,354	T 0219/83	OJ 1986,211
Grande Chambre de Recours		G 0010/93	OJ 1995,172	J 0014/82	OJ 1983,121	J xxxx/87	OJ 1988,323	J 0007/94	OJ 1995,817	T 0036/82	OJ 1983,269	Corr.	OJ 1986,328
		G 0001/94	OJ 1994,787	J 0016/82	OJ 1983,262	J 0003/87	OJ 1989,003	J 0008/94	OJ 1997,017	T 0037/82	OJ 1984,071	T 0220/83	OJ 1986,249
		G 0002/94	OJ 1996,401	J 0018/82	OJ 1983,441	J 0004/87	OJ 1988,172	J 0011/94	OJ 1995,596	T 0039/82	OJ 1982,419	T 0006/84	OJ 1985,238
		G 0001/95	OJ 1996,615	J 0019/82	OJ 1984,006	J 0005/87	OJ 1987,295	J 0014/94	OJ 1995,825	T 0041/82	OJ 1982,256	T 0013/84	OJ 1986,253
		G 0002/95	OJ 1996,555	J 0021/82	OJ 1984,065	J xxxx/87	OJ 1988,177	J 0016/94	OJ 1997,331	T 0052/82	OJ 1983,416	T 0031/84	OJ 1986,369
		G 0003/95	OJ 1996,169	J 0023/82	OJ 1983,127	J 0007/87	OJ 1988,422	J 0020/94	OJ 1996,181	T 0054/82	OJ 1983,446	T 0032/84	OJ 1986,009
		G 0004/95	OJ 1996,412	J 0024/82	OJ 1984,467	J 0008/87	OJ 1989,009	J 0021/94	OJ 1996,016	T 0057/82	OJ 1982,306	T 0038/84	OJ 1984,368
		G 0006/83	OJ 1985,067	J 0025/82	OJ 1984,467	J 0009/87	OJ 1989,009	J 0027/94	OJ 1995,831	T 0065/82	OJ 1983,327	T 0042/84	OJ 1988,251
		G 0001/84	OJ 1985,299	J 0026/82	OJ 1984,467	J 0010/87	OJ 1989,323	J 0028/94	OJ 1995,742	T 0084/82	OJ 1983,451	T 0051/84	OJ 1986,226
		G 0001/86	OJ 1987,447	J 0006/83	OJ 1985,097	J 0011/87	OJ 1988,367	J 0028/94	OJ 1997,400	T 0094/82	OJ 1984,075	T 0057/84	OJ 1987,053
		G 0001/88	OJ 1989,189	J 0007/83	OJ 1984,211	J 0012/87	OJ 1989,366	J 0029/94	OJ 1998,147	T 0109/82	OJ 1984,473	T 0073/84	OJ 1985,241
		G 0002/88	OJ 1990,093	J 0008/83	OJ 1985,102	J 0014/87	OJ 1988,295	J 0003/95	OJ 1997,493	T 0110/82	OJ 1983,274	T 0080/84	OJ 1985,269
		G 0004/88	OJ 1989,480	J 0012/83	OJ 1985,006	J 0020/87	OJ 1989,067	J 0022/95	OJ 1998,569	T 0113/82	OJ 1984,010	T 0081/84	OJ 1986,209
		G 0005/88	OJ 1991,137	J 0005/84	OJ 1985,306	J 0026/87	OJ 1989,329	J 0029/95	OJ 1996,489	T 0114/82	OJ 1983,323	T 0089/84	OJ 1984,562
		G 0006/88	OJ 1990,114	J 0008/84	OJ 1985,261	J 0004/88	OJ 1989,483	J 0007/96	OJ 1999,443	T 0115/82	OJ 1983,323	T 0094/84	OJ 1986,337
		G 0007/88	OJ 1991,137	J 0009/84	OJ 1985,233	J 0011/88	OJ 1989,433	J 0016/96	OJ 1998,347	T 0119/82	OJ 1984,217	T 0106/84	OJ 1985,132
		G 0008/88	OJ 1991,137	J 0010/84	OJ 1985,071	J 0015/88	OJ 1990,445	J 0018/96	OJ 1998,403	T 0128/82	OJ 1984,164	T 0122/84	OJ 1987,177
		G 0001/89	OJ 1991,155	J 0012/84	OJ 1985,108	J 0022/88	OJ 1990,244	J 0029/96	OJ 1998,581	T 0130/82	OJ 1984,172	T 0130/84	OJ 1984,613
		G 0002/89	OJ 1991,166	J 0013/84	OJ 1985,034	J 0025/88	OJ 1989,486			T 0146/82	OJ 1985,267	T 0142/84	OJ 1987,112
		G 0003/89	OJ 1993,117	J 0016/84	OJ 1985,357	J 0001/89	OJ 1992,017			T 0150/82	OJ 1984,309	T 0156/84	OJ 1988,372
		G 0001/90	OJ 1991,275	J 0018/84	OJ 1987,215	J 0019/89	OJ 1991,425			T 0152/82	OJ 1984,301	T 0163/84	OJ 1987,301
		G 0002/90	OJ 1992,010	J 0020/84	OJ 1987,095	J 0020/89	OJ 1991,375			T 0161/82	OJ 1984,551	T 0166/84	OJ 1984,489
		G 0001/91	OJ 1992,253	J 0021/84	OJ 1986,075	J 0033/89	OJ 1991,288			T 0162/82	OJ 1987,533	T 0167/84	OJ 1987,369
		G 0002/91	OJ 1992,206	J 0001/85	OJ 1985,126	J 0037/89	OJ 1993,201			OJ 1983,493	T 0172/82	T 0170/84	OJ 1986,400
		G 0003/91	OJ 1993,008	J xxxx/xx	OJ 1985,159	J 0003/90	OJ 1991,550			T 0001/80	OJ 1981,206	T 0171/84	OJ 1986,095
		G 0004/91	OJ 1993,707	J 0004/85	OJ 1986,205	J 0006/90	OJ 1993,714			T 0002/80	OJ 1981,431	T 0184/82	OJ 1984,261
		G 0005/91	OJ 1992,617	J 0004/80	OJ 1980,351	J 0007/90	OJ 1993,133			T 0004/80	OJ 1982,149	T 0185/82	OJ 1984,174
		G 0006/91	OJ 1992,491	J 0005/80	OJ 1981,343	J 0013/90	OJ 1994,456			T 0006/80	OJ 1981,434	T 0191/82	OJ 1985,189
		G 0007/91	OJ 1993,356	J 0007/80	OJ 1981,137	J 0014/90	OJ 1992,505			T 0007/80	OJ 1982,095	T 0192/82	OJ 1984,415
		G 0008/91	OJ 1993,346	J 0008/80	OJ 1980,293	J 0016/90	OJ 1992,260			T 0001/81	OJ 1981,439	T 0002/83	OJ 1984,265
		Corr.	OJ 1993,478	J 0011/80	OJ 1981,141	J 0018/90	OJ 1992,511			T 0002/81	OJ 1982,394	T 0004/83	OJ 1983,498
		G 0009/91	OJ 1993,408	J 0012/80	OJ 1981,143	J 0027/90	OJ 1993,422			T 0005/81	OJ 1982,249	T 0006/83	OJ 1990,005
		G 0010/91	OJ 1993,420	J 0015/80	OJ 1981,213	J 0030/90	OJ 1992,516			T 0006/81	OJ 1982,183	T 0013/83	OJ 1984,428
		G 0011/91	OJ 1993,125	Corr.	OJ 1981,546	J 0001/91	OJ 1993,281			T 0007/81	OJ 1983,098	T 0014/83	OJ 1984,105
		G 0012/91	OJ 1994,285	J 0019/80	OJ 1981,065	J 0003/91	OJ 1994,365			T 0009/81	OJ 1983,372	T 0017/83	OJ 1984,307
		G 0001/92	OJ 1993,277	J 0021/80	OJ 1981,101	J 0004/91	OJ 1992,402			T 0012/81	OJ 1982,296	T 0020/83	OJ 1983,419
		G 0002/92	OJ 1993,591	J 0026/80	OJ 1982,007	J 0005/91	OJ 1993,657			T 0015/81	OJ 1982,002	T 0036/83	OJ 1986,295
		G 0003/92	OJ 1994,607	J 0001/81	OJ 1983,053	J 0006/91	OJ 1994,349			T 0017/81	OJ 1983,266	T 0049/83	OJ 1984,112
		G 0004/92	OJ 1994,149	J 0003/81	OJ 1982,100	J 0004/86	OJ 1988,119			T 0017/81	OJ 1985,130	T 0069/83	OJ 1984,357
		G 0005/92	OJ 1994,022	J 0004/81	OJ 1981,543	J 0006/86	OJ 1988,124			T 0018/81	OJ 1985,166	T 0095/83	OJ 1985,075
		G 0006/92	OJ 1994,025	J 0005/81	OJ 1982,155	J 0012/86	OJ 1988,083			T 0019/81	OJ 1982,051	T 0144/83	OJ 1986,301
		G 0009/92	OJ 1994,875	J 0007/81	OJ 1983,089	J xxxx/86	OJ 1987,528			T 0020/81	OJ 1982,217	T 0164/83	OJ 1987,149
		G 0010/92	OJ 1994,633	J 0008/81	OJ 1982,010	J 0014/86	OJ 1988,085			T 0021/81	OJ 1983,015	T 0169/83	OJ 1985,193
		G 0001/93	OJ 1994,541	J 0001/82	OJ 1982,293	J 0015/86	OJ 1988,417			T 0022/81	OJ 1983,226	T 0170/83	OJ 1984,605
		G 0002/93	OJ 1995,275	J 0003/82	OJ 1983,171	J 0018/86	OJ 1988,165			T 0024/81	OJ 1983,133	T 0173/83	OJ 1987,465
		G 0003/93	OJ 1995,018	J 0004/82	OJ 1982,385	J 0022/86	OJ 1987,280			T 0026/81	OJ 1982,211	T 0188/83	OJ 1984,555
		G 0004/93	OJ 1994,875	J 0007/82	OJ 1982,391	J 0024/86	OJ 1987,399			T 0032/81	OJ 1982,225	T 0201/83	OJ 1984,481
(Footnote)		G 0005/93	OJ 1994,447	J 0008/82	OJ 1984,155	J 0025/86	OJ 1987,475			T 0010/82	OJ 1983,407	T 0204/83	OJ 1985,310
		G 0007/93	OJ 1994,775	J 0009/82	OJ 1983,057	J 0028/86	OJ 1988,085			T 0011/82	OJ 1983,479	T 0205/83	OJ 1985,363
				J 0010/82	OJ 1983,094	J 0029/86	OJ 1988,084			T 0013/82	OJ 1983,411	T 0206/83	OJ 1987,005
						J 0002/93	OJ 1995,675					T 0099/85	OJ 1987,413

Technische Kammern
Technical boards
Chambres techniques

T 0110/85	OJ 1987,157	T 0035/87	OJ 1988,134	T 0635/88	OJ 1993,608	T 0484/90	OJ 1993,448	T 0659/92	OJ 1995,519	T 0556/95	OJ 1997,205	D 0002/81	OJ 1982,351
T 0115/85	OJ 1990,030	T 0051/87	OJ 1991,177	T 0648/88	OJ 1991,292	T 0513/90	OJ 1994,154	T 0694/92	OJ 1997,408	T 0850/95	OJ 1996,455	D 0001/82	OJ 1982,352
T 0116/85	OJ 1989,013	T 0056/87	OJ 1990,188	T 0002/89	OJ 1991,051	T 0553/90	OJ 1993,666	T 0769/92	OJ 1995,525	T 0850/95	OJ 1997,152	D 0002/82	OJ 1982,353
T 0123/85	OJ 1989,336	T 0059/87	OJ 1988,347	T 0005/89	OJ 1992,348	T 0595/90	OJ 1994,695	T 0802/92	OJ 1995,379	T 0939/95	OJ 1998,481	D 0005/82	OJ 1983,175
T 0127/85	OJ 1989,271	T 0059/87	OJ 1991,561	T 0014/89	OJ 1990,432	T 0611/90	OJ 1993,050	T 0804/92	OJ 1994,862	T 0161/96	OJ 1999,331	D 0006/82	OJ 1983,337
T 0133/85	OJ 1988,441	T 0077/87	OJ 1990,280	T 0060/89	OJ 1992,268	T 0629/90	OJ 1992,654	T 0820/92	OJ 1995,113	T 0742/96	OJ 1997,533	D 0007/82	OJ 1983,185
T 0149/85	OJ 1986,103	T 0081/87	OJ 1990,250	T 0079/89	OJ 1992,283	T 0669/90	OJ 1992,739	T 0867/92	OJ 1995,126	T 0990/96	OJ 1998,489	D 0008/82	OJ 1983,378
T 0152/85	OJ 1987,191	T 0117/87	OJ 1989,127	T 0093/89	OJ 1992,718	T 0675/90	OJ 1994,058	T 0892/92	OJ 1994,664	T 1054/96	OJ 1998,511	D 0012/82	OJ 1983,233
T 0153/85	OJ 1988,001	T 0118/87	OJ 1991,474	T 0101/89	OJ 1991,514	T 0689/90	OJ 1993,616	T 0923/92	OJ 1996,564	T 1105/96	OJ 1998,249	D 0001/85	OJ 1985,341
T 0155/85	OJ 1988,087	T 0124/87	OJ 1989,491	T 0148/89	OJ 1994,898	T 0788/90	OJ 1994,708	T 0930/92	OJ 1996,191	T 0167/97	OJ 1999,488	D 0001/86	OJ 1987,489
T 0163/85	OJ 1990,379	T 0128/87	OJ 1989,406	T 0182/89	OJ 1991,391	T 0811/90	OJ 1993,728	T 0933/92	OJ 1994,740	T 0227/97	OJ 1999,495	D 0002/86	OJ 1987,489
T 0171/85	OJ 1987,160	T 0139/87	OJ 1990,068	T 0200/89	OJ 1992,046	T 0815/90	OJ 1994,389	T 0939/92	OJ 1996,309	T 0315/97	OJ 1999,554	D 0003/86	OJ 1987,489
T 0213/85	OJ 1987,482	T 0170/87	OJ 1989,441	T 0202/89	OJ 1992,223	T 0830/90	OJ 1994,713	T 0951/92	OJ 1996,053	T 0450/97	OJ 1999,067	D 0004/86	OJ 1988,026
T 0219/85	OJ 1986,376	T 0193/87	OJ 1993,207	T 0210/89	OJ 1991,433	T 0854/90	OJ 1993,669	T 0952/92	OJ 1995,755	T 0951/97	OJ 1998,440	D 0005/86	OJ 1989,210
T 0222/85	OJ 1988,128	T 0245/87	OJ 1989,171	T 0220/89	OJ 1992,295	T 0888/90	OJ 1994,162	T 1002/92	OJ 1995,605	T 0685/98	OJ 1999,346	D 0002/87	OJ 1989,448
T 0226/85	OJ 1988,336	T 0259/87	OJ 1990,470	T 0231/89	OJ 1993,013	T 0905/90	OJ 1994,306	T 1055/92	OJ 1995,214			D 0003/87	OJ 1988,271
T 0229/85	OJ 1987,237	T 0296/87	OJ 1990,195	T 0250/89	OJ 1992,355	Corr.	OJ 1994,556	T 0039/93	OJ 1997,134			D 0002/88	OJ 1989,448
T 0231/85	OJ 1989,074	T 0301/87	OJ 1990,335	T 0268/89	OJ 1994,050	T 0024/91	OJ 1995,512	T 0074/93	OJ 1995,712			D 0012/88	OJ 1991,591
T 0232/85	OJ 1986,019	T 0305/87	OJ 1991,429	T 0275/89	OJ 1992,126	T 0060/91	OJ 1993,551	T 0082/93	OJ 1996,274			D 0003/89	OJ 1991,257
T 0244/85	OJ 1988,216	T 0320/87	OJ 1990,071	T 0300/89	OJ 1991,480	T 0108/91	OJ 1994,228	T 0085/93	OJ 1998,183			D 0004/89	OJ 1991,211
T 0248/85	OJ 1986,261	T 0323/87	OJ 1989,343	T 0323/89	OJ 1992,169	T 0187/91	OJ 1994,572	T 0167/93	OJ 1997,229			D 0005/89	OJ 1991,218
T 0260/85	OJ 1989,105	T 0326/87	OJ 1992,522	T 0357/89	OJ 1993,146	T 0227/91	OJ 1994,491	T 0254/93	OJ 1998,285	W 0004/85	OJ 1987,063	D 0011/91	OJ 1994,401
T 0271/85	OJ 1988,341	T 0328/87	OJ 1992,701	T 0383/89	OJ 1992,583	T 0255/91	OJ 1993,318	T 0276/93	OJ 1996,330	W 0007/85	OJ 1988,211	D 0011/91	OJ 1995,721
T 0291/85	OJ 1988,302	T 0331/87	OJ 1991,022	T 0418/89	OJ 1993,020	T 0289/91	OJ 1994,649	T 0296/93	OJ 1995,627	W 0007/86	OJ 1987,067	D 0001/92	OJ 1993,357
T 0292/85	OJ 1989,275	T 0381/87	OJ 1990,213	T 0426/89	OJ 1992,172	T 0369/91	OJ 1993,561	T 0356/93	OJ 1995,545	W 0009/86	OJ 1987,459	D 0006/92	OJ 1993,361
T 0007/86	OJ 1988,381	T 0416/87	OJ 1990,415	T 0448/89	OJ 1992,361	T 0384/91	OJ 1994,169	T 0422/93	OJ 1997,025	W 0001/87	OJ 1988,182	D 0001/93	OJ 1995,227
T 0009/86	OJ 1988,012	T 0018/88	OJ 1992,107	T 0482/89	OJ 1992,646	T 0384/91	OJ 1995,745	T 0433/93	OJ 1997,509	W 0004/87	OJ 1988,425	D 0014/93	OJ 1997,561
T 0017/86	OJ 1989,297	T 0022/88	OJ 1993,143	T 0485/89	OJ 1993,214	T 0409/91	OJ 1994,653	T 0583/93	OJ 1996,496	W 0008/87	OJ 1989,123	D 0001/94	OJ 1996,468
Corr.	OJ 1989,415	T 0026/88	OJ 1991,030	T 0516/89	OJ 1992,436	T 0435/91	OJ 1995,188	T 0590/93	OJ 1995,337	W 0003/88	OJ 1990,126	D 0015/95	OJ 1998,297
T 0019/86	OJ 1989,025	T 0039/88	OJ 1989,499	T 0534/89	OJ 1994,464	T 0455/91	OJ 1995,684	Corr.	OJ 1995,387	W 0001/88	OJ 1990,134	D 0008/96	OJ 1998,302
T 0023/86	OJ 1987,316	T 0047/88	OJ 1990,035	T 0560/89	OJ 1992,725	T 0470/91	OJ 1993,680	T 0647/93	OJ 1995,132	W 0032/88	OJ 1990,138	D 0025/96	OJ 1998,044
T 0026/86	OJ 1988,019	T 0073/88	OJ 1992,557	T 0576/89	OJ 1993,543	T 0473/91	OJ 1993,630	T 0726/93	OJ 1995,478	W 0044/88	OJ 1990,140	D 0012/97	OJ 1999,566
T 0038/86	OJ 1990,384	T 0087/88	OJ 1993,430	T 0580/89	OJ 1993,218	T 0552/91	OJ 1995,100	T 0798/93	OJ 1997,363	W 0011/89	OJ 1993,225		
T 0063/86	OJ 1988,224	T 0119/88	OJ 1990,395	T 0603/89	OJ 1992,230	T 0561/91	OJ 1995,736	T 0803/93	OJ 1996,204	W 0012/89	OJ 1990,152		
T 0114/86	OJ 1987,485	T 0129/88	OJ 1993,598	T 0604/89	OJ 1992,240	T 0598/91	OJ 1994,912	T 0840/93	OJ 1996,335	W 0006/90	OJ 1991,438		
T 0117/86	OJ 1989,401	T 0145/88	OJ 1991,251	T 0666/89	OJ 1993,495	T 0640/91	OJ 1994,918	T 0860/93	OJ 1995,047	W 0015/91	OJ 1993,514		
T 0162/86	OJ 1988,452	T 0158/88	OJ 1991,566	T 0695/89	OJ 1993,152	T 0830/91	OJ 1994,728	T 0926/93	OJ 1997,447	W 0016/92	OJ 1994,237		
T 0166/86	OJ 1987,372	T 0182/88	OJ 1990,287	T 0702/89	OJ 1994,472	T 0843/91	OJ 1994,818	T 0986/93	OJ 1996,215	W 0032/92	OJ 1994,239		
T 0197/86	OJ 1989,371	T 0185/88	OJ 1990,451	T 0716/89	OJ 1992,132	T 0843/91	OJ 1994,832	T 0097/94	OJ 1998,467	W 0003/93	OJ 1994,931		
T 0219/86	OJ 1988,254	T 0197/88	OJ 1989,412	T 0760/89	OJ 1994,797	T 0925/91	OJ 1995,469	T 0143/94	OJ 1996,430	W 0004/93	OJ 1994,939		
T 0234/86	OJ 1989,079	T 0198/88	OJ 1991,254	T 0780/89	OJ 1993,440	T 0934/91	OJ 1994,184	T 0207/94	OJ 1999,273	W 0003/94	OJ 1995,775		
T 0237/86	OJ 1988,261	T 0208/88	OJ 1992,022	T 0784/89	OJ 1992,438	T 0937/91	OJ 1996,025	T 0284/94	OJ 1999,464	W 0004/94	OJ 1996,073		
T 0246/86	OJ 1989,199	T 0212/88	OJ 1992,028	T 0789/89	OJ 1994,482	T 0951/91	OJ 1995,202	T 0329/94	OJ 1998,241	W 0003/95	OJ 1996,462		
T 0254/86	OJ 1989,115	T 0227/88	OJ 1990,292	T 0003/90	OJ 1992,737	T 0001/92	OJ 1993,685	T 0382/94	OJ 1998,024	W 0004/96	OJ 1997,552		
T 0281/86	OJ 1989,202	T 0238/88	OJ 1992,709	T 0019/90	OJ 1990,476	T 0027/92	OJ 1994,853	T 0386/94	OJ 1996,658	W 0001/97	OJ 1999,033		
T 0290/86	OJ 1992,414	T 0261/88	OJ 1992,627	T 0034/90	OJ 1992,454	T 0096/92	OJ 1993,551	T 0501/94	OJ 1997,193				
T 0299/86	OJ 1988,088	T 0261/88	OJ 1994/1-2	T 0047/90	OJ 1991,486	T 0112/92	OJ 1994,192	Corr.	OJ 1997,376				
T 0317/86	OJ 1989,378	T 0293/88	OJ 1992,220	T 0089/90	OJ 1992,456	T 0160/92	OJ 1995,035	T 0522/94	OJ 1998,421				
T 0349/86	OJ 1988,345	T 0320/88	OJ 1990,359	T 0097/90	OJ 1993,719	T 0164/92	OJ 1995,305	T 0631/94	OJ 1996,067				
T 0378/86	OJ 1988,386	T 0371/88	OJ 1992,157	T 0110/90	OJ 1994,557	Corr.	OJ 1995,387	T 0750/94	OJ 1998,032				
T 0385/86	OJ 1988,308	T 0401/88	OJ 1990,297	T 0154/90	OJ 1993,505	T 0341/92	OJ 1995,373	T 0840/94	OJ 1996,680				
T 0389/86	OJ 1988,087	T 0426/88	OJ 1992,427	T 0182/90	OJ 1994,641	T 0371/92	OJ 1995,324	T 0873/94	OJ 1997,456				
T 0390/86	OJ 1989,030	T 0459/88	OJ 1990,425	T 0270/90	OJ 1993,725	T 0465/92	OJ 1996,032	T 0958/94	OJ 1997,242				
T 0406/86	OJ 1989,302	T 0461/88	OJ 1993,295	T 0272/90	OJ 1991,205	T 0472/92	OJ 1998,161	T 0136/95	OJ 1998,198				
T 0416/86	OJ 1989,309	T 0493/88	OJ 1991,380	T 0290/90	OJ 1992,368	T 0501/92	OJ 1996,261	Corr.	OJ 1998,480				
T 0002/87	OJ 1988,264	T 0514/88	OJ 1992,570	T 0324/90	OJ 1993,033	T 0514/92	OJ 1996,270	T 0274/95	OJ 1997,099			D 0001/79	OJ 1980,298
T 0009/87	OJ 1989,438	T 0536/88	OJ 1992,638	T 0367/90	OJ 1992,529	T 0585/92	OJ 1996,129	T 0301/95	OJ 1997,519			D 0001/80	OJ 1981,220
T 0016/87	OJ 1992,212	T 0544/88	OJ 1990,429	T 0376/90	OJ 1994,906	T 0597/92	OJ 1996,135	T 0337/95	OJ 1996,628			D 0002/80	OJ 1982,192
T 0019/87	OJ 1988,268	T 0550/88	OJ 1992,117	T 0390/90	OJ 1994,808	T 0649/92	OJ 1998,097	T 0377/95	OJ 1999,011			D 0004/80	OJ 1982,107
T 0028/87	OJ 1989,383	T 0586/88	OJ 1993,313	T 0409/90	OJ 1993,040	T 0655/92	OJ 1998,017	T 0460/95	OJ 1998,587			D 0001/81	OJ 1982,258

PCT Widerspruch
PCT protests
PCT Réserve

W 0004/85 OJ 1987,063
W 0007/85 OJ 1988,211
W 0007/86 OJ 1987,067
W 0009/86 OJ 1987,459
W 0001/87 OJ 1988,182
W 0004/87 OJ 1988,425
W 0008/87 OJ 1989,123
W 0003/88 OJ 1990,126
W 0001/88 OJ 1990,134
W 0032/88 OJ 1990,138
W 0044/88 OJ 1990,140
W 0011/89 OJ 1993,225
W 0012/89 OJ 1990,152
W 0006/90 OJ 1991,438
W 0015/91 OJ 1993,514
W 0016/92 OJ 1994,237
W 0032/92 OJ 1994,239
W 0003/93 OJ 1994,931
W 0004/93 OJ 1994,939
W 0003/94 OJ 1995,775
W 0004/94 OJ 1996,073
W 0003/95 OJ 1996,462
W 0004/96 OJ 1997,552
W 0001/97 OJ 1999,033

Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegen-
heiten
Disciplinary Board
Chambre de recours
statuant en matière
disciplinaire

D 0001/79 OJ 1980,298
D 0001/80 OJ 1981,220
D 0002/80 OJ 1982,192
D 0004/80 OJ 1982,107
D 0001/81 OJ 1982,258

GROSSE BESCHWERDE- KAMMER

Vorlagen der Beschwerde- kammern

Die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 272/95** vom 15. April 1999 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

(Übersetzung)

I. Ist ein Einspruch zulässig, der ansonsten den Erfordernissen des Artikels 99 EPÜ und der Regel 55 EPÜ genügt, wenn er von mehreren Personen gemeinsam eingelegt und nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird?

II. Wird die Frage 1 bejaht und wurde in der Einspruchsschrift nach Regel 100 (1) EPU ein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, ist dann eine Beschwerde rechtswirksam, auch wenn sie nicht von dieser Person eingelegt wird?

III. Werden die Fragen 1 und 2 bejaht, welche etwaigen anderen Erfordernisse müssen zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers bei einem gemeinsamen Einspruch bzw. bei einer gemeinsamen Beschwerde erfüllt sein?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/99** anhängig.

ENLARGED BOARD OF APPEAL

Referrals by boards of appeal

By decision **T 272/95** dated 15 April 1999, Technical Board of Appeal 3.3.4 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

(Language of the proceedings)

I. Is an opposition admissible which otherwise meets the requirements of Article 99 EPC and Rule 55 EPC if it is filed jointly by two or more persons and only one opposition fee is paid?

II. If the answer to question 1 is in the affirmative and a common representative was named under Rule 100(1) EPC in the notice of opposition, is an appeal valid even if it is not filed by this person?

III. If the answers to questions 1 and 2 are in the affirmative, which other requirements, if any, have to be met by a joint opposition or a joint appeal in order to safeguard the rights of the patent proprietor?

The case is pending as **G 3/99**.

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Questions soumises par les chambres de recours

Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.3.4 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 272/95** en date du 15 avril 1999, la question de droit suivante :

(Traduction)

I. Une opposition qui répond aux exigences de l'article 99 CBE et de la règle 55 CBE est-elle recevable si elle a été formée conjointement par deux personnes ou plus et qu'une seule taxe d'opposition a été acquittée ?

II. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1 et qu'un représentant commun a été désigné conformément à la règle 100(1) CBE dans l'acte d'opposition, un recours est-il valable même s'il n'a pas été formé par cette personne ?

III. S'il est répondu par l'affirmative aux questions 1 et 2, quelles sont, le cas échéant, les autres exigences auxquelles une opposition conjointe ou un recours conjoint doivent répondre afin de sauvegarder les droits du titulaire du brevet ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 3/99**.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Zwischenentscheidung der
Technischen Beschwerde-
kammer 3.3.4
vom 15. April 1999
T 272/95 – 3.3.4*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: C. Holtz
F. L. Davison-Brunel

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Howard Florey Institute of Experi-
mental Physiology and Medicine
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Aglietta, Amendola et al., Fraktion
der Grünen im Europäischen
Parlament**

**Stichwort: Zulässigkeit eines gemein-
samen Einspruchs bzw. einer
gemeinsamen Beschwerde/HOWARD
FLOREY INSTITUTE**

Artikel: 20, 24, 58, 59, 78, 99, 108,
112, 125, 133, 134, 150 EPÜ
Regel: 17, 26, 55, 60, 63, 64, 65, 66,
78, 81, 85, 90, 92, 100, 101, 102, 106
EPÜ
Artikel: 9 PCT
Regel: 2, 90 PCT
Artikel: 2 Gebührenordnung (GebO)

**Schlagwort: "gemeinsame Ein-
sprüche – fällige Gebühren – gemein-
samer Vertreter – gemeinsame
Beschwerden – Zulässigkeit – Rechts-
frage von grundsätzlicher Bedeutung
– Befassung der Großen Beschwerde-
kammer"**

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Rechtsfragen vor-
gelegt:*

*I. Ist ein Einspruch zulässig, der
ansonsten den Erfordernissen des
Artikels 99 EPÜ und der Regel 55 EPÜ
genügt, wenn er von mehreren Per-
sonen gemeinsam eingelegt und nur
eine Einspruchsgebühr entrichtet
wird?*

*II. Wird die Frage 1 bejaht und wurde
in der Einspruchsschrift nach Regel
100 (1) EPÜ ein gemeinsamer Ver-
treter bezeichnet, ist dann eine
Beschwerde rechtswirksam, auch
wenn sie nicht von dieser Person
eingelegt wird?*

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 3/99
anhängig.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Interlocutory decision of
Technical Board of Appeal
3.3.4 dated 15 April 1999
T 272/95 – 3.3.4*
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: C. Holtz
F. L. Davison-Brunel

**Patent proprietor/Respondent:
Howard Florey Institute of Experi-
mental Physiology and Medicine
Opponent/Appellant:
Aglietta, Amendola et al., Fraktion
der Grünen im EP**

**Headword: Admissibility of joint
opposition or joint appeal/HOWARD
FLOREY INSTITUTE**

Article: 20, 24, 58, 59, 78, 99, 108, 112,
125, 133, 134, 150 EPC
Rule: 17, 26, 55, 60, 63, 64, 65, 66, 78,
81, 85, 90, 92, 100, 101, 102, 106 EPC
Article: 9 PCT
Rule: 2, 90 PCT
Article: 2 Rules relating to Fees (RRF)

**Keyword: "Joint oppositions – fees
due – common representative – joint
appeals – admissibility – important
point of law – referral to the Enlarged
Board of Appeal"**

Headnote

*The following questions are referred
to the Enlarged Board of Appeal:*

*I. Is an opposition admissible which
otherwise meets the requirements of
Article 99 EPC and Rule 55 EPC if it is
filed jointly by two or more persons
and only one opposition fee is paid?*

*II. If the answer to question 1 is in the
affirmative and a common represen-
tative was named under Rule 100(1)
EPC in the notice of opposition, is an
appeal valid even if it is not filed by
this person?*

* The case is pending under Ref. No. G 3/99.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision intermédiaire de la
Chambre de recours
technique 3.3.4
en date du 15 avril 1999
T 272/95 – 3.3.4*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : U. M. Kinkeldey
Membres : C. Holtz
F. L. Davison-Brunel

**Titulaire du brevet/intimé :
Howard Florey Institute of Experi-
mental Physiology and Medicine
Opposant/requérant :
Aglietta, Amendola et al., Fraktion
der Grünen im EP**

**Référence : Recevabilité d'une oppo-
sition conjointe ou d'un recours con-
joint/HOWARD FLOREY INSTITUTE**

Article : 20, 24, 58, 59, 78, 99, 108,
112, 125, 133, 134 et 150 CBE
Règle : 17, 26, 55, 60, 63, 64, 65, 66, 78,
81, 85, 90, 92, 100, 101, 102 et 106 CBE
Article : 9 PCT
Règle : 2, 90 PCT
Article : 2 Règlement relatif aux taxes
(RRT)

**Mot-clé : "Oppositions conjointes –
Taxes dues – Représentant commun
– Recours conjoints – Recevabilité –
Question de droit d'importance
fondamentale – Saisine de la Grande
Chambre de recours"**

Sommaire

*Les questions suivantes sont soumi-
ses à la Grande Chambre de recours :*

*I. Une opposition qui répond aux
exigences de l'article 99 CBE et de la
règle 55 CBE est-elle recevable si elle
a été formée conjointement par deux
personnes ou plus et qu'une seule
taxe d'opposition a été acquittée ?*

*II. S'il est répondu par l'affirmative à
la question 1 et qu'un représentant
commun a été désigné conformé-
ment à la règle 100(1) CBE dans l'acte
d'opposition, un recours est-il valable
même s'il n'a pas été formé par cette
personne ?*

* L'affaire est en instance sous le numéro G 3/99.

III. Werden die Fragen 1 und 2 bejaht, welche etwaigen anderen Erfordernisse müssen zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers bei einem gemeinsamen Einspruch bzw. bei einer gemeinsamen Beschwerde erfüllt sein?

Sachverhalt und Anträge

HINTERGRUND

I. In dieser Zwischenentscheidung geht es um die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit Fragen bezüglich der Zulässigkeit eines Einspruchs und einer anschließenden Beschwerde, die von mehreren Personen gemeinsam eingelegt worden sind.

II. Eine Gruppe von **26** natürlichen Personen, die sich "Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament" (kurz: "Fraktion") nennt, legte am 10. Januar 1992 unter Entrichtung einer einzigen Einspruchsgebühr Einspruch gegen das Streitpatent ein. Diese Gruppe wurde im Einspruchsverfahren als Einsprechender I bezeichnet. In der Einspruchsschrift hatte der zugelassene Vertreter der Gruppe darauf hingewiesen, daß nicht feststellbar gewesen sei, ob die Fraktion unter den Begriff "jeder-mann" in Artikel 99 EPÜ subsumiert werden könne, da sie wegen der unterschiedlichen Staatsangehörigkeit ihrer Mitglieder nicht als juristische Person eingetragen werden könne. Aus diesem Grund wurde am gleichen Tag namens und im Auftrag des Präsidenten der Fraktion – im Einspruchsverfahren als Einsprechender II bezeichnet – gesondert Einspruch eingelegt und die entsprechende Einspruchsgebühr entrichtet.

III. Auf Verlangen der Einspruchsabteilung wurden Vollmachten von **18** der im gemeinsamen Einspruch aufgeführten Personen (Einsprechender I) sowie eine Vollmacht vom Einsprechenden II eingereicht.

IV. In einer Mitteilung vom 11. November 1992 erklärte die Einspruchsabteilung, es erscheine zweifelhaft, ob die Fraktion eine juristische Person sei oder einer solchen gleichgestellt werden könne. Der Einsprechende I wurde daran erinnert, daß die Beweislast in bezug auf seine Rechtsstellung bei ihm liege. Allerdings hieß es in derselben Mitteilung unter Hinweis auf Regel 100 (1) EPÜ, daß der Einspruch als gemeinsamer Einspruch aller darin aufgeführten natürlichen Personen behandelt werden könne.

III. If the answers to questions 1 and 2 are in the affirmative, which other requirements, if any, have to be met by a joint opposition or a joint appeal in order to safeguard the rights of the patent proprietor?

Summary of facts and submissions

BACKGROUND

I. This interlocutory decision concerns the referral to the Enlarged Board of Appeal of questions relating to the admissibility of an opposition and a subsequent appeal jointly filed by a number of persons.

II. A group of **26** natural persons, calling themselves "Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament" ("die Fraktion"), filed a notice of opposition on 10 January 1992 against the patent in suit, paying a single opposition fee. This group was named opponent I in the opposition proceedings. In the notice of opposition the professional representative for the group noted that it had been impossible to decide whether the group fell under the term "any person" in Article 99 EPC, since it could not be registered as a legal person, being a group of persons of different nationalities. For this reason, on the same day a separate notice of opposition was filed and the corresponding opposition fee paid on behalf of the chairman of "die Fraktion" named opponent II in the opposition proceedings.

III. On request of the opposition division, authorisations from **18** of the persons named in the joint opposition (opponent I) were filed, as well as an authorisation from opponent II.

IV. In a communication dated 11 November 1992, the opposition division stated that it appeared doubtful whether "die Fraktion" could be a legal personality or have an equivalent status. Opponent I was reminded that the burden of proof lay with it to provide evidence of its legal status. However, the same communication stated that the opposition could be treated as filed in common by all the individual natural persons mentioned therein, and reference was made to Rule 100(1) EPC.

III. S'il est répondu par l'affirmative aux questions 1 et 2, quelles sont, le cas échéant, les autres exigences auxquelles une opposition conjointe ou un recours conjoint doivent répondre afin de sauvegarder les droits du titulaire du brevet ?

Exposé des faits et conclusions

RAPPEL

I. La présente décision intermédiaire a pour objet de soumettre à la Grande Chambre de recours des questions relatives à la recevabilité d'une opposition et d'un recours ultérieur formés conjointement par plusieurs personnes.

II. Le 10 janvier 1992, un groupe de **26** personnes physiques, se dénommant "Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament" ("die Fraktion"), a fait opposition au brevet en litige, en acquittant une seule taxe d'opposition. Au cours de la procédure d'opposition, ce groupe a été désigné comme "opposant I". Le mandataire agréé agissant pour le compte de ce groupe a fait observer dans l'acte d'opposition qu'il n'avait pas été possible de déterminer si le groupe pouvait être considéré comme compris dans l'expression "toute personne" visée à l'article 99 CBE, car il ne pouvait pas être immatriculé en tant que personne morale, ses membres étant de nationalités différentes. C'est pourquoi, le même jour, une opposition distincte a été formée au nom du Président du groupe (l'opposant II dans la procédure d'opposition) et la taxe d'opposition correspondante acquittée.

III. A la demande de la division d'opposition, **18** personnes sur les 26 citées dans l'opposition conjointe (opposant I), ainsi que l'opposant II ont déposé un pouvoir.

IV. Dans une notification en date du 11 novembre 1992, la division d'opposition a déclaré qu'il semblait douteux que le statut de personne morale ou un statut équivalent puisse être reconnu à la "Fraktion". Elle a rappelé à l'opposant I qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de son statut juridique. Elle s'est toutefois référée à la règle 100(1) CBE, et indiqué dans cette même notification que l'opposition pouvait être considérée comme ayant été formée en commun par toutes les personnes physiques individuelles, citées dans l'acte d'opposition.

V. In der nunmehr angefochtenen Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, daß der Einspruch I als gemeinsamer Einspruch der in der Einspruchsschrift aufgeführten Personen angesehen werden sollte, was kraft Regel 100 (1) EPÜ möglich sei, und daß es unerheblich sei, ob alle aufgeführten Personen immer noch der Fraktion angehörten. Der Einspruch wurde daher für zulässig befunden. In der Sache wurde er zurückgewiesen und das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten.

VI. **Fünf** Personen aus der Gruppe des Einsprechenden I legten am 28. März 1995 durch einen nicht zugelassenen Vertreter Beschwerde ein und entrichteten die Beschwerdegebühr. Der Einsprechende II legte keine Beschwerde ein.

VII. In einer Mitteilung sprach die Kammer im Zusammenhang mit der Zulässigkeit der Beschwerde unter anderem folgende Punkte an:

1. Ist überhaupt Beschwerde eingelegt worden, da die Beschwerdeschrift von einer Person unterzeichnet ist, die die Erfordernisse des Artikels 134 EPÜ nicht erfüllt?

2. Wer ist der Beschwerdeführer? Die Kammer warf die Frage auf, ob sich die Zahl derjenigen, die Beschwerde einlegen, gegenüber der Zahl der Personen, die den Einspruch eingelegt haben, ändern könne. Hieran bestünden zumindest Zweifel. Die Kammer schlug vor, alle beschwerdeführenden Personen sollten eine Vollmacht unterzeichnen.

3. Die Kammer verlangte außerdem eine Erklärung nach Regel 65 EPÜ, aus der Name und Anschrift des Beschwerdeführers/der Beschwerdeführer hervorgehen.

VIII. Auf die Mitteilung der Kammer hin reichten am 13. Juli 1995 **17** Personen Vollmachten für den zugelassenen Vertreter ein. Es wurde darauf hingewiesen, daß eine Person nach Erlaß der angefochtenen Entscheidung verstorben sei. Der Einsprechende II erklärte schriftlich, daß er nach Artikel 107 EPÜ von Rechts wegen am Verfahren beteiligt bleiben wolle.

ANTRÄGE UND VORBRINGEN

IX. Der Beschwerdegegner beantragt, die Große Beschwerdekammer mit folgenden Fragen zu befassen: Können Mängel noch nach Ablauf der Beschwerdefrist beseitigt werden? Kann eine "Gruppe" einen gemeinsamen Einspruch einlegen und nur eine Einspruchsgebühr entrichten,

V. The opposition division concluded in the decision under appeal that opposition I should be seen as filed in common by the persons listed in the notice of opposition, which was possible by way of Rule 100(1) EPC, and that it was immaterial whether or not all the individuals listed were still members of "die Fraktion". This opposition was therefore admissible. On substance, the opposition was rejected and the patent maintained as granted.

VI. **Five** persons from opponent I filed a notice of appeal and paid the appeal fee through a non-professional representative on 28 March 1995. Opponent II did not file an appeal.

VII. In a communication the Board inter alia noted the following points with regard to the admissibility of the appeal:

(1) Had there been any appeal at all, since the notice of appeal was signed by a person not meeting the requirements of Article 134 EPC?

(2) Who was the appellant? The Board questioned whether the number of persons appealing could change in relation to the number of persons having filed the opposition. At least doubts arose. The Board suggested that all persons appealing should sign an authorisation.

(3) The Board also requested a statement pursuant to Rule 65 EPC showing the name(s) and address(es) of the appellant(s).

VIII. In response to the Board's communication, **17** persons filed authorisations for the professional representative on 13 July 1995. It was explained that one person had died since the decision under appeal had been taken. Opponent II filed a declaration that he intended to remain a party as of right under Article 107 EPC.

REQUESTS AND ARGUMENTS

IX. The respondent requests that questions be referred to the Enlarged Board of Appeal regarding the possibility of remedying deficiencies after expiry of the time limit for a notice of appeal; whether a "group" can file a joint opposition and pay only one opposition fee, and if so, whether all

V. La division d'opposition a conclu dans la décision entreprise que conformément à la règle 100(1) CBE, l'opposition I devait être considérée comme ayant été formée en commun par les personnes énumérées dans l'acte d'opposition, et qu'il importait peu que les personnes citées fussent ou non encore membres de la "Fraktion". L'opposition était donc recevable. Sur le fond, l'opposition a été rejetée et le brevet a été maintenu tel que délivré.

VI. Le 28 mars 1995, **cinq** personnes parmi le groupe ayant formé l'opposition I ont introduit un recours et acquitté la taxe de recours par le truchement d'un mandataire non agréé. L'opposant II n'a pas formé de recours.

VII. Dans une notification, la Chambre a notamment relevé les points suivants quant à la recevabilité du recours :

1) Y a-t-il recours, dans la mesure où l'acte de recours a été signé par une personne qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 134 CBE ?

2) Qui est le requérant ? La Chambre s'est demandée si les personnes formant recours pouvaient varier en nombre par rapport à celles qui avaient fait opposition. En tout état de cause, le doute est permis. La Chambre a suggéré que toutes les personnes formant le recours signent un pouvoir.

3) La Chambre a également demandé une liste de(s) nom(s) et adresse(s) du (des) requérant(s) en application de la règle 65 CBE.

VIII. En réponse à la notification de la Chambre, **17** personnes ont déposé le 13 juillet 1995 un pouvoir pour le mandataire agréé. Il a été indiqué qu'une personne était décédée depuis le prononcé de la décision entreprise. L'opposant II a produit une déclaration selon laquelle il entendait rester de droit partie à la procédure, conformément à l'article 107 CBE.

REQUETES ET ARGUMENTS

IX. L'intimé demande que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions de savoir s'il est possible de remédier à des irrégularités après l'expiration du délai de recours, si un "groupe" peut former une opposition conjointe en acquittant une seule taxe d'opposition, et, dans l'affirma-

und – wenn ja – müssen dann an einer späteren Beschwerde wieder all diese Personen beteiligt sein, oder sind die Personen, die ursprünglich den gemeinsamen Einspruch eingelegt haben, in beliebiger Kombination beschwerdeberechtigt? Und schließlich: Wie viele Beschwerdegebühren müssen entrichtet werden?

X. Die Beschwerdeführer beantragen, den Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer zurückzuweisen.

XI. Die Ausführungen des Beschwerdegegners zur Zulässigkeit eines Einspruchs und einer Beschwerde durch eine Gruppe lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Alle Beteiligten hätten Anspruch darauf, daß die Einlegung von Einsprüchen und Beschwerden an klare und verlässliche Erfordernisse gebunden sei, die keinen wirtschaftlichen oder verfahrensrechtlichen Mißbrauch zuließen. Die wahre Identität der einsprechenden Partei sei fraglich, da keine ordnungsgemäßen Vollmachten unterzeichnet worden seien. Ferner sei fraglich, ob der Kreis der Einsprechenden zwischen 26 und 5 schwanken dürfe, da sie doch beanspruchten, zusammen nur eine Partei zu bilden. Eine mangelhafte Beschwerdeschrift könne nach Ablauf der Beschwerdefrist, d. h. im vorliegenden Fall nach dem 28. März 1995, nicht mehr berichtigt werden, sondern müsse den Erfordernissen der Regel 64 EPÜ schon innerhalb der Beschwerdefrist genügen, da nach Regel 65 (1) EPÜ Mängel "bis zum Ablauf der nach Artikel 108 maßgebenden Fristen" zu beseitigen seien. Schließlich müsse der Beschwerdeführer laut Entscheidung T 371/92 in der Beschwerdeschrift angegeben sein, die nach Ablauf der Beschwerdefrist nicht mehr berichtigt werden könne.

XII. Die Beschwerdeführer machen geltend, daß ihr ursprünglicher Vertreter in gutem Glauben gehandelt habe, nachdem er das EPA um Auskunft gebeten und diese auch erhalten habe. Ihm sei von einem Formalbearbeiter des Amtes mitgeteilt worden, daß Vollmachten für einen zugelassenen Vertreter nachgereicht werden könnten. Die Beschwerdeführer hätten sich auf diese Auskunft verlassen dürfen, und ihre Beschwerde müsse deshalb für zulässig erklärt werden. Ihre Namen und Anschriften lägen vor. Eine Befassung der Großen Beschwerdekammer erübrige sich, denn das Recht natürlicher Personen, gemeinsam Einspruch

the individuals must then be a party to a subsequent appeal or if the right to appeal rests with any combination of the original individuals who filed the single opposition, and finally how many appeal fees must be paid.

X. The appellants request that the request for referral be dismissed.

XI. The respondent's position on the admissibility of a group opposition and appeal may be summarised as follows:

All parties have a right to clarity and certainty as to the requirements for filing oppositions and appeals, which should not be open to financial or procedural abuse. The true identity of the opposing party is questionable, since they did not sign proper authorisations. Furthermore, the right of the opponents to vary in number from 26 to 5 is questionable, since they claim that they together form only one party. A defective notice of appeal cannot be corrected after expiry of the time limit for a notice of appeal, ie in the present case after 28 March 1995, because it must meet the requirements of Rule 64 EPC within the term for the notice of appeal, in view of Rule 65(1) EPC, which stipulates that "each deficiency must be remedied before the relevant time limit laid down in Article 108 has expired". Finally, decision T 371/92 requires that the appellant must be identified in the notice of appeal, which cannot be corrected after the end of the period for such a notice.

XII. The appellants contend that their original representative acted in good faith, having sought and received advice from the EPO. This representative was told by a formalities officer of the EPO that authorisations for a professional representative could be filed later. The appellants are entitled to rely on that information and their appeal should therefore be declared admissible. Their names and addresses have been submitted. There is no need to refer any question to the Enlarged Board of Appeal, since the right for natural persons to file a joint opposition or appeal is recognised through Rule 100(1) EPC. Decision T 371/92 is not applicable, since it

tive, si tous les membres du groupe doivent ensuite être partie à la procédure de recours ultérieure ou si les personnes ayant initialement formé une seule opposition sont habilitées à former recours dans n'importe quelle combinaison, et enfin combien de taxes de recours il y a lieu d'acquitter.

X. Les requérants demandent le rejet de la requête en saisine.

XI. La position de l'intimé quant à la recevabilité d'une opposition et d'un recours formés par un groupe peut se résumer comme suit :

Toutes les parties ont droit à ce que les exigences en matière d'opposition et de recours soient claires et certaines, celles-ci ne devant pas donner lieu à des abus d'ordre financier ou procédural. On peut s'interroger sur la vraie identité de l'opposant, étant donné que les personnes concernées n'ont pas signé de véritables pouvoirs. Il est également douteux que le nombre d'opposants puisse varier de 26 à 5, dans la mesure où ceux-ci ont fait valoir qu'ensemble, ils ne formaient qu'une seule partie. Un acte de recours entaché d'irrégularité ne saurait être corrigé après l'expiration du délai de recours, soit en l'espèce après le 28 mars 1995, car en application de la règle 65(1) CBE, qui dispose qu'il doit "être remédié aux irrégularités avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108", l'acte de recours doit satisfaire aux exigences de la règle 64 CBE dans le délai de recours. Enfin, selon la décision T 371/92, le requérant doit être identifié dans l'acte de recours, lequel ne peut être corrigé après l'expiration du délai de recours.

XII. Les requérants soutiennent que leur premier représentant a agi de bonne foi, sur les conseils que lui avait donnés l'OEB à sa demande. Un agent des formalités de l'OEB avait indiqué à ce représentant que les pouvoirs du mandataire agréé pouvaient être déposés ultérieurement. Les requérants étant fondés à se fier à cette information, leur recours doit être déclaré recevable. Ils ont en outre produit leurs noms et adresses. Il est inutile de saisir la Grande Chambre de recours, étant donné que la règle 100(1) CBE reconnaît aux personnes physiques le droit de former conjointement une opposition ou un recours. La décision T 371/92

oder Beschwerde einzulegen, sei in Regel 100 (1) EPÜ verbrieft. Die Entscheidung T 371/92 sei nicht einschlägig, weil im damaligen Fall nur die Beschwerdegebühr entrichtet, aber keine Beschwerdeschrift eingereicht worden sei.

Entscheidungsgründe

1. Da alle übrigen Erfordernisse nach den Artikeln 99 und 108 EPÜ erfüllt sind, hängt die Zulässigkeit des Einspruchs und der Beschwerde davon ab, wie die Einwendungen des Beschwerdegegners beantwortet werden. Im folgenden werden Einsprüche bzw. Beschwerden, die mehrere Personen gemeinsam eingelegt haben, als "gemeinsame Einsprüche" bzw. "gemeinsame Beschwerden" bezeichnet.

ZULÄSSIGKEIT GEMEINSAMER EINSPRÜCHE

2. Praxis des EPA

2.1 Der Kammer ist bewußt, daß gemeinsame Einsprüche der vorstehend beschriebenen Art (siehe Nr. II) vom EPA schon zugelassen worden sind (siehe zum Beispiel den anhängigen Einspruch betreffend die Anmeldung Nr. 85 030 449.0 ("Krebsmaus"-Fall)).

2.2 Die Beantwortung der Frage nach den Rechten und Pflichten natürlicher Personen, die vor dem EPA gemeinsam auftreten, ist von großer Bedeutung, kommt es doch insbesondere auf umstrittenen technischen Gebieten, über die die Medien viel berichten, immer wieder vor, daß sich Personengruppen – ob sie nun gesellschaftlich organisiert sind oder nicht – bei der Anfechtung von Patenten zusammenschließen möchten. Deshalb haben sowohl Patentinhaber als auch Einsprechende ein berechtigtes Interesse daran, daß ihre Verfahrensrechte im Rahmen des EPÜ genau abgesteckt werden.

3. Nominelle Einsprechende

3.1 Der Beschwerdegegner hat vorgebracht, daß wegen der wechselnden Zahl der Fraktionsmitglieder ein "Strohmann"-Verhältnis entstanden sein könne, daß also den Einspruch nur nominelle Einsprechende eingelegt hätten und er deshalb unzulässig sei.

3.2 Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht anschließen, denn alle Fraktionsmitglieder waren ursprünglich namentlich aufgeführt. In der Beschwerdephase ist keine neue Person zu dieser Gruppe hinzu-

concerned a case where only the appeal fee was paid but no notice of appeal was submitted.

Reasons for the decision

1. All other requirements under Article 99 and 108 EPC having been met, the admissibility of the opposition and appeal is dependent upon the answers to the objections raised by the respondent. In the following, an opposition or appeal which has been filed in common by several persons will be called a "joint opposition" or "joint appeal".

ADMISSIBILITY OF JOINT OPPOSITIONS

2. The practice of the EPO

2.1 The Board is aware that in the past, joint or common oppositions of the kind described above (see point II) have been accepted by the EPO (see for example the pending opposition case regarding application No. 85 030 449.0 (the "onco mouse" case)).

2.2 The answers to the question concerning the rights and obligations of natural persons acting in common before the EPO are of great importance, since it occurs that groups of persons, whether incorporated or not, wish to join in opposing patents, particularly in contentious technical fields with high media coverage. Both patentees and opponents are therefore justified in seeking to have their procedural rights under the EPC defined.

3. Nominal opponents

3.1 The respondent suggested that, because of the changing number of members of "die Fraktion", a "straw man" situation may have arisen, i.e. that the opposition was filed by nominal opponents only, and therefore is inadmissible.

3.2 The Board disagrees, for the reason that all the individuals involved in "die Fraktion" were originally named. No new person has been added to this group at the appeal stage. The only question arising from

ne s'applique pas, car dans cette affaire, seule la taxe de recours avait été acquittée, l'acte de recours proprement dit n'ayant pas été déposé.

Motifs de la décision

1. Toutes les autres conditions énoncées aux articles 99 et 108 CBE ayant été remplies, la recevabilité de l'opposition et du recours est fonction des réponses qui seront données aux objections soulevées par l'intimé. Les oppositions et recours formés en commun par plusieurs personnes seront appelés ci-après "opposition conjointe" et "recours conjoint".

RECEVABILITE D'UNE OPPOSITION CONJOINTE

2. Pratique suivie par l'OEB

2.1 La Chambre est consciente que par le passé, l'OEB a admis des oppositions conjointes ou formées en commun, telles que celle qui est décrite plus haut (point II) (cf. par exemple la procédure d'opposition en instance concernant la demande n° 85 030 449.0 ("souris oncogène")).

2.2 Les réponses à la question des droits et obligations attachés aux personnes physiques qui agissent en commun devant l'OEB revêtent une importance considérable, car il arrive que des groupes de personnes, organisés ou non en sociétés, souhaitent se réunir pour faire opposition à un brevet, notamment dans certains domaines techniques litigieux qui sont largement couverts par les médias. Les titulaires de brevets et les opposants sont donc fondés à demander que soient définis les droits procéduraux que leur confère la CBE.

3. Opposants agissant en tant que prête-noms

3.1 L'intimé a fait valoir que le nombre de membres au sein de la "Fraktion" ayant varié, l'on pouvait se trouver dans une situation du type "homme de paille", à savoir que l'opposition a été formée par un opposant agissant uniquement en tant que prête-nom, et que par conséquent, elle est irrecevable.

3.2 La Chambre ne saurait partager ce point de vue, au motif que toutes les personnes faisant partie de la "Fraktion" avaient été dès le départ nommément désignées. Personne d'autre ne s'est joint au groupe au

gekommen. Die einzige Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, scheint dem Status der aufgeführten Personen, nicht aber ihrer Identität zu gelten.

3.3 Erwähnt seien schließlich auch noch die jüngst ergangenen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 3/97 und G 4/97, wonach nominelle Beteiligte Einspruch einlegen dürfen, sofern damit nicht das EPÜ umgangen werden soll. Im vorliegenden Fall besteht kein Anhalt für eine solche Gesetzesumgehung.

3.4 Die Kammer sieht somit keine Veranlassung, der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ Fragen zu diesem Punkt vorzulegen.

4. Definition des Begriffs "jeder-mann" in Artikel 99 EPÜ

4.1 Die Kammer muß im wesentlichen klären, ob der Begriff "jeder-mann" so ausgelegt werden kann, daß eine Gruppe natürlicher Personen ohne eigene Rechtsstellung einen einzigen gemeinsamen Einspruch rechtswirksam einlegen kann, und ob ein solcher Einspruch rechtswirksam namens all dieser Personen eingelegt ist, obwohl nur eine Gebühr entrichtet wurde.

4.2 Dem Wortlaut des Artikels 99 EPÜ ist zu entnehmen, daß eine natürliche oder auch eine juristische Person Einspruch einlegen kann. Da der Begriff in der Einzahl steht, wäre die Interpretation naheliegend, daß jede solche natürliche oder juristische Person, die Einspruch einlegt, auch verpflichtet ist, alle Erfordernisse des Artikels 99 (1) EPÜ zu erfüllen, d. h. auch die fällige Gebühr zu entrichten; dies würde bedeuten, daß bei mehreren einsprechenden Personen jede einzelne diese Gebühr zu zahlen hat.

4.3 Das Wort "Vertreter" wird im EPÜ mit Bezug auf Verfahrensbeteiligte vor dem EPA in den Artikeln 20, 24, 133 und 134 und in der Ausführungsordnung (vorläufig unter Ausschluß der Regel 100 EPÜ) in den Regeln 17, 26, 55, 60, 63, 66, 78, 81, 85, 90, 92, 101, 102 und 106 verwendet. In den meisten dieser Bestimmungen wird unter "Vertreter" ein Dritter verstanden, der beauftragt worden ist, eine Partei vor dem EPA zu vertreten, wobei diese Person in einigen, aber nicht in allen Fällen ein zugelassener Vertreter ist. In Regel 100 EPÜ könnte unter diesem Begriff allerdings sowohl eine Person aus der Gruppe der Anmelder oder Einsprechenden als auch ein von den Mitgliedern

this point seems to be one of the status of the persons so named, not one of their identity.

3.3 It should finally be added that the Enlarged Board of Appeal recently issued decisions G 3/97 and G 4/97, which allow nominal parties to file oppositions, provided that no circumvention of the EPC is attempted thereby. In the present case there is no reason to assume such circumvention.

3.4 Thus, the Board can find no reason under Article 112 EPC to refer any question to the Enlarged Board of Appeal on this point.

4. The definition of "any person" under Article 99 EPC

4.1 The main questions before the Board are whether the term "any person" may be interpreted as meaning that a group of natural persons with no legal status of its own may validly file one joint opposition, and whether such an opposition is validly filed on behalf of all of them, although only one fee has been paid.

4.2 The wording of Article 99 EPC indicates that either a natural person or a legal person may file an opposition. Since the term is given in the singular, the immediate interpretation would be that each such person, whether natural or legal, who files an opposition is also obliged to fulfil all the requirements of Article 99(1) EPC, ie also to pay the fee due, and conversely that several persons filing oppositions must each pay this fee.

4.3 The word "representative" is used in the EPC in relation to parties before the EPO in Articles 20, 24, 133, and 134 and in the Implementing Regulations (excluding for the moment Rule 100 EPC) in Rules 17, 26, 55, 60, 63, 66, 78, 81, 85, 90, 92, 101, 102 and 106. In most of these provisions, "representative" is understood as a third person having been appointed to represent a party before the EPO, this person being, in some cases, but not all, a professional representative. In Rule 100 EPC, however, this term could mean both a person out of the group of applicants or opponents and a *third person jointly appointed* by the members of a party. In seeking guidance as to the

stade du recours. La seule question qui se pose à cet égard semble donc concerner le statut des personnes désignées, et non leur identité.

3.3 Ajoutons enfin que la Grande Chambre de recours a récemment rendu les décisions G 3/97 et G 4/97, qui autorisent des parties agissant en tant que prête-noms à faire opposition, à condition qu'elles ne cherchent pas ce faisant à contourner des dispositions de la CBE. En l'espèce, rien ne permet de supposer que cela a été le cas.

3.4 La Chambre ne voit donc aucune raison, au regard de l'article 112 CBE, de saisir la Grande Chambre de recours sur ce point.

4. Définition de l'expression "toute personne" visée à l'article 99 CBE

4.1 Les principales questions auxquelles la Chambre doit répondre consistent à savoir si l'expression "toute personne" peut être interprétée comme signifiant qu'un groupe de personnes physiques dépourvu de statut juridique propre peut valablement former une opposition conjointe, et si une telle opposition est valablement formée au nom de tous les membres de ce groupe, bien qu'une seule taxe d'opposition ait été acquittée.

4.2 L'article 99 CBE est formulé de telle sorte qu'une opposition peut être formée soit par une personne physique, soit par une personne morale. Cette expression étant au singulier, l'interprétation qui vient immédiatement à l'esprit est que chaque personne, physique ou morale, qui forme opposition est également tenue de remplir toutes les conditions énoncées à l'article 99(1) CBE, à savoir payer aussi la taxe due, et inversement que plusieurs personnes formant opposition doivent chacune acquitter cette taxe.

4.3 Dans la CBE, le terme "mandataire" ou "représentant" est employé en relation avec les parties devant l'OEB aux articles 20, 24, 133 et 134, ainsi que (si l'on exclut pour le moment la règle 100 CBE) aux règles 17, 26, 55, 60, 63, 66, 78, 81, 85, 90, 92, 101, 102 et 106 du règlement d'exécution. Dans la plupart de ces dispositions, ce terme s'entend d'un tiers qui a été désigné pour représenter une partie devant l'OEB, cette personne étant parfois, mais pas toujours, un mandataire agréé. En revanche, à la règle 100 CBE, ce terme peut à la fois signifier un membre du groupe de demandeurs ou d'opposants et un *tiers désigné conjointement* par les membres du

einer Partei *gemeinsam bestellter Dritter* verstanden werden. Hilfreiche Hinweise auf die richtige Auslegung der Regel 100 (1) EPÜ gibt die Regel 2 der Ausführungsordnung zum PCT; dort heißt es zur Bezeichnung "gemeinsamer Vertreter" nämlich, "daß sie einen Anmelder umfaßt, der nach Regel 90.2 als gemeinsamer Vertreter bestellt ist oder gilt" (Regel 2.2bis PCT). Regel 90.2 PCT kommt zum Tragen, wenn zwei oder mehr Anmelder keinen "Anwalt" zu ihrer Vertretung bestellt haben. Sie sieht vor, daß einer der nach Artikel 9 PCT zur Einreichung einer Anmeldung berechtigten Anmelder von den übrigen Anmeldern als ihr "gemeinsamer Vertreter" bestellt werden kann. Nach Regel 2.2 PCT ist die Bezeichnung "Anwalt" so auszulegen, daß sie einen nach Regel 90.1 PCT bestellten Anwalt umfaßt. Dadurch wird die Terminologie des PCT klar abgegrenzt. Gemäß Artikel 150 (2) Satz 3 EPÜ sollte die Terminologie des EPÜ im Sinne derjenigen des PCT ausgelegt werden, zumal die Vorschriften des PCT neueren Datums sind als die des EPÜ.

4.4 Darüber hinaus scheint aus Regel 100 (1) Satz 1 EPÜ hervorzugehen, daß unter einem "gemeinsamen Vertreter" etwas anderes zu verstehen ist als ein "Vertreter" oder "zugelassener Vertreter". Gemäß der in diesem Satz verankerten Bestimmung, die sich auf gemeinsame Patentanmelder bezieht, gilt dann, wenn kein gemeinsamer Vertreter bezeichnet worden ist, der in der Patentanmeldung als erster genannte Anmelder als gemeinsamer Vertreter. Dies deutet darauf hin, daß ein "gemeinsamer Vertreter" eine Person ist, die aus einer Gruppe von Personen ausgewählt wurde, die zusammen die betreffende Partei bilden. Diese Person ist dann der Ansprechpartner des EPA im Schriftverkehr, denn an sie sind nach Regel 81 EPÜ Zustellungen zu richten, sie hat hierauf zu erwidern und allgemein für die betreffende Partei zu sprechen. Im letztgenannten Fall zieht die Kammer jedoch die Bezeichnung "Sprecher" vor, weil der Begriff "Vertreter" leicht mit der Bestellung Dritter, der Thematik der zugelassenen Vertreter und den Bestimmungen der Artikel 133 und 134 EPÜ verwechselt wird.

4.5 Regel 100 (1) EPÜ sollte ursprünglich nur für *Anmelder eines gemeinsamen Patents* gelten; siehe Dokument BR/67 d/70 betreffend den damaligen Artikel 66. Beantragen mehrere Erfinder ein Patent, so sehen sie sich rechtlich gezwungen, gemeinsam, d. h. in einer "notwendigen Streitgenossenschaft", zu handeln

proper interpretation of Rule 100(1) EPC, Rule 2 of the Regulations under the PCT is helpful, since the term "common representative" is defined there as "meaning an applicant appointed as, or considered to be, the common representative under Rule 90.2", Rule 2.2bis PCT. Rule 90.2 PCT governs the situation where there are two or more applicants and they have not appointed "an agent" to represent them. This provision makes it possible for one of the applicants entitled to file an application under Article 9 PCT to be appointed by the other applicants as their "common representative". Pursuant to Rule 2.2 PCT, the word "agent" is to be construed as meaning an agent appointed under Rule 90.1 PCT. This makes the terminology of the PCT clear. By virtue of Article 150(2), third sentence, EPC, the terminology of the EPC should be construed to correspond to that of the PCT, bearing in mind that the PCT rules are of a more recent date than the EPC.

4.4 Moreover, the first sentence of Rule 100(1) EPC seems to indicate that a "common representative" is to be understood as different from a "representative" or "professional representative". According to the provision of this sentence, which covers joint applicants for a patent, in the absence of a named common representative, the applicant first named in the patent application shall be considered to be that common representative. This indicates that a "common representative" is a person chosen from a group of persons making up the party in question. This person would then be the individual with whom the EPO corresponds, being the addressee by virtue of Rule 81 EPC to receive such correspondence, to respond to it and in general to speak for the party in question. For this latter situation, however, the board prefers to denote such a person the "spokesperson", since the word "representative" is easily confused with the appointment of third persons, the issue of professional representatives and the provisions of Article 133 and 134 EPC.

4.5 Rule 100(1) EPC was originally only intended to apply to *applicants for a joint patent*, see document BR/67 e/70 prk regarding the then Article 66. If two or more inventors apply for a patent, they are in a legal situation where they are forced to act in common, in a "procedural community of necessity" (German:

groupe constituant une partie. A cet égard, la règle 2 du règlement du PCT peut fournir des indications utiles sur la façon dont il convient d'interpréter la règle 100(1) CBE, puisqu'elle définit l'expression "représentant commun" comme "signifiant le déposant désigné comme représentant commun, ou considéré comme tel, en vertu de la règle 90.2" (règle 2.2bis PCT). La règle 90.2 PCT régit la situation où il y a plusieurs déposants qui n'ont pas désigné un "mandataire" pour les représenter tous. Cette disposition permet à l'un des déposants habilités à déposer une demande conformément à l'article 9 PCT d'être désigné par les autres déposants comme leur "représentant commun". En vertu de la règle 2.2 PCT, le terme "mandataire" doit être compris comme signifiant un mandataire désigné en vertu de la règle 90.1 PCT. La terminologie utilisée dans le PCT est donc bien claire. Conformément à l'article 150(2) CBE, troisième phrase, la terminologie de la CBE doit être interprétée de façon à correspondre à celle du PCT, étant entendu que les règles du PCT sont plus récentes que la CBE.

4.4 De surcroît, la première phrase de la règle 100(1) CBE semble indiquer qu'un "représentant commun" est à distinguer d'un "représentant" ou d'un "mandataire agréé". Selon cette disposition, qui porte sur le dépôt d'une demande de brevet par plusieurs demandeurs, le demandeur cité en premier lieu dans la demande de brevet est réputé être le représentant commun, s'il n'en a été désigné aucun. Il s'ensuit que le "représentant commun" est une personne choisie parmi le groupe de personnes qui constitue la partie en question. Ce serait donc la personne avec laquelle l'OEB correspond, à savoir le destinataire au sens de la règle 81 CBE qui reçoit cette correspondance, y répond et s'exprime d'une manière générale au nom de la partie en question. En ce cas, la Chambre préfère cependant parler de "porte-parole", car le terme "représentant" peut aisément prêter à confusion avec la désignation d'un tiers, la question des mandataires agréés et les dispositions des articles 133 et 134 CBE.

4.5 A l'origine, la règle 100(1) CBE devait uniquement s'appliquer *aux déposants d'un brevet conjoint* (cf. document BR/67 f/70 dd en ce qui concerne l'article 66 à l'époque). Si deux inventeurs ou plus demandent un brevet, ils se trouvent dans une situation juridique où ils sont tenus d'agir conjointement (ce que l'on

(englisch: "procedural community of necessity". Im französischen Recht gibt es vermutlich keinen entsprechenden Begriff, denn eine (verdeckte) Übertragung der Prozeßführungsbefugnis ist nicht zulässig; siehe Nr. 6.4).

4.6 Artikel 58 EPÜ verleiht natürlichen und juristischen Personen die gleichen Rechte zur Anmeldung europäischer Patente. Darüber, wer juristischen Personen gleichgestellt ist, entscheidet laut Verweisung das nationale Recht. In Artikel 59 EPÜ ist ausdrücklich vorgesehen, daß eine gemeinsame europäische Patentanmeldung von mehreren Anmeldern eingereicht werden kann; eine entsprechende Bestimmung für Einsprechende fehlt jedoch. Dieser Unterschied könnte auf den rechtlichen Umstand zurückzuführen sein, daß sich gemeinsame Anmelder in einer "notwendigen Streitgenossenschaft" befinden (siehe oben), Einsprechende hingegen nicht.

4.7 Obwohl der Anwendungsbereich der Regel 100 (1) EPÜ anfänglich begrenzt war, wurde später, als die Bestimmungen für das Einspruchsverfahren ausgearbeitet wurden, noch zusätzlich vorgesehen, daß Einsprechende einen gemeinsamen Vertreter bestellen können; siehe beispielsweise die revidierte Ausführungsordnung, Artikel 102 (1) in Dokument BR/185/72 mit dem folgenden zusätzlichen Satz: "Das gleiche gilt, wenn ein Einspruch von mehreren Personen eingelegt wird." Die Kammer konnte nicht ermitteln, warum dieser Satz hinzugefügt wurde. Eine an Artikel 59 EPÜ (gemeinsame Anmeldungen) angelehnte Regelung für Einsprüche wurde allerdings nicht getroffen. Während Patentanmelder, wie vorstehend erwähnt, gezwungen sind, gemeinsam zu handeln (vgl. Entscheidung J 35/92 vom 17. März 1994, in der die Kammer eine von nur einem der Anmelder vorgenommene Handlung für unwirksam erklärte), besteht das gemeinsame Interesse von Einsprechenden ausschließlich darin, daß das Patent ganz oder teilweise widerrufen wird. Ihre Beweggründe für den Widerruf können unterschiedlich sein. Diese Gründe sind nicht unerheblich: Einem Einsprechenden kann es darauf ankommen, daß ein Patent wegen Verstoßes gegen Artikel 53 a) EPÜ widerrufen wird, während für einen anderen Einsprechenden vielleicht die Frage der Neuheit oder der erfinderschen Tätigkeit im Vordergrund steht.

'notwendige Streitgenossenschaft'. Under French law this terminology may lack a corresponding term, since litigation by proxy is not allowed, see point 6.4 below).

4.6 Article 58 EPC gives natural and legal persons equal rights to file a European patent application. Reference to national law is made with regard to equivalents of legal persons. Article 59 EPC expressly provides for the possibility to file a joint European patent application by two or more applicants, whereas a corresponding provision for opponents is missing. This difference may be due to the legal fact that joint applicants are in a situation of "procedural community of necessity", see above, whereas opponents are not.

4.7 Although the scope of Rule 100(1) EPC was limited in the beginning, later, as the provisions for the opposition procedure were being elaborated, the possibility for opponents to retain a common representative was added, see eg the revised Implementing Regulations, Article 102(1) in doc BR/185/72, which included the following additional sentence: 'The same shall apply to third parties acting in common in filing notice of opposition'. The Board has not been in a position to establish the reasons for this addition. However, no provision parallel to Article 59 EPC on joint applications was adopted for oppositions. While, as noted above, patent applicants are forced to act jointly (cf. decision J 35/92 of 17 March 1994, in which the Board declared an action taken by only one of the owners invalid), opponents have no other common interest than to have the patent revoked, in whole or in part. They may have differing interests regarding the reasons why the patent should be revoked. Such reasons are not immaterial, since it may be essential for one opponent to have a patent revoked for conflicting with Article 53(a) EPC, whereas for another opponent the question of novelty or inventive step may be more important.

appelle en allemand "notwendige Streitgenossenschaft"). Le droit français n'a probablement pas de terme équivalent, vu qu'il n'est pas permis de "plaider par procureur" (cf. point 6.4 ci-après).

4.6 L'article 58 CBE confère aux personnes physiques et morales les mêmes droits de brevet européen. Référence est faite au droit national en ce qui concerne les sociétés assimilées à une personne morale. La CBE dispose expressément à l'article 59 qu'une demande de brevet européen peut être déposée conjointement par deux demandeurs ou plus, mais ne contient aucune disposition correspondante pour les opposants. Cette différence s'explique peut-être par le fait que les codemandeurs sont tenus d'agir conjointement (cf. supra), tandis que les opposants ne le sont pas.

4.7 Bien que le champ d'application de la règle 100(1) CBE ait été initialement limité, la possibilité pour les opposants de désigner un représentant commun a été ajoutée ultérieurement lors de l'élaboration des dispositions régissant la procédure d'opposition; cf. le règlement d'exécution révisé, article 102(1) dans le document BR/185/72, qui contient la phrase supplémentaire suivante: "Ces dispositions sont applicables à des tiers intervenant conjointement pour former une opposition". La Chambre n'a pas été en mesure d'établir ce qui a motivé cet ajout. Toutefois, en matière d'opposition, il n'a pas été adopté de disposition correspondant à l'article 59 CBE relatif aux demandes conjointes. Alors que, comme expliqué plus haut, les demandeurs sont tenus d'agir conjointement (cf. décision J 35/92 en date du 17 mars 1994, dans laquelle la chambre a déclaré non valable une action engagée par un seul des titulaires), les opposants n'ont pas d'autre intérêt commun que d'obtenir la révocation en tout ou partie du brevet. Ils peuvent avoir des intérêts divergents quant aux raisons pour lesquelles le brevet devrait être révoqué. De telles raisons ne sont pas sans importance, vu que pour un opposant, il peut être essentiel qu'un brevet soit révoqué au motif que son objet est contraire aux dispositions de l'article 53a) CBE, tandis qu'un autre opposant attachera davantage d'importance aux questions relatives à la nouveauté et à l'activité inventive.

4.8 Regel 100 (1) EPÜ gestattet es Einsprechenden zwar mutatis mutandis, einen gemeinsamen Vertreter aus ihren Reihen zu bestellen, kann allein deswegen aber noch keine Antwort auf die Frage geben, ob eine oder mehrere Gebühren entrichtet werden müssen, weil es vor allem kaum denkbar erscheint, daß für eine wichtige Handlung wie die Zahlung einer Gebühr – die nach den Artikeln 99 (1) und 108 EPÜ eine Voraussetzung dafür ist, daß der Einspruch bzw. die Beschwerde überhaupt als eingelegt gilt – eine Regel in der Ausführungsordnung, die hierauf zudem nur implizit eingeht, maßgebend sein soll. Die Verpflichtung, Gebühren zu zahlen, wird durch mehrere Bestimmungen des EPÜ, beginnend mit Artikel 78, geregelt. Aus der Gebührenordnung (GebO) geht hervor, daß es für die meisten Gebühren eine Regelung im EPÜ selbst gibt; siehe die Auflistung der Gebühren in Artikel 2 GebO.

4.9 Ferner muß auch berücksichtigt werden, welches Ziel mit den Gebühren verfolgt wird, d. h. ob sie unnötige Einsprüche oder Beschwerden verhindern oder aber in ihrer jeweiligen Höhe den Aufwand des EPA für die Bearbeitung von Einsprüchen und Beschwerden bis zur endgültigen Entscheidung decken sollen. Geht man von der zweiten Hypothese aus, so wäre es beispielsweise vorstellbar, daß mehrere Einsprechende aus wirtschaftlichen Gründen denselben Vertreter bestellen, ihm aber gesonderte Anweisungen erteilen, zum Beispiel hinsichtlich der Beweismittel und Argumente, die er gegen das Patent vorbringen soll. Unter dem Gesichtspunkt, daß das EPA kostendeckend arbeiten soll, wäre in einem solchen Fall die Zahlung nur einer Gebühr nicht sachdienlich.

4.10 Vorausgeschickt sei auch noch, daß, wenn natürliche Personen einen gemeinsamen Einspruch einlegen dürfen, dasselbe auch für juristische Personen gelten muß. Eingetragene Gesellschaften, zum Beispiel mehrere Mitbewerber, könnten dann gemeinsam einen einzigen Einspruch einlegen und nur eine einzige Einspruchsgebühr entrichten.

5. Das Personen- und das Gesellschaftsrecht

5.1 Das Personenrecht regelt, wer als Träger gesetzlicher Rechte und Pflichten anerkannt werden oder etwa als Partei vor Behörden auftreten kann. Mit dem Besitz der Rechtspersönlichkeit ist auch die Prozeßfähigkeit verbunden. Das Personenrecht gliedert sich in das Recht der juristischen und das der natürlichen Personen; siehe hierzu beispielsweise "Halsbury's

4.8 Although Rule 100(1) EPC allows, mutatis mutandis, opponents to appoint a common representative among themselves, this fact seems not to allow any conclusion regarding the obligation to pay one or more fees, first and foremost because it does not seem appropriate that an important act such as the payment of a fee – which is a prerequisite under Articles 99(1) and 108 EPC for the opposition or appeal to be considered to have been filed at all – could be governed by an implementing rule, and there only implicitly. The obligation to pay fees is governed by several provisions of the EPC, beginning with Article 78. The Rules relating to Fees (RFees) indicate that most fees are regulated in the EPC itself, see the listing of fees in Article 2 RFees.

4.9 Further, the object of the fees may also have to be considered, i.e. do they serve the purpose of preventing unnecessary oppositions or appeals or are they set to correspond to the amount of EPO resources needed to process oppositions and appeals to a final decision? To give just one example of the latter, it is possible to imagine the situation where, for economic reasons, several opponents appoint the same representative but give him separate instructions, for example on the evidence or arguments to be presented against the patent. In such a case, to pay only one fee would not be satisfactory, from the point of view that the EPO is supposed to be financially self-supporting.

4.10 Another initial observation is that, if natural persons are allowed to file a joint opposition, the same must be valid for legal persons. Incorporated bodies, for example several competitors, would then be able to join in one opposition and pay one opposition fee only.

5. The law of personality and association

5.1 The law of personality governs the right to be recognised as having rights and obligations in law, to appear as a party before authorities, etc. Possessing legal personality also entails the right to instigate proceedings. Legal and natural persons are the two classes of personality. For reference, see for example Halsbury's Laws of England, vol. 9(2), Corpora-

4.8 Même si la règle 100(1) CBE autorise par analogie des opposants à désigner parmi eux un représentant commun, on ne saurait, semble-t-il, en tirer la moindre conclusion quant à l'obligation d'acquitter une ou plusieurs taxes, d'abord et avant tout parce qu'il ne semble pas raisonnable qu'une règle d'application régisse, et ce uniquement de manière implicite, un acte aussi important que le paiement d'une taxe, qui est une condition préalable à remplir en vertu des articles 99(1) et 108 CBE pour que l'opposition ou le recours soit réputé formé. L'obligation de payer des taxes est régie par plusieurs dispositions de la CBE, à commencer par l'article 78. Le règlement relatif aux taxes (RRT) précise que la plupart des taxes sont régies par la CBE elle-même, cf. la liste des taxes à l'article 2 RRT.

4.9 Il conviendrait en outre de prendre en considération l'objet des taxes, autrement dit de savoir si elles ont pour but d'éviter des oppositions ou des recours inutiles, ou bien de couvrir les ressources nécessaires à l'OEB pour traiter les oppositions et les recours jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. Pour donner juste un exemple sur ce dernier point, on pourrait très bien concevoir que plusieurs opposants désignent le même représentant pour des raisons économiques, mais lui donnent des instructions séparées, par exemple sur les preuves à produire ou les arguments à faire valoir contre le brevet. Dans ce cas, le paiement d'une seule taxe ne serait pas satisfaisant, si l'on part du principe que l'OEB est censé s'autofinancer.

4.10 De surcroît, si des personnes physiques sont autorisées à former une opposition conjointe, il doit en être de même pour les personnes morales. Ainsi, des sociétés, par exemple plusieurs concurrents, seraient en mesure de se réunir pour former une seule opposition et payer une seule taxe d'opposition.

5. De la personnalité juridique et du droit des sociétés

5.1 Le régime relatif à la personnalité juridique détermine le droit pour une personne d'être reconnue en tant que titulaire de droits et d'obligations, de comparaître en tant que partie devant des autorités, etc. Avoir la personnalité juridique comprend également le droit d'engager une action en justice. Les personnes physiques et les personnes morales forment les deux

Laws of England", Bd. 9 (2), Corporations, Seite 567 ff. (im folgenden zitiert als "Halsbury") und M. Dausés, "Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts", Verlag C. H. Beck, München 1993, E.III. Gesellschaftsrecht (im folgenden zitiert als "Dausés"). Zu den wesentlichen Voraussetzungen für die Bildung einer Gesellschaft nach englischem Recht siehe Halsbury, Seite 596. Nach Singer, The European Patent Convention, Revised English edition by R. Lunzer, Sweet and Maxwell, 1995, läßt das deutsche Recht sehr viel mehr Arten eingetragener Gesellschaften als das englische Recht zu; siehe Artikel 58, Rdnrn. 58.03 und 58.04.

5.2 Nach dem Gesellschaftsrecht muß eine juristische Person, um als solche anerkannt zu werden, bei einer Behörde eingetragen sein, die befugt ist, entsprechende Anträge entgegenzunehmen und vor der Eintragung zu prüfen, ob die rechtlichen Erfordernisse für die betreffende Gesellschaft erfüllt sind. Je nach Gesellschaftsform können unterschiedliche Erfordernisse gelten. Im wesentlichen gibt es zwei Gründe für die Bildung einer juristischen Person: 1. Die Haftung der sie bildenden natürlichen Personen soll beschränkt werden. 2. Einer Firma soll es beispielsweise ermöglicht werden, als Marktteilnehmer Verträge mit anderen – juristischen oder sonstigen – Personen auszuhandeln und zu schließen sowie als ein einziges Rechtssubjekt Prozesse zu führen, und zwar unabhängig von den natürlichen Personen, deren Eigentum sie ist oder die sie beschäftigt.

5.3 In den nationalen Rechtsordnungen wird einer Gruppe von Personen eine eigene Rechtspersönlichkeit oft nur dann zuerkannt, wenn sie in Übereinstimmung mit dem nationalen Recht gebildet wird, also bestimmte Bedingungen erfüllt, was normalerweise bedeutet, daß sie als juristische Person eingetragen sein muß. Dies hat seinen Grund ganz einfach darin, daß eine juristische Person mit ihrer förmlichen Anerkennung bestimmten Regeln und Vorschriften im Interesse der Allgemeinheit unterworfen ist, so daß beispielsweise ihre Identität feststeht und Dritte, mit denen sie vielleicht geschäftliche Beziehungen unterhalten möchte, ihren Geschäftssitz eruieren, Erkundigungen über sie einziehen und gerichtlich oder außergerichtlich gegen sie vorgehen können.

5.4 Die Frage, ob die Fraktion als juristische Person angesehen werden könnte, wurde schon vor der Einspruchsabteilung erörtert. Vor dem

tions, page 567 ff (quoted as 'Halsbury'), and M. Dausés, Handbuch des EU Wirtschaftsrechts, Verlag C. H. Beck, München 1993, E. III. Gesellschaftsrecht (quoted as 'Dausés'). For the essentials for forming an association under English law, see Halsbury's, page 596. According to Singer, The European Patent Convention, revised English edition by R. Lunzer, Sweet and Maxwell, 1995, German law allows for a greater diversity of types of incorporated bodies than English law, see under Article 58, points 58.03 and 58.04.

5.2 According to the law of association, in order for a legal person to be recognised as such it must be registered with an authority empowered to receive such applications and to examine that the legal requirements for the association in question have been met before registering it. These requirements may vary with the type of association formed. There are basically two reasons for forming a legal entity: (1) to limit liability for the natural persons forming it, and (2) to enable a company, for example, to act in the market, negotiating and concluding contracts with other persons, legal or otherwise and to enter into litigation as one entity, regardless of the actual physical persons owning or being employed by it.

5.3 National legal systems often do not recognise a group of persons as having a legal personality of its own, unless it is formed in accordance with this law, ie meets prescribed conditions, which normally means that it must be registered as such a legal person. The reason for this is simply that by being formally recognised as a legal person it is made subject to certain rules and regulations in the interest of society, for example to ensure its identity, and to make it possible for third parties with whom it may want to do business to find its place of business, to make enquiries about it and to seek redress against it outside or inside courts of law.

5.4 The question whether "Die Fraktion" could be considered as a legal person was discussed before the opposition division. Against the

catégories de personnalité. Se reporter par exemple à Halsbury's Laws of England, vol. 9(2), Corporations, page 567 s. (cité sous le nom de "Halsbury"), et M. Dausés, Handbuch des EU Wirtschaftsrechts, Verlag C. H. Beck, Munich 1993, E. III. Gesellschaftsrecht (cité sous le nom de "Dausés"). S'agissant des caractéristiques essentielles de la constitution d'une société en droit anglais, cf. Halsbury's, page 596. Selon Singer (The European Patent Convention, Revised English Edition by R. Lunzer, Sweet and Maxwell, 1995), le droit allemand autorise un plus grand nombre de types de sociétés que le droit anglais, cf. points 58.03 et 58.04 sous article 58.

5.2 En vertu du droit des sociétés, pour qu'une personne morale soit reconnue en tant que telle, elle doit être immatriculée auprès d'une autorité habilitée à recevoir de telles demandes et à examiner si l'entité en question satisfait aux exigences juridiques prescrites avant de l'immatriculer. Ces exigences peuvent varier selon le type de société créée. La constitution d'une personne morale obéit pour l'essentiel à deux motifs : 1) limiter la responsabilité des personnes physiques qui la composent, et 2) permettre à une entreprise, par exemple, d'agir sur le marché, de négocier et de conclure des contrats avec d'autres personnes morales ou autres, et d'engager des actions en justice en tant qu'entité unique, et ce indépendamment des personnes physiques qui en sont propriétaires ou qui y sont employées.

5.3 Il arrive fréquemment que des systèmes juridiques nationaux ne reconnaissent pas à un groupe de personnes la personnalité juridique, à moins qu'il ne soit formé conformément au droit national, à savoir qu'il remplit les conditions prescrites, ce qui signifie en général qu'il doit être immatriculé en tant que personne morale. La raison en est tout simplement qu'en étant formellement reconnu en tant que personne morale, il est assujéti à certaines dispositions et réglementations dans l'intérêt de la société, afin par exemple de garantir son identité et de permettre à des tiers avec lesquels il souhaite entrer en affaires de trouver son siège, d'enquêter sur sa situation et de demander réparation à l'amiable ou dans le cadre d'une procédure judiciaire.

5.4 La question de savoir si "Die Fraktion" peut être considérée comme une personne morale a été examinée devant la division d'oppo-

vorstehend geschilderten Hintergrund hat die Fraktion für den Zweck dieses Einspruchs keine eigene, von der Persönlichkeit der Fraktionsmitglieder unterscheidbare Rechtspersönlichkeit. Sie ist somit keine juristische Person, sondern eine Gruppe natürlicher Personen, die einen gemeinsamen Einspruch eingelegt haben. Eigentlich hätte es ihr möglich sein müssen, sich nach nationalem Recht in einem EU-Staat eintragen zu lassen, auch wenn ihre Mitglieder Staatsbürger verschiedener Länder sind; nach den EU-Bestimmungen muß das nationale Recht nämlich eine Möglichkeit bieten, eine juristische Person auch dann einzutragen, wenn nicht alle in ihr vereinten natürlichen Personen dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen; siehe Dausés, Seiten 2 bis 4. Hierzu muß lediglich ein bestimmter Staat ausgewählt werden, nach dessen Gesellschaftsrecht die künftige juristische Person eingetragen werden soll. Eine solche in einem Staat eingetragene Gesellschaft würde dann nach den Artikeln 52 und 58 des EWG-Vertrags in der ganzen Union als Rechtspersönlichkeit anerkannt. Hätte man dies getan, hätte die so geschaffene juristische Person in ihrem eigenen Namen als "jedermann" im Sinne des Artikels 99 EPÜ beim EPA Einspruch einlegen können. Der Kreis ihrer Mitglieder könnte sich dann ändern, ohne daß ihre Stellung als zur Betreibung des Einspruchs berechtigter Einsprechender berührt würde.

6. Nationales Recht

6.1 Inwieweit die Mitgliedstaaten gemeinsame Klagen zulassen, ist auch auf europäischer Ebene von Belang. Die Kammer hat deshalb die nationalen Rechtsordnungen des Vereinigten Königreichs, Deutschlands, Frankreichs, Spaniens und Schwedens daraufhin untersucht.

6.2 Im **Vereinigten Königreich** sind gemeinsame Klagen unter der Voraussetzung zulässig, daß alle Mitglieder dasselbe Interesse und einen gemeinsamen Klagegrund haben und daß die Anträge für alle Vorteile brächten. Solche Klagen heißen "representative actions". Das Gericht stellt sicher, daß alle Bedingungen für eine solche Klage erfüllt sind, und ist ermächtigt, sie abzulehnen, wenn beispielsweise die Rechte der einzelnen Parteien nicht identisch sind. Derjenige, der die Klage erhebt, ist Herr des Verfahrens. Die Mitstreiter sind keine vollwertigen Verfahrensbeteiligten, können also beispielsweise nicht primär für entstandene Kosten haftbar gemacht werden. Falls der Vertreter die Klage zurückziehen will, können andere bean-

above background, for the purpose of the present opposition, "Die Fraktion" does not have a legal personality which is distinct from the personalities of the members of the group. Hence it is not a legal person, but a group of natural persons having filed a joint opposition. Incidentally, there should have been a possibility of registering it under national law within an EU state, despite its members being of different nationalities since under EU provisions national law must offer a possibility of registering a legal person where not all the natural persons forming it are of the same nationality; see Dausés, pages 2 to 4. The only condition is that a single state must be chosen under whose law of association the future legal person is to be registered. Such a nationally incorporated body would then, under Articles 52 and 58 of the EEC Treaty, be recognised as a legal personality throughout the Union. If this had been done, the legal person thus created could have instigated an opposition in its own name before the EPO, being "any person" under Article 99 EPC. Its members could then vary, without affecting its status as an opponent capable of conducting the opposition.

6. National law

6.1 The acceptance in member states of joint legal actions would be of significance also at the European level. The board has therefore investigated the national systems of the United Kingdom, Germany, France, Spain and Sweden.

6.2 In the **United Kingdom** joint legal actions are allowed, provided that all the members have the same interest, that they have a common grievance and that the relief sought would be beneficial to all. Such actions are called "representative actions". The court makes sure that all the conditions for such an action are met, and has full powers to deny it, eg when the rights of the individual parties are not identical. The plaintiff bringing the action has control over the proceedings. The members of the party are not full parties, eg they cannot be held primarily liable for costs. Should the representative wish to discontinue the action, others may apply to be addressed as full parties. An order obtained by such a group is binding on all the persons represented; ie

sition. Au regard de ce qui précède, "die Fraktion" n'a pas, aux fins de la présente opposition, une personnalité juridique distincte de celle des membres du groupe. Elle n'est donc pas une personne morale, mais un groupe de personnes physiques ayant formé une opposition conjointe. On notera incidemment que ce groupe aurait dû pouvoir être immatriculé en vertu du droit national d'un Etat de l'UE, même si ses membres sont de nationalités différentes, étant donné qu'en vertu des dispositions de l'UE, le droit national doit prévoir la possibilité d'immatriculer une personne morale lorsque les personnes physiques qui la composent ne sont pas toutes de la même nationalité (cf. Dausés, pages 2 à 4). La seule condition à remplir est de choisir un seul Etat où la future personne morale sera immatriculée en vertu du droit des sociétés de cet Etat. Une telle société selon le droit national est alors reconnue, conformément aux articles 52 et 58 du Traité CE, en tant que personne morale dans toute l'Union. Si tel avait été le cas, la personne morale ainsi créée aurait pu former auprès de l'OEB une opposition en son nom propre, car elle aurait été comprise dans l'expression "toute personne" au sens de l'article 99 CBE. Ses membres auraient pu alors varier, sans que cela n'affecte sa qualité d'opposant habilité à conduire l'opposition.

6. Droit national

6.1 Il serait également intéressant de savoir, au niveau européen, si les Etats membres admettent des actions en justice conjointes. La Chambre a donc examiné les systèmes nationaux du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne et de la Suède.

6.2 Au **Royaume-Uni**, il est permis d'engager des actions en justice conjointes, à condition que tous les membres aient un intérêt et un grief communs, et que tous puissent bénéficier de la réparation recherchée. De telles actions sont appelées "representative actions". La juridiction s'assure que toutes les conditions attachées à une telle action sont remplies, et elle est pleinement habilitée à la rejeter, par exemple si les différentes parties n'ont pas les mêmes droits. Le demandeur qui introduit l'instance conduit la procédure. Les autres membres ne sont pas parties à part entière et ne peuvent pas en principe être condamnés aux frais et dépens. Si le représentant ne souhaite pas poursuivre la procédure, d'autres peuvent

tragen, als vollwertige Verfahrensbeteiligte behandelt zu werden. Eine von solch einer Gruppe erwirkte gerichtliche Entscheidung ist für alle vertretenen Personen verbindlich, d. h., keines der vertretenen Mitglieder kann dagegen Rechtsmittel einlegen. Ein solches Mitglied kann allerdings beantragen, Beklagter zu werden. Mehrere Personen können sich aber auch als Mitkläger zu einer einzigen Klage zusammenschließen, wenn das Gericht dem zustimmt oder wenn sich beispielsweise eine bestimmte gemeinsame Rechts- oder Tatfrage in allen Klagen stellt. Unter diesen Umständen können ein oder mehrere Mitkläger Rechtsmittel einlegen, und zwar auch dann, wenn sich die übrigen nicht anschließen wollen. Mitkläger oder gemeinsame Parteien müssen denselben "solicitor" und "counsel" (Anwalt) haben und dürfen von der Klage nichts abtrennen oder widersprüchliche Schritte unternehmen, dürfen also keine Behauptungen aufstellen, die denjenigen ihrer Mitstreiter widersprechen. Geschieht dies dennoch, so kann das Gericht einen von ihnen streichen und ihn als Beklagten aufnehmen oder ihm gestatten, ein eigenes Verfahren anzustrengen.

6.3 In **Deutschland** sind die Partei- und die Prozeßfähigkeit in den §§ 50 ff. der Zivilprozeßordnung (ZPO) allgemein geregelt. Die besonderen Vorschriften der §§ 59 ff. ZPO behandeln den Fall, daß mehrere Personen gemeinschaftlich klagen. Sie handeln dann als Streitgenossen. Was Nichtigkeitsklagen angeht, so hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, daß ein nicht rechtsfähiger Verein zwar nicht parteifähig, eine Klage deswegen aber nicht unzulässig ist (BGH I ZR 149/56, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1961, 199). Die Angabe der Namen der Vereinsmitglieder kann jederzeit während des Verfahrens nachgeholt werden. Ferner kann sich während des Verfahrens die Mitgliederzahl ändern, ohne daß dies die Zulässigkeit berührt. Für eine Nichtigkeitsklage ist eine Gebühr zu entrichten (§ 81 (6) PatG). Die Zulässigkeit der Klage ist nicht gefährdet, wenn es mehrere Kläger gibt, aber nur eine Gebühr entrichtet wurde, sofern die Kläger von einem gemeinsamen Prozeßbevollmächtigten vertreten werden, einen gemeinsamen Schriftsatz eingereicht und die Klage auf denselben Grund gestützt haben (BGH X ZR 87/84, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1987, 71; BPatG 2 Ni 34/90, GRUR 1992, 435). Zu Einspruchsbeschwerdeverfahren, in denen eine Gebühr gezahlt werden muß, hat der BGH entschieden, daß die Beschwerde als nicht erhoben gilt, wenn mehrere in einer Rechts-

none of the represented members can appeal from it. Such a member can however apply to become a defendant. Several persons may however also join together as co-plaintiffs in a single action, either with the leave of the court or for example when some common question of law or fact arises in all the actions. In these circumstances, one or two or more co-plaintiffs may appeal, even though the others refuse to join in the appeal. Co-plaintiffs or joint parties must have the same solicitor and counsel and must not sever the action or take inconsistent steps, ie they cannot make allegations inconsistent with their colleagues' allegations. In such a case, the court may strike out one of them and add him as defendant or grant him leave to commence his own proceedings.

6.3 In **Germany** the issue of the status of party (Parteifähigkeit) and the capacity to instigate a court proceeding (Prozessfähigkeit) are laid down in general rules in the Zivilprozessordnung (ZPO), in §§ 50 ff. In particular, §§ 59 ff ZPO deal with the situation when a plurality of persons files a law suit in common. They act as "Streitgenossen". In the case of nullity suits the Bundesgerichtshof (BGH) has ruled that, although a club has not the status of a party, the suit is not inadmissible for this reason (BGH I ZR 149/56, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1961, 199). The names of the members of the club can be completed at any time during the proceedings. Further, during the proceedings the number of the members may change without effect on the admissibility. In a nullity suit a fee is due (§ 81(6) PatG). Admissibility of the suit is not affected if there is a plurality of plaintiffs but only one fee was paid, if and when the plaintiffs are represented by the same representative, have submitted the same request and have based the suit on the same ground (BGH X ZR 87/84, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1987, 71; BPatG 2 Ni 34/90, GRUR 1992, 435). For opposition-appeal proceedings requiring the payment of a fee, the BGH has decided that, where a number of opponents in a legal partnership (Rechtsgemeinschaft) filed one appeal and paid only one appeal fee and the payment of the single fee can

demanden à être partie à part entière. Une décision obtenue par un tel groupe lie toutes les personnes représentées, ce qui signifie qu'aucun des membres représentés ne peut interjeter appel contre cette décision. Un tel membre peut cependant demander à être défendeur. Par ailleurs, plusieurs personnes peuvent également se réunir en tant que codemandeurs dans le cadre d'une seule action, soit avec l'autorisation de la juridiction, soit lorsqu'une question de droit ou de fait commune se pose dans toutes les actions. Dans ces circonstances, un ou plusieurs codemandeurs peuvent interjeter appel, même si les autres refusent d'y participer. Les codemandeurs ou parties conjointes doivent avoir le même "solicitor" et "counsel", et ne doivent pas diviser l'action ou prendre des mesures contradictoires, autrement dit ils ne peuvent pas formuler des allégations contraires à celles des autres codemandeurs. Dans un tel cas de figure, la juridiction peut exclure l'un d'eux de la procédure et l'ajouter en tant que défendeur, ou l'autoriser à engager sa propre procédure.

6.3 En **Allemagne**, les questions de la qualité de partie (Parteifähigkeit) et de la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) sont régies dans des dispositions générales du code de procédure civile (Zivilprozessordnung, ZPO), à savoir aux articles 50 s. L'article 59 s. en particulier porte sur le cas où plusieurs personnes engagent en commun une action en justice. Ils agissent en tant que "Streitgenossen". S'agissant des actions en annulation, le Bundesgerichtshof (BGH) a déclaré que de telles actions n'étaient pas irrecevables du fait qu'un club n'a pas la qualité de partie (BGH I ZR 149/56, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1961, 199). Les noms des membres du club peuvent être indiqués à tout moment au cours de la procédure. En outre, le nombre de membres peut varier pendant la procédure sans incidence aucune sur la recevabilité. Une action en annulation donne lieu au paiement d'une taxe (art. 81(6) de la Loi sur les brevets (PatG)). Le fait qu'une action a été engagée par plusieurs demandeurs et que ceux-ci n'ont acquitté qu'une seule taxe n'affecte pas la recevabilité de cette action, à condition que les demandeurs soient représentés par la même personne, aient introduit la même requête et aient fondé leur demande sur le même motif (BGH X ZR 87/84, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1987, 71 ; BPatG 2 Ni 34/90, GRUR 1992, 435). Quant aux procédures de

gemeinschaft stehende Einsprechende eine einzige Beschwerde eingelegt und nur eine Beschwerdegebühr gezahlt haben und die Zahlung dieser einen Gebühr innerhalb der Rechtschuldenfrist weder der Rechtsgemeinschaft noch einem der Einsprechenden zugeordnet werden kann (BGH X ZB 19/82, GRUR 1984, 36). In der Entscheidung X ZR 87/84 (a. a. O.) äußerte der BGH allerdings die Auffassung, diese Feststellung werde gelegentlich zu überprüfen sein.

6.4 Nach **französischem** Recht können mehrere gemeinsam handelnde Personen eine Person aus ihren Reihen bevollmächtigen, in ihrem Namen einen Rechtsstreit zu führen, müssen aber wegen des Verbots einer verdeckten Übertragung der Prozeßführungsbefugnis ihre Namen angeben. Eine Personengruppe, die nicht die Stellung einer juristischen Person hat, kann als solche nicht vor Gericht auftreten. Jede Person aus der Gruppe ist Verfahrensbeteiligter. Personenvereinigungen, die nicht als juristische Person anerkannt sind, können keine Rechtsmittel einlegen. Jedes Mitglied der Personenvereinigung muß grundsätzlich im Verfahren auftreten, auch wenn ein gemeinsamer Vertreter bestellt worden ist. Die Frage, ob jede Person eine Gebühr zahlen muß, stellt sich in Frankreich nicht, da für Verfahren vor den Gerichten und Verwaltungsbehörden keine Gebühren erhoben werden.

6.5 Wird in **Spanien** bei einer Verwaltungsbehörde ein entsprechender schriftlicher Antrag eingereicht, so wird von Mitteilungen oder Verfahrenshandlungen der gemeinsame Vertreter oder eine der für diesen Zweck bestellten am Verfahren beteiligten Personen oder aber, falls eine solche Person nicht bestellt ist, die als erste genannte Person in Kenntnis gesetzt. Zu beachten ist, daß hier unter einem "gemeinsamen Vertreter" ein Dritter und nicht ein "Sprecher" zu verstehen ist. Jeder der Antragsteller darf vor der Verwaltungsbehörde auftreten, sofern er rechts- und prozeßfähig ist. Jeder Antragsteller kann auch individuelle Ausführungen machen, sofern dies durch den gemeinsamen Vertreter oder die zum Sprecher bestellte Person geschieht. Schließlich kann jeder Antragsteller einzeln Rechtsmittel gegen die erstinstanzliche Entscheidung einlegen.

6.6 Nach **schwedischem** Recht wird ein gemeinsamer Einspruch, der von mehreren natürlichen Personen

neither be attributed to the partnership nor to one of the opponents within the time limit for filing the appeal, the appeal is deemed not to have been filed (BGH X ZB 19/82, GRUR 1984, 36). In decision X ZR 87/84 (loc. cit.), however, the BGH expressed the view that this finding may have to be reconsidered in the future.

6.4 Under **French** law, several persons acting jointly may give one of their number the power to litigate on their behalf, but in accordance with the principle that no one can litigate by proxy, their names have to be indicated. A group of persons not having the status of a legal person cannot appear before the courts as such. Each person in the group is a party to the proceedings. Associations which are not recognised as legal persons cannot appeal. Each of the members of the association must in principle appear in the procedure, even if they have appointed a common representative. The problem of whether each person has to pay a fee does not arise in France, since no fees are levied for proceedings before the courts or administrative bodies.

6.5 Where a written application is filed with an administrative body in **Spain**, any communication or procedural action is made to the common representative or one of the interested persons appointed for this purpose, and, if no such person is appointed, to the first person named. It should be noted that "common representative" here means a third person, not a "spokesperson". Each of the applicants is entitled to act before the administrative body, but they must have legal capacity and capacity to institute proceedings. Each applicant may also make individual submissions, provided that this is done through the common representative or the person appointed as spokesperson. Finally, each applicant may individually lodge an appeal against the decision of the first instance.

6.6 According to **Swedish** law, a joint notice of opposition filed by several natural persons is treated as a single

recours sur opposition donnant lieu au paiement d'une taxe, le BGH a décidé que lorsque plusieurs opposants réunis au sein d'une communauté de droit ("Rechtsgemeinschaft") déposent une recours et acquittent une seule taxe de recours, et que le paiement de la taxe unique ne peut être attribué ni à la communauté ni à l'un des opposants dans le délai de recours, le recours est réputé non formé (BGH X ZB 19/82, GRUR 1984, 36). Toutefois, dans la décision X ZR 87/84 (loc. cit.), le BGH a exprimé l'avis qu'il faudra peut-être réexaminer cette conclusion à l'avenir.

6.4 En vertu du droit **français**, plusieurs personnes agissant conjointement peuvent habiliter l'une d'entre elles à agir en leur nom, mais elles doivent être nommément citées conformément au principe selon lequel nul ne plaide par procureur. Un groupe de personnes dépourvu de la personnalité juridique ne peut pas comparaître devant un tribunal en tant que tel. Chaque membre du groupe est partie à la procédure. Les sociétés auxquelles la personnalité juridique n'est pas reconnue ne peuvent pas interjeter appel. En principe, chaque membre de la société doit comparaître dans la procédure, même si un représentant commun a été désigné. La question de savoir si chacun doit acquitter une taxe ne se pose pas en France, étant donné que les procédures devant les juridictions judiciaires ou administratives ne donnent pas lieu au paiement de taxes.

6.5 Lorsqu'une requête est présentée par écrit auprès d'un organisme administratif en **Espagne**, toute notification et tout acte de procédure sont portés à la connaissance du représentant commun ou de l'une des personnes intéressées désignée à cette fin ou encore, s'il n'a été désigné personne, de la première personne citée. Notons ici que le "représentant commun" désigne un tiers, et non un "porte-parole". Chaque demandeur est habilité à agir devant l'organisme administratif, mais doit avoir la capacité juridique et la capacité d'ester en justice. Chaque demandeur peut également produire individuellement des moyens, à condition de passer par le représentant commun ou la personne désignée comme porte-parole. Enfin, chaque demandeur peut former individuellement un recours contre la décision rendue en première instance.

6.6 Selon le droit **suédois**, une opposition conjointe formée par plusieurs personnes physiques est traitée

eingelegt wird, als ein einziger Einspruch behandelt. Zustellungen erfolgen gegebenenfalls an jede der in der Einspruchsschrift genannten Personen. Jede hat das Recht, gesondert Beschwerde gegen die erstinstanzliche Entscheidung einzulegen. Die schwedische Rechtsordnung kennt weder eine Einspruchs- noch eine Beschwerdegebühr.

6.7 Dieser kurze Überblick über nur fünf EPÜ-Vertragsstaaten läßt erkennen, daß es hier keine einheitlichen nationalen Rechtsvorschriften gibt. Somit läßt das nationale Recht wohl kaum eindeutige Rückschlüsse auf die Auslegung des EPÜ zu, wie dies in Artikel 125 EPÜ vorgesehen ist.

ZULÄSSIGKEIT DER BESCHWERDE

7. Beseitigung von Mängeln nach Regel 65 (1) EPÜ

7.1 Die Auffassung des Beschwerdegegners, nach Regel 65 (1) EPÜ müßten alle vorgeschriebenen Verfahrenshandlungen vor Ablauf der Beschwerdefrist abgeschlossen sein, ist so nicht richtig. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdegebühr müssen innerhalb der Zweimonatsfrist nach Artikel 108 EPÜ eingegangen sein. Die angefochtene Entscheidung und der Umfang, in dem sie angefochten wird, müssen innerhalb derselben Frist angegeben werden. Wird eines dieser spezifischen Erfordernisse nicht erfüllt, so ist die Beschwerde unzulässig (R. 65 (1) EPÜ in Verbindung mit R. 64 b) EPÜ). Die in Regel 64 a) EPÜ genannten Angaben zum Beschwerdeführer hingegen können unter den in Regel 65 (2) EPÜ festgelegten Bedingungen nachgereicht werden; die Frist hierfür bestimmt die Kammer. Die Beschwerde ist nur dann als unzulässig zu verwerfen, wenn der Beschwerdeführer diese letzteren Mängel nicht innerhalb der festgesetzten Frist beseitigt.

7.2 Somit können alle Angaben zur Identität des Beschwerdeführers auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist wirksam eingereicht werden, so daß die Beschwerde allein deswegen nicht als unzulässig verworfen werden kann. Die Kammer muß daraus schließen, daß sich wegen Mängeln in bezug auf Name und Anschrift der Beschwerdeführer keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, die nach Artikel 112 EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden müßte.

7.3 In der Entscheidung T 371/92 (ABI. EPA 1995, 324) ging es nur um die Einreichung der Beschwerde-

opposition. If the need arises, notification will be made to each of the persons named in the notice. Each is entitled to appeal separately against the decision of the first instance. There is neither an opposition fee nor an appeal fee in the Swedish system.

6.7 This short survey of only five of the EPC contracting states indicates that there is no conformity in national law. Hence, it seems not possible to draw any firm conclusions from national law for the purpose of interpreting the EPC, as provided in Article 125 EPC.

ADMISSIBILITY OF THE APPEAL

7. Remedy of deficiencies under Rule 65(1) EPC

7.1 The respondent's view that Rule 65(1) EPC requires all necessary procedural acts to be concluded before expiry of the term for notice of appeal is not correct. The notice of appeal and the appeal fee must have been received within the period of two months under Article 108 EPC. The decision under appeal and the extent to which it is challenged must be indicated within the same time limit. Failure to meet any of these specific conditions renders the appeal inadmissible (Rule 65(1) EPC in conjunction with Rule 64(b) EPC) whereas information relating to the appellant(s) as mentioned in Rule 64(a) EPC may be completed under the conditions laid down in Rule 65(2) EPC, for which the board can set a time limit. The appeal is only to be rejected as inadmissible if the appellant fails to remedy these latter deficiencies within the specified time limit.

7.2 Thus all information regarding the identity of the appellant may be validly supplied after the time limit for appeal, which means that the appeal cannot be rejected as inadmissible on this ground alone. The Board must conclude from this that no important point of law arises as a result of deficiencies with regard to the names and addresses of the appellants which would require a referral to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC.

7.3 The issue in decision T 371/92, OJ EPO 1995, 324, was limited to the filing of the notice of appeal and the

comme une opposition unique. La signification sera effectuée, s'il y a lieu, à chaque personne citée dans l'acte d'opposition. Chacun est habilité à interjeter appel séparément contre la décision de la première instance. Le système suédois ne prévoit pas de taxe d'opposition ni de taxe de recours.

6.7 Il ressort de ce bref tour d'horizon effectué dans seulement cinq Etats parties à la CBE que les différents droits nationaux ne sont pas uniformes. Il ne semble donc pas possible de tirer du droit national la moindre conclusion aux fins d'interpréter la CBE, comme le prévoit l'article 125 CBE.

RECEVABILITE DU RECOURS

7. Correction des irrégularités en vertu de la règle 65(1) CBE

7.1 L'intimé a tort lorsqu'il affirme qu'en vertu de la règle 65(1) CBE, tous les actes de procédure nécessaires doivent être accomplis avant l'expiration du délai de recours. Le recours et la taxe de recours doivent avoir été reçus dans le délai de deux mois prévu à l'article 108 CBE. La décision attaquée et la mesure dans laquelle elle est remise en cause doivent être indiquées dans ce même délai. S'il n'est pas satisfait à l'une de ces conditions spécifiques, le recours est irrecevable (règle 65(1) CBE ensemble la règle 64b) CBE). Par contre, les informations concernant le(s) requérant(s), telles que visées à la règle 64a) CBE, peuvent être complétées dans les conditions prévues à la règle 65(2) CBE, et ce dans un délai fixé par la chambre. Le recours ne peut être rejeté comme irrecevable que si le requérant ne remédie pas à ces irrégularités dans le délai qui lui est imparti.

7.2 En conséquence, toutes les informations relatives à l'identité du requérant peuvent être valablement fournies après l'expiration du délai de recours, ce qui signifie que le recours ne saurait être rejeté comme irrecevable pour ce seul motif. La Chambre en conclut que des irrégularités afférentes aux noms et adresses des requérants ne soulèvent aucune question de droit d'importance fondamentale qui exigerait une saisine de la Grande Chambre de recours en application de l'article 112 CBE.

7.3 La décision T 371/92 (JO OEB 1995, 324) portait uniquement sur le dépôt de l'acte de recours et le paie-

schrift und die Entrichtung der Beschwerdegebühr. Damit eine Beschwerde überhaupt als eingelegt gilt, muß jede dieser Handlungen innerhalb der Zweimonatsfrist nach Artikel 108 EPÜ vorgenommen worden sein (s. Nr. 3.1). Deshalb entschied die Kammer im damaligen Fall, daß die Mitteilung des Geschäftsstellenbeamten mit der Angabe des Aktenzeichens und der zuständigen Beschwerdekammer keine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ darstellte, daß eine rechtswirksame Beschwerde eingelegt worden wäre. Im vorliegenden Fall wurde – anders als in T 371/92 – die Beschriftung eingereicht und eine Beschwerdegebühr entrichtet, bevor die betreffende Frist abgelaufen war.

7.4 Hier ist daher nur noch zu klären, ob die Beschwerde als rechtswirksam eingelegt gelten kann, obwohl sie von einem nicht zugelassenen Vertreter unterzeichnet worden ist, d. h. einer Person, die nicht in die Liste der zugelassenen Vertreter nach Artikel 134 (1) EPÜ eingetragen ist.

8. Auswirkungen eines gemeinsamen Einspruchs auf die vorliegende Beschwerde

8.1 Ließe man gelten, daß nach Regel 100 (1) EPÜ gemeinsame Einsprüche mehrerer Personen zulässig sind und daß nur eine Gebühr zu entrichten ist, so stellt sich im vorliegenden Fall auf der Beschwerdeebene folgendes Problem:

8.2 Müssen alle Personen, die vor der ersten Instanz gemeinsam Einspruch eingelegt haben, gemeinsam handeln, um Beschwerde einlegen zu können? Falls ja, müssen alle Personen, die die Beschwerde oder die Vollmacht für den Vertreter nicht unterzeichnet haben, gefragt werden, ob sie die Beschwerde unterstützen und mit der Vertretung durch die fünf Beschwerdeführer einverstanden sind oder ob sie an der Beschwerde nicht mehr interessiert sind. Wenn eine dieser Personen zum Sprecher bestellt war, aber keine Beschwerde einlegt, ergibt sich zudem die Frage, ob die nächste namentlich aufgeführte Person die Beschwerde wirksam einlegen kann.

8.3 Mit diesen Fragen sollte die Große Beschwerdekammer befaßt werden.

9. Vertretung

9.1 Der Beschwerdegegner hat daneben noch die Frage aufgeworfen, ob eine Beschwerde von jemandem wirksam eingelegt werden kann, der

payment of the appeal fee. For an appeal to be considered to have been filed at all, each of these acts must have been completed within the two-month period stipulated in Article 108 EPC (see point 3.1). Therefore, the deciding Board in that case concluded that the notification from the registry of the appeal case number and the board responsible for the case did not constitute a decision under Rule 69(2) EPC that a valid appeal had been filed. In the present case, unlike in T 371/92, the notice of appeal was filed and an appeal fee was paid before expiry of the period in question.

7.4 In the present case, therefore, it only remains to be decided whether the notice of appeal, despite its having been signed by a non-qualified representative, ie a person who does not appear on the list of professional representatives in accordance with Article 134(1) EPC, can be considered as validly filed.

8. Effects on the present appeal of a joint opposition

8.1 If it were accepted that Rule 100(1) EPC makes common oppositions by two or more persons admissible, and only one fee is due, the following problem arises at the appeal level in the present case:

8.2 Are all the persons who joined in the opposition before the first instance obliged to act jointly in order to appeal? If so, each person who has not signed the appeal or the power of attorney for the representative will have to be asked if they support the appeal and if they agree to be represented by the five appellants, or if they have lost interest in the appeal. Secondly, if one of them was appointed as spokesperson, but does not appeal, the question arises whether the next person named may validly file the appeal.

8.3 These questions merit a referral to the Enlarged Board of Appeal.

9. Representation

9.1 A separate question raised by the respondent is whether an appeal can be validly lodged by someone who is not a professional representative

ment de la taxe de recours. Pour qu'un recours soit considéré comme formé, chacun de ces actes doit avoir été accompli dans le délai de deux mois prévu à l'article 108 CBE (cf. point 3.1). Aussi la chambre compétente a-t-elle conclu dans cette affaire que la communication du greffe indiquant le numéro du dossier et la chambre compétente pour statuer sur l'affaire ne constituait pas une décision au titre de la règle 69(2) CBE selon laquelle un recours avait été valablement formé. Dans la présente espèce, contrairement à l'affaire T 371/92, l'acte de recours a été déposé et la taxe de recours acquittée avant l'expiration du délai en question.

7.4 La seule question qui reste à trancher en l'espèce est donc de savoir si le recours peut être considéré comme ayant été valablement formé, même s'il a été signé par un représentant non qualifié, à savoir par une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des mandataires agréés conformément à l'article 134(1) CBE.

8. Effets d'une opposition conjointe sur le présent recours

8.1 Si l'on admet que la règle 100(1) CBE autorise une opposition formée en commun par deux personnes ou plus, et que dans ce cas, une seule taxe est due, il se pose en l'espèce le problème suivant au stade du recours.

8.2 Toutes les personnes qui se sont regroupées pour faire opposition devant la première instance sont-elles tenues d'agir conjointement pour former recours? Dans l'affirmative, toute personne qui n'a pas signé le recours ou le pouvoir donné au mandataire devra alors être invitée à préciser si elle soutient le recours et accepte d'être représentée par les cinq requérants, ou au contraire si elle n'a plus d'intérêt à former recours. En second lieu, si l'une d'elles a précédemment été désignée comme porte-parole, mais ne forme pas recours, la question se pose de savoir si la personne qui est citée après elle peut valablement former le recours.

8.3 Ces questions nécessitent une saisine de la Grande Chambre de recours.

9. Représentation

9.1 L'intimé a également soulevé la question de savoir si un recours peut être valablement formé par une personne qui n'est pas mandataire agréé

kein beim EPA zugelassener Vertreter und auch kein Rechtsanwalt ist, der vor nationalen Behörden in Patent-sachen auftreten darf.

9.2 Die Kammer neigt der Auffassung des Beschwerdegegners zu, daß eine von Grund auf mangelhafte Beschwerde nach Ablauf der Beschwerdefrist nicht mehr wirksam berichtigt werden kann, sofern nicht die Rechtsprechung der Beschwerdekammern dies mit der Begründung zuläßt, eine einschlägige Bestimmung des EPÜ biete Spielraum für eine solche Auslegung. Die Kammer ist auch der Ansicht, daß das Fehlen einer wirksamen Vertretung ein solcher Mangel sein kann, denn laut EPÜ gilt für Beteiligte, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, die Auflage, daß dieser berechtigt sein muß, vor dem EPA aufzutreten. Die diesbezüglichen Bestimmungen des EPÜ sind auch sehr ausführlich, was darauf hindeutet, daß die Gesetzgeber dieser Frage große Bedeutung beigemessen haben. Beispielsweise heißt es in Regel 101 (4) EPÜ, daß Verfahrenshandlungen – mit Ausnahme der Einreichung von Patentanmeldungen – als nicht erfolgt gelten, wenn die Vertretungsvollmacht nicht rechtzeitig eingereicht wird (vgl. auch Entscheidung T 355/86 vom 14. April 1987, in der ein Einspruch für unzulässig befunden wurde, weil der Vertreter die angeforderte Vollmacht nicht innerhalb der vom EPA festgesetzten Frist eingereicht hatte).

9.3 Das EPA hat im vorliegenden Fall festgestellt, daß der Vertreter, der den Einspruch einlegte, nicht vor nationalen Behörden auftreten durfte. Eine Verpflichtung zur Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter besteht im vorliegenden Fall nicht, da alle Personen, die Einspruch eingelegt haben, Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der EPO sind (Art. 133 (1) EPÜ). Da sie jedoch vertreten waren und dieser Vertreter kein zugelassener Vertreter im Sinne des Artikels 134 EPÜ war, ist die eingelegte Beschwerde allem Anschein nach unzulässig. Andernfalls hätte jede dieser Personen vor Ablauf der Beschwerdefrist einzeln die Beschwerdeschrift unterzeichnen und einreichen müssen.

9.4 Der nicht zugelassene Vertreter beruft sich jedoch auf Auskünfte von Formalsachbearbeitern des EPA in der Einspruchsabteilung sowie von Beamten der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern, die er in einem am 13. Juli 1995 eingegangenen Schreiben namentlich erwähnt. Diese hätten ihm mitgeteilt, daß eine Einspruchs- bzw. Beschwerdeschrift

before the EPO and who is not entitled as a legal practitioner to appear before national authorities in patent matters.

9.2 The Board is inclined to agree with the respondent that a notice of appeal which is fundamentally flawed could not be validly rectified after expiry of the time limit for such a notice, unless the case law of the boards of appeal allowed this on the basis that a relevant provision in the EPC is open for such an interpretation. The Board would also agree that the absence of a valid representation may be such a flaw, as it is a basic prerequisite of the EPC for parties who choose to authorise a representative that the latter is a professional representative qualified to appear before the EPO. The provisions of the EPC in this respect are also very detailed, indicating the importance the legislators of the EPC attached to this question. For example, Rule 101(4) EPC provides that – except for the filing of patent applications – procedural steps are deemed not to have been taken unless an authorisation for the representative has been filed in due time (cf. also decision T 355/86 of 14 April 1987, according to which a notice of opposition was found inadmissible, since the representative had not filed the requested authorisation within the time limit set by the EPO).

9.3 It was established in the present case by the EPO that the representative filing the notice of appeal was not entitled to appear before national authorities. In the present case, where all the persons filing the opposition are citizens of EPO member states, there is no obligation to be represented by a professional representative (Article 133(1) EPC). However, since they were represented and this representative was not a professional representative for the purposes of Article 134 EPC, it would seem that the appeal filed would not be admissible. Otherwise, they each would have had to sign and file the notice of appeal individually before expiry of the period for filing such a notice.

9.4 However, the non-qualified representative claims to have been guided by formalities officers of the EPO in the opposition division as well as by registrars of the boards, named in a letter received on 13 July 1995. The advice given by those officers was that a notice of opposition/appeal could always be signed by this representative pending the appointment of

près l'OEB et qui n'est pas habilitée comme avocat à agir devant les autorités nationales en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention.

9.2 En accord avec l'intimé, la Chambre tend à considérer qu'un recours entaché dans son essence d'une irrégularité ne saurait être valablement régularisé après l'expiration du délai de recours, à moins que la jurisprudence des chambres de recours ne l'autorise sur la base d'une disposition pertinente de la CBE permettant une telle interprétation. La Chambre convient également que l'absence de représentation valable pourrait constituer une telle irrégularité, puisque la représentation par un mandataire agréé qualifié pour agir devant l'OEB constitue, pour les parties choisissant de se faire représenter, une condition fondamentale de la CBE. A cet égard, les dispositions de la CBE sont également très détaillées, ce qui montre l'importance que les auteurs de la CBE ont attachée à cette question. Ainsi, la règle 101(4) CBE dispose qu'à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, les actes accomplis par le mandataire sont réputés nonavenus, à moins qu'un pouvoir n'ait été déposé dans les délais (cf. également la décision T 355/86 en date du 14 avril 1987, selon laquelle une opposition a été déclarée irrecevable, au motif que le mandataire n'avait pas produit le pouvoir requis dans le délai imparti par l'OEB).

9.3 En l'espèce, l'OEB a établi que le représentant qui a formé le recours n'était pas habilité à exercer devant les autorités nationales. Les membres du groupe ayant formé l'opposition étant tous ressortissants d'Etats membres de l'OEB, ils ne sont pas tenus de se faire représenter par un mandataire agréé (article 133(1) CBE). Toutefois, dans la mesure où ils étaient représentés, mais par un mandataire qui n'était pas agréé aux fins de l'article 134 CBE, il semblerait que le recours ne soit pas recevable. Sinon, chacun aurait dû signer et former individuellement un recours avant l'expiration du délai de recours.

9.4 Or, le représentant non qualifié soutient qu'il a été conseillé par des agents des formalités de la division d'opposition de l'OEB et par des greffes des chambres de recours, dont le nom était cité dans une lettre reçue le 13 juillet 1995. Ces agents lui avaient dit qu'il pouvait toujours signer l'acte d'opposition/de recours en attendant que soit désigné un

bis zur Bestellung eines neuen zugelassenen Vertreters immer von dessen Vorgänger unterzeichnet werden könne. Diese Auskunft scheint im Einklang mit Artikel 1 (2) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 über die Einreichung von Vollmachten (ABI. EPA 1991, 489) zu stehen, wonach ein neuer Vertreter innerhalb einer vom EPA bestimmten Frist eine Einzelvollmacht einzureichen hat. In dem Beschluß wird nicht erwähnt, welche verfahrensrechtlichen Auswirkungen es gegebenenfalls hat, wenn eine Beschwerde von einem nicht zugelassenen Vertreter eingelegt wird. Darüber hinaus gilt es zu bedenken, daß die Beschwerdeführer, wie von der Kammer in ihrer Mitteilung angelegt (s. Nr. 2.3), jeweils gesondert eine Beschwerdeschrift mit einer Vollmacht für einen nach dem EPÜ zugelassenen Vertreter unterzeichnet haben.

9.5 In Anbetracht dieser Sachlage ist die Kammer der Auffassung, daß die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum Vertrauensschutz auf diesen Fall anwendbar ist, sofern die Rechtslage so ist, daß eine Beschwerde als nicht eingelegt gilt, wenn sie von einem nicht zugelassenen Vertreter eingelegt wird. Die Rechtsprechung geht nämlich dahin, daß ein Beteiligter zwar keine Auskünfte vom EPA verlangen kann, sich aber auf erteilte Auskünfte verlassen darf; siehe z. B. J 3/87 (ABI. EPA 1989, 3). Die Befolgung mißverständlicher Auskünfte darf für den betreffenden Beteiligten keine nachteiligen Folgen haben; er ist mithin so zu behandeln, als habe er die einschlägigen gesetzlichen Erfordernisse erfüllt. Analog dazu könnte die Beschwerde im vorliegenden Fall noch als rechtzeitig eingelegt gelten, obwohl sie erst später von einem zugelassenen Vertreter bestätigt wurde.

9.6 Wie vorstehend eingeräumt, könnte ein Mangel der Beschwerde nach der derzeitigen Praxis bezüglich des Vertrauensschutzes auch noch nach Ablauf der einschlägigen Frist beseitigt werden, sofern der betreffende Beteiligte zu der Annahme berechtigt war, daß dies nach dem EPÜ zulässig sei.

9.7 Dann stellt sich die Frage, ob Regel 101 (4) EPÜ (vgl. Nr. 9.2), wonach eine Verfahrenshandlung – mit Ausnahme der Einreichung einer Anmeldung – als nicht erfolgt gilt, wenn die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht wird, Vorrang vor einer solchen berechtigten Erwartung hat.

a new professional representative. This advice seems to be in line with Article 1(2) of the decision by the President of the EPO of 19 July 1991 on the filing of authorisations (OJ EPO 1991, 489), according to which a new representative must file an individual authorisation within a period specified by the EPO. The decision does not mention the procedural effects, if any, of an appeal filed by a non-professional representative. In addition, following the suggestion in the board's communication (see point 2.3) the appellants have signed individual notices of appeal with authorisation for a professional representative under the EPC.

9.5 The Board is of the opinion that, given the above, the case law of the Boards of Appeal on good faith is applicable to the present case, should the legal situation be such that an appeal is considered as not filed when filed by a non-professional representative. This case law has established that, while a party cannot require advice from the EPO, he or she should be able to rely on advice thus given, see eg J 3/87 (OJ EPO 1989, 3). No detrimental effect may arise from the fact that misleading advice is followed, and the party in question is to be treated as if it had satisfied the legal requirement in question. By analogy, the notice of appeal in the present case could still be considered to have been filed on time, even though it was only later confirmed by a professional representative.

9.6 As recognised above, under the current practice as regards good faith, a flaw in the appeal could be rectified after expiry of the time limit in question, provided the party in question had a legitimate expectation that he was allowed to do so under the EPC.

9.7 The question then arises whether or not Rule 101(4) EPC (cf. 9.2 above), which provides that a procedural step – except for the filing of an application – is deemed not to have been taken if the authorisation is not filed in due time, takes precedence over any legitimate expectation.

nouveau mandataire agréé. Ce conseil semble conforme à l'article premier, paragraphe 2 de la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991 relative au dépôt de pouvoirs (JO OEB 1991, 489), selon lequel le nouveau mandataire est tenu de déposer un pouvoir particulier dans un délai imparti par l'OEB. La décision est muette sur les effets que peut avoir, le cas échéant, sur la procédure un recours formé par un mandataire non agréé. En outre, ainsi que la Chambre le leur avait suggéré dans sa notification (cf. point 2.3), les requérants ont signé un recours individuel et donné pouvoir à un mandataire agréé conformément à la CBE.

9.5 A la lumière de ces considérations, la Chambre est d'avis que si un recours introduit par un mandataire non agréé devait être réputé non formé, la jurisprudence des chambres de recours relative à la bonne foi s'applique alors en l'espèce. Selon cette jurisprudence, si une partie ne peut exiger de l'OEB qu'il lui donne des conseils, elle doit néanmoins pouvoir se fier aux conseils donnés, cf. par exemple la décision J 3/87 (JO OEB 1989, 3). Ainsi, elle ne saurait être lésée du fait qu'elle a suivi des conseils équivoques, et l'on doit considérer qu'elle a satisfait à l'exigence juridique en question. Par analogie, le présent recours pourrait encore être réputé avoir été formé en temps voulu, même s'il n'a été confirmé qu'à une date ultérieure par un mandataire agréé.

9.6 Ainsi qu'il a été constaté ci-dessus et conformément à la pratique actuelle en matière de bonne foi, il pourrait être remédié à une irrégularité entachant un recours après l'expiration du délai de recours, si la partie concernée avait légitimement tout lieu de penser qu'elle était autorisée à le faire en vertu de la CBE.

9.7 La question se pose alors de savoir si la règle 101(4) CBE (cf. point 9.2 supra), qui dispose que les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés nonavenus si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, prime ou non toute attente légitime.

10. Zulässigkeit der Beschwerde, wenn nur eine einzige natürliche Person als Beschwerdeführer auftritt

10.1 Schließlich hat die Kammer auch geprüft, ob das Problem im vorliegenden Fall nicht dadurch gelöst werden könnte, daß man die Beschwerdeführer einfach auffordert, eine Person zu benennen, in deren Namen der Einspruch und die Beschwerde weiterverfolgt würden. Dann wären der Einspruch und die Beschwerde bei Entrichtung der entsprechenden Gebühr wirksam eingelegt.

10.2 Dieser Weg zu einem zulässigen Einspruch und einer zulässigen Beschwerde würde auch durch die jüngst ergangenen Entscheidungen G 3/97 und G 4/97 zur sogenannten "Strohmann"-Thematik gestützt. Da die Große Beschwerdekammer entschieden hat, daß ein Einspruch nicht schon deswegen unzulässig ist, weil er im Auftrag eines Dritten eingelegt wurde (Antwort 1 a)), haben die Einwände des Patentinhabers im vorliegenden Fall, er habe das Recht zu wissen, wer die Einsprechenden seien, und deshalb dürfe sich die Zusammensetzung der Gruppe nicht ändern, offenbar an Relevanz verloren.

10.3 Da es jedoch in diesen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer ausschließlich um nominelle Einsprechende ging, sind nicht alle Fragen hinsichtlich der Stellung und der Rechte von Beteiligten am Einspruchsverfahren beantwortet worden. Klärungsbedürftig ist beispielsweise noch, wie die gemeinsame Vertretung zu gestalten ist, damit für den Patentinhaber ordnungsgemäße Verfahrensrechte gewährleistet sind, ob die Einsprechenden Beschränkungen unterliegen und ob eine oder mehrere Einspruchsgebühren entrichtet werden müssen. Auf die Lage im vorliegenden Fall konnte die Große Beschwerdekammer in ihren Entscheidungen G 3/97 und G 4/97 nicht abstellen.

10.4 Erwähnt sei auch noch, daß eine gemeinsame Gruppe von Einsprechenden dadurch, daß sich ihre Mitglieder ändern, zu einer anderen "Person" werden könnte, insbesondere unter den Umständen des vorliegenden Falls, in dem erst 26, dann 18, dann 5 und schließlich 17 Einsprechende/Beschwerdeführer auftraten.

11. Vorlage nach Artikel 112 EPÜ

11.1 Der vorstehende Überblick über Probleme im Zusammenhang mit gemeinsamen Einsprüchen und

10. Admissibility of the appeal where only one natural person appears as appellant

10.1 Finally, the Board has also considered whether the problem of the present case could not be resolved by simply requesting the appellants to name one person in whose name the opposition and appeal would be pursued. This approach would make the notice of opposition and the notice of appeal validly filed with the respective fee paid.

10.2 To accept the opposition and appeal in this way would also be supported by the recent decisions G 3/97 and G 4/97 on the so-called "straw man" situation. Since the Enlarged Board of Appeal found that an opposition is not inadmissible for the sole reason that it was made on behalf of a third party (answer 1(a)), the objections by the patent proprietor in the present case that he has a right to know who the opponents are, and that therefore the individuals of the group cannot change, seem to have become less pertinent.

10.3 However, since these Enlarged Board of Appeal decisions dealt exclusively with the question of nominal opponents, they have not answered all questions regarding the status and rights of parties to opposition proceedings. For example, the questions of how the common representation should be organised in order to guarantee proper procedural rights to the patent proprietor, of any limitations on the opponents, and of the obligation to pay one or several opposition fees, need to be addressed. The situation of the present case could not have been envisaged by the Enlarged Board of Appeal in its decisions G 3/97 and G 4/97.

10.4 Furthermore, a change of the members of a joint group of opponents could be tantamount to a change in "personality", in particular in view of the circumstances of the present case, where the number of opponents/appellants appearing has varied from 26 to 18 to 5 to 17.

11. Referral under Article 112 EPC

11.1 The above overview of problems concerned with joint oppositions and appeals raises important points of

10. Recevabilité du recours lorsqu'une seule personne physique agit en tant que requérant

10.1 Enfin, la Chambre a également examiné si le problème qui se pose en l'espèce ne pourrait pas être résolu en demandant simplement aux requérants de désigner une personne au nom de laquelle l'opposition et le recours seraient poursuivis. Selon cette approche, l'opposition et le recours seraient valablement formés et les taxes correspondantes valablement acquittées.

10.2 Une telle approche serait également corroborée par les décisions G 3/97 et G 4/97 qui ont été récemment rendues sur la question de "l'homme de paille". La Grande Chambre de recours ayant constaté qu'une opposition n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle a été formée pour le compte d'un tiers (réponse 1a)), il semble que l'objection soulevée en l'espèce par le titulaire du brevet, selon laquelle il a le droit de savoir qui sont les opposants et qu'en conséquence, les membres du groupe ne peuvent varier, soit moins pertinente.

10.3 Toutefois, ces décisions de la Grande Chambre de recours traitant exclusivement des opposants qui agissent en tant que prête-noms, elles ne répondent pas à toutes les questions qui se posent quant à la qualité et aux droits des parties à la procédure d'opposition. Ainsi, il y a lieu d'examiner la façon dont il convient d'organiser la représentation commune, afin d'assurer au titulaire du brevet de véritables garanties procédurales, les éventuelles restrictions auxquelles seraient soumis les opposants, ainsi que l'obligation de payer une ou plusieurs taxes d'opposition. La Grande Chambre de recours n'était pas en mesure de prévoir la présente situation dans ses décisions G 3/97 et G 4/97.

10.4 En outre, toute variation dans la composition d'un groupe d'opposants agissant conjointement pourrait équivaloir à un changement de "personnalité", notamment dans les circonstances de la présente espèce où le nombre d'opposants/requérants est passé de 26 à 18, puis à 5 et à 17.

11. Saisine en application de l'article 112 CBE

11.1 Il ressort de l'examen qui précède que les problèmes liés aux oppositions et aux recours conjoints

Beschwerden wirft Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung auf, die nach Auffassung der Kammer gemäß Artikel 112 EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden müssen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist ein Einspruch zulässig, der ansonsten den Erfordernissen des Artikels 99 EPÜ und der Regel 55 EPÜ genügt, wenn er von mehreren Personen gemeinsam eingelegt und nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird?

2. Wird die Frage 1 bejaht und wurde in der Einspruchsschrift nach Regel 100 (1) EPÜ ein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, ist dann eine Beschwerde rechtswirksam, auch wenn sie nicht von dieser Person eingelegt wird?

3. Werden die Fragen 1 und 2 bejaht, welche etwaigen anderen Erfordernisse müssen zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers bei einem gemeinsamen Einspruch bzw. bei einer gemeinsamen Beschwerde erfüllt sein?

law, which the Board deems to require a referral of questions to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is an opposition admissible which otherwise meets the requirements of Article 99 EPC and Rule 55 EPC if it is filed jointly by two or more persons and only one opposition fee is paid?

2. If the answer to question 1 is in the affirmative and a common representative was named under Rule 100(1) EPC in the notice of opposition, is an appeal valid even if it is not filed by this person?

3. If the answers to questions 1 and 2 are in the affirmative, which other requirements, if any, have to be met by a joint opposition or a joint appeal in order to safeguard the rights of the patent proprietor?

soulèvent des questions de droit d'importance fondamentale qui, selon la Chambre, exigent une saisine de la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1. Une opposition qui répond aux exigences de l'article 99 CBE et de la règle 55 CBE est-elle recevable si elle a été formée conjointement par deux personnes ou plus et qu'une seule taxe d'opposition a été acquittée ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1 et qu'un représentant commun a été désigné conformément à la règle 100(1) CBE dans l'acte d'opposition, un recours est-il valable même s'il n'a pas été formé par cette personne ?

3. S'il est répondu par l'affirmative aux questions 1 et 2, quelles sont, le cas échéant, les autres exigences auxquelles une opposition conjointe ou un recours conjoint doivent répondre afin de sauvegarder les droits du titulaire du brevet ?

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.1
vom 1. Juli 1998
T 1173/97 – 3.5.1***
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg
Mitglieder: V. Di Cerbo
R. R. K. Zimmermann

**Anmelder: International Business
Machines Corporation**

**Stichwort: Computerprogramm-
produkt/IBM**

**Artikel: 23 (3), 52 (1), 52 (2) c), 52 (3)
EPÜ**

Regel: 27, 29 EPÜ

Richtlinien: C-IV, 2.3

TRIPS: Artikel 10, 27 (1), 27 (2), 27 (3)

**Wiener Übereinkommen: Artikel 4,
30, 31 (1), 31 (4)**

**Schlagwort: "Patentierungsverbot
für Computerprogrammprodukte
(nicht unter allen Umständen)"**

Leitsatz

Ein Computerprogrammprodukt fällt nicht unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ, wenn es beim Ablauf auf einem Computer einen weiteren technischen Effekt bewirkt, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware) hinausgeht.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 28. Juli 1997, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 91 107 112.4 (Veröffentlichungsnr. 0 457 112) mit der Begründung, daß der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 20 und 21 ein Computerprogramm als solches und somit nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ nicht patentfähig sei, zurückgewiesen wurde.

Die Beschwerdeführerin beantragt die Erteilung eines Patents mit den von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Ansprüchen 1 bis 21, die mit Schreiben vom 18. April 1997 eingereicht worden waren.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.5.1
dated 1 July 1998
T 1173/97 – 3.5.1***
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: P. K. J. van den Berg
Members: V. Di Cerbo
R. R. K. Zimmermann

**Applicant: International Business
Machines Corporation**

**Headword: Computer program
product/IBM**

**Article: 23(3), 52(1), 52(2)(c), 52(3)
EPC**

Rule: 27, 29 EPC

Guidelines C-IV, 2.3

TRIPS: Article 10, 27(1), 27(2), 27(3)

**Vienna Convention: Article 4, 30,
31(1), 31(4)**

**Keyword: "Exclusion of computer
program product from patentability
(not under all circumstances)"**

Headnote

"A computer program product is not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if, when it is run on a computer, it produces a further technical effect which goes beyond the "normal" physical interactions between program (software) and computer (hardware)".

Summary of facts and submissions

I. The appeal was lodged against a decision of the examining division dated 28 July 1997 refusing European patent application No. 91 107 112.4 (publication number 0 457 112) on the grounds that the subject-matter of independent claims 20 and 21 was a computer program as such and was therefore excluded from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC.

The appellant requests the grant of a patent with claims 1 to 21 submitted with letter dated 18 April 1997, as refused by the examining division.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.1,
en date du 1^{er} juillet 1998
T 1173/97 – 3.5.1***
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. K. J. van den Berg
Membres : V. Di Cerbo
R. R. K. Zimmermann

**Demandeur : International Business
Machines Corporation**

**Référence : Produit "programme
d'ordinateur"/IBM**

**Article : 23(3), 52(1), 52(2)c), 52(3)
CBE**

Règle : 27, 29 CBE

Directives C-IV, 2.3

**Accord sur les ADPIC : articles 10,
27(1), 27(2), 27(3)**

**Convention de Vienne : articles 4, 30,
31(1), 31(4)**

**Mot-clé : "Exclusion de la breveta-
bilité des programmes d'ordinateurs
(pas en toutes circonstances)"**

Sommaire

Un produit "programme d'ordinateur" n'est pas exclu de la brevetabilité en application de l'article 52(2) et (3) CBE si sa mise en oeuvre sur un ordinateur produit un effet technique supplémentaire, allant au-delà des interactions physiques "normales" entre programme (logiciel) et ordinateur (matériel).

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours a été formé contre la décision de la division d'examen en date du 28 juillet 1997, qui avait rejeté la demande de brevet européen n° 91 107 112.4 (publiée sous le numéro 0 457 112), au motif que l'objet des revendications indépendantes 20 et 21 était un programme d'ordinateur en tant que tel, exclu par conséquent de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)c) et (3) CBE.

Le requérant demande qu'un brevet soit délivré sur la base des revendications 1 à 21 qui avaient été soumises par courrier en date du 18 avril 1997, et qui ont été rejetées par la division d'examen.

* **Hinweis des Herausgebers:** Das EPA beabsichtigt, seine Praxis künftig an dieser Entscheidung auszurichten. Die Richtlinien für die Prüfung im EPA werden entsprechend angepaßt. Näheres wird zu gegebener Zeit bekanntgemacht.

* **Editor's note:** The EPO intends to adjust its practice in the light of this decision. The Guidelines for Examination in the EPO will be adapted accordingly; relevant information will be published in due course.

* **Note de l'éditeur :** L'OEB a l'intention d'adapter sa pratique à la lumière de cette décision. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB seront remaniées en conséquence. Des informations à ce sujet seront publiées en temps utile.

II. Die unabhängigen Ansprüche lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Ressourcenwiederherstellung in einem Computersystem, auf dem eine Anwendung (56 A) läuft, die einen Arbeitsvorgang unter Beteiligung einer Ressource anfordert, wobei das Verfahren folgende Schritte umfaßt:
Durchführung eines Bestätigungsverfahrens für den angeforderten Arbeitsvorgang;
bei störungsbedingt ausbleibendem Abschluß des Bestätigungsverfahrens nach einiger Zeit Abgabe einer Meldung an die Anwendung (56 A), daß sie weiterlaufen kann, so daß die Anwendung (56 A) die Resynchronisation nicht abzuwarten braucht;
bei weiterlaufender Anwendung (56 A) Resynchronisation des nicht abgeschlossenen Bestätigungsverfahrens für die betreffende Ressource asynchron zur Anwendung (56 A).

14. Computersystem mit einer Ausführungsumgebung, in der eine Anwendung (56 A) läuft, und Mitteln zur Durchführung eines – vorzugsweise zweiphasigen – Bestätigungsverfahrens für diese Anwendung (56 A),
gekennzeichnet durch Mittel, durch die der betreffenden Anwendung gemeldet wird, daß sie weiterlaufen kann, wenn das Bestätigungsverfahren vor Abschluß gestört wird, so daß die betreffende Anwendung den Abschluß des Bestätigungsverfahrens nicht abzuwarten braucht, und Mittel zur Resynchronisation des nicht abgeschlossenen Bestätigungsverfahrens asynchron zur betreffenden Anwendung.

20. Computerprogrammprodukt, das direkt in den internen Speicher eines digitalen Computers geladen werden kann und Softwarecodeabschnitte umfaßt, mit denen die Schritte gemäß Anspruch 1 ausgeführt werden, wenn das Produkt auf einem Computer läuft.

21. Computerprogrammprodukt, das auf einem computergeeigneten Medium gespeichert ist und folgendes umfaßt:
computerlesbare Programmmittel, die einen Computer veranlassen, die Ausführung einer Anwendung (56 A) zu überwachen;
computerlesbare Programmmittel, die den Computer zur Durchführung eines – vorzugsweise zweiphasigen – Bestätigungsverfahrens für die Anwendung (56 A) veranlassen;
computerlesbare Programmmittel,

II. The independent claims read as follows:

"1. A method for resource recovery in a computer system running an application (56 A) which requests a work operation involving a resource, said method comprising the steps of:
implementing a commit procedure for said work request;
in case the said commit procedure is not completed due to a failure, notifying said application (56 A) after some time that it can continue to run, whereby said application (56 A) need not wait for resynchronization; and
while said application (56 A) continues to run, resynchronizing said incomplete commit procedure for said resource asynchronously relative to said application (56 A).

14. A computer system comprising an execution environment for running an application (56 A) and; means for implementing a commit procedure, especially a two-phase commit procedure for said application (56 A);
characterized by means for notifying said application to continue to run in the event said commit procedure fails before completion, whereby said application need not wait for said commit procedure to be completed; and
means for resynchronizing said incomplete commit procedure asynchronously relative to said application.

20. A computer program product directly loadable into the internal memory of a digital computer, comprising software code portions for performing the steps of claim 1 when said product is run on a computer.

21. A computer program product stored on a computer usable medium, comprising:
computer readable program means for causing a computer to control an execution of an application (56 A);
computer readable program means for causing the computer to implement a commit procedure, especially a two-phase commit procedure for said application (56 A);
computer readable program means for causing the computer to notify said application (56 A) to continue to

II. Les revendications indépendantes sont libellées comme suit :

"1. Méthode de récupération de ressource dans un système d'ordinateur sur lequel se déroule une application (56A) demandant une opération de travail faisant intervenir une ressource, ladite méthode comportant les étapes suivantes :
mise en oeuvre d'une procédure de validation pour ladite demande de travail ;
dans le cas où ladite procédure de validation n'est pas menée à son terme en raison d'une panne, notifier, au bout d'un certain délai, à ladite application (56A) qu'elle peut continuer à se dérouler sans avoir à attendre la resynchronisation ; et
pendant que ladite application (56A) continue de tourner, resynchroniser, de manière asynchrone par rapport à ladite application (56A), ladite procédure de validation non menée à son terme pour ladite ressource.

14. Système informatique comprenant un environnement adapté pour le déroulement d'une application (56A) et des moyens pour la mise en oeuvre d'une procédure de validation, plus précisément d'une procédure de validation en deux phases pour ladite application (56A) ;
caractérisé par des moyens pour notifier à ladite application qu'elle doit continuer à se dérouler dans le cas où ladite procédure de validation échoue avant d'avoir été menée à son terme, ladite application n'ayant ainsi pas besoin d'attendre que ladite procédure de validation soit terminée ; et
des moyens pour resynchroniser, de manière asynchrone par rapport au déroulement de ladite application, ladite procédure de validation non menée à son terme.

20. Un produit "programme d'ordinateur" chargeable directement dans la mémoire interne d'un ordinateur numérique, comprenant des portions de code de logiciel pour l'exécution des étapes de la méthode selon la revendication 1 lorsque ledit programme est exécuté sur un ordinateur.

21. Un produit "programme d'ordinateur" enregistré sur un support utilisable dans un ordinateur, comprenant :
des moyens de programmation lisibles par ordinateur pour commander par un ordinateur (56A) l'exécution d'une application ;
des moyens de programmation lisibles par ordinateur pour faire mettre en oeuvre par l'ordinateur une procédure de validation, plus précisément une procédure de validation en deux phases de ladite application (56A) ;

die den Computer zur Abgabe einer Meldung an die Anwendung (56 A) veranlassen, daß sie weiterlaufen kann, wenn das Bestätigungsverfahren vor Abschluß gestört wird, so daß die Anwendung (56 A) den Abschluß des Bestätigungsverfahrens nicht abzuwarten braucht; computerlesbare Programmmittel, die den Computer veranlassen, das nicht abgeschlossene Bestätigungsverfahren asynchron zur Anwendung (56 A) zu resynchronisieren."

III. In der Entscheidung hieß es ganz allgemein, daß die Ansprüche 1 bis 19 für gewährbar erachtet würden, und im besonderen, daß das Verfahren und das Computersystem gemäß den Ansprüchen 1 und 14 gegenüber dem in der Beschreibung angeführten Stand der Technik neu und erfinderisch seien.

IV. Der Gegenstand der Ansprüche 20 und 21, die auf ein Computerprogrammprodukt gerichtet seien, das direkt in den internen Speicher eines digitalen Computers geladen werden könne (Anspruch 20) bzw. auf einem computergeeigneten Medium gespeichert sei (Anspruch 21), sei hingegen nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ als solcher von der Patentierung ausgeschlossen, da nach den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt C-IV, 2.3 ein allein oder als Aufzeichnung auf einem Datenträger beanspruchtes Computerprogramm ohne Rücksicht auf seinen Inhalt nicht patentfähig sei.

V. Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) stützte ihre Argumentation vor der Prüfungsabteilung auf technische Kriterien, wirtschaftliche Überlegungen und die internationale Entwicklung, wobei sie zu letzterem Punkt insbesondere auf Artikel 27 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen) und auf die Richtlinien für die Prüfung beim amerikanischen und beim japanischen Patentamt verwies.

In der angefochtenen Entscheidung hielt die Prüfungsabteilung diesen Argumenten folgendes entgegen:

run in the event said commit procedure fails before completion, whereby said application (56 A) need not wait for said commit procedure to be completed; and computer readable program means for causing the computer to resynchronize said incomplete commit procedure asynchronously relative to said application (56 A)."

III. The decision stated in general terms that claims 1 to 19 were thought to be acceptable and in particular that the method and the computer system as defined in claims 1 and 14 fulfilled the requirements of novelty and inventive step having regard to the prior art cited in the description.

IV. However, the subject-matter of claims 20 and 21, which are directed to a computer program product directly loadable into the internal memory of a digital computer (claim 20) and to a computer program product stored on a computer usable medium (claim 21) respectively, was regarded as being excluded as such from patentability under Article 52(2) and (3) EPC, since, according to the Guidelines for Examination in the European Patent Office, C-IV, 2.3, a computer program claimed by itself or as a record on a carrier, is not patentable irrespective of its contents.

V. The applicant's (appellant's) arguments before the examining division were based on technical criteria, economic considerations and international developments, the latter in particular with reference to Article 27 of the Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (the "TRIPS Agreement") and the guidelines for examination of the United States and Japanese patent offices.

In the decision under appeal the examining division gave the following reasons concerning these groups of arguments:

des moyens de programmation lisibles par ordinateur pour faire notifier par l'ordinateur à ladite application (56A) qu'elle doit continuer à se dérouler dans le cas où ladite procédure de validation échoue avant d'avoir été menée à son terme, ladite application (56A) n'ayant ainsi pas besoin d'attendre que ladite procédure de validation soit terminée ; et des moyens de programmation lisibles par ordinateur pour faire resynchroniser par l'ordinateur de manière asynchrone par rapport au déroulement de ladite application (56A) ladite procédure de validation non menée à son terme."

III. Dans la décision, il a été déclaré en termes généraux que les revendications 1 à 19 étaient jugées admissibles et que, notamment, la méthode et le système informatique définies dans les revendications 1 et 14 répondaient aux conditions requises en matière de nouveauté et d'activité inventive par rapport à l'état de la technique cité dans la description.

IV. L'objet de la revendication 20, à savoir un produit "programme d'ordinateur" chargeable directement dans la mémoire interne d'un ordinateur numérique, et l'objet de la revendication 21, à savoir un produit "programme d'ordinateur" enregistré sur un support utilisable dans un ordinateur, ont toutefois été considérés comme non brevetables en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE puisque, d'après les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, C-IV, 2.3, un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel ou en tant qu'enregistrement sur un support n'est pas susceptible d'être breveté, quel que soit son contenu.

V. Dans l'argumentation qu'il a développée devant la division d'examen, le demandeur (requérant) a invoqué des critères techniques, des considérations économiques et des développements survenus au plan international ; concernant ce dernier point, il a notamment fait référence à l'article 27 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("Accord sur les ADPIC"), ainsi qu'aux directives relatives à l'examen de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis et de l'Office japonais des brevets.

Dans les motifs de la décision attaquée, la division d'examen a répondu comme suit aux différents groupes d'arguments :

Technische Kriterien:

Da zwischen dem Datenträger und dem darauf aufgezeichneten Programm kein technischer Zusammenhang bestehe, wenn man einmal von den aus dem Stand der Technik bereits bekannten Merkmalen absehe, könne der technische Charakter des Computerprogramms nicht aus der physischen Beschaffenheit des Speichermediums hergeleitet werden, auf dem es aufgezeichnet sei. Ebenso wenig könne der technische Charakter aus dem Verfahren oder dem System hergeleitet werden, bei dem das Computerprogramm zum Einsatz komme.

Wirtschaftliche Überlegungen:

Mögliche wirtschaftliche Gründe für die Patentierung von Computerprogrammen könnten nicht berücksichtigt werden, da die Prüfungsabteilung an die Richtlinien und die darin enthaltene Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens gebunden sei.

Internationale Entwicklung:

Abgesehen von den in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts sei für die Prüfung europäischer Patentanmeldungen rechtlich allein das Europäische Patentübereinkommen (einschließlich der Prüfungsrichtlinien) maßgebend.

VI. In ihrer Beschwerdeschrift beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines europäischen Patents sowie hilfsweise eine mündliche Verhandlung, falls die Kammer der Ansicht sei, daß der Beschwerde nicht stattgegeben werden könne.

VII. Am 1. Juli 1998 fand eine mündliche Verhandlung statt. In einer der Ladung beigefügten Mitteilung gemäß Regel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern legte die Kammer zusammenfassend ihre vorläufige Auffassung dar.

Sie verwies auf die Auslegungsregeln nach Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge, aufgrund deren Artikel 52 (2) und (3) EPÜ dahingehend verstanden werden könne, daß Computerprogramme, die als solche beansprucht würden, von der Patentierung ausgeschlossen seien, und zwar unabhängig davon, ob ihr Inhalt technischer oder nichttechnischer Natur

Technical criteria:

Since the data medium and the program recorded thereon were not technically related, except for features which were already known from the prior art, the technical character of the computer program could not be derived from the physical character of the storage medium on which it was recorded. The technical character could also not be derived from the method or system in which the computer program was used.

Economic considerations:

Possible economic reasons for granting patents on computer programs could not be taken into account, since the examining division was bound by the Guidelines and the interpretation of the European Patent Convention contained therein.

International developments:

Apart from the principles of procedural law generally recognised in the contracting states, the only relevant system of law for examining European patent applications was the European Patent Convention (including the Guidelines for Examination).

VI. In his notice of appeal the appellant requested that the decision be cancelled, that the European patent be granted on the above application, and, as a subsidiary request, that oral proceedings be held if the appeal were not considered allowable.

VII. Oral proceedings were held on 1 July 1998. In a communication under Rule 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal annexed to the summons, the Board summarised its preliminary view.

It pointed out that on the basis of the rules of interpretation according to Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, Article 52(2) and (3) EPC could be understood to mean that computer programs claimed as such were excluded from patentability, regardless of their technical or non-technical content. Technical character became relevant only when a computer program was

Critères techniques :

Etant donné qu'il n'existait pas entre le support de données et le programme enregistré sur ce support de relations techniques autres que celles connues dans l'état de la technique, le caractère technique du programme d'ordinateur ne pouvait être déduit ni du caractère physique du support sur lequel il était enregistré, ni du procédé ou du système dans lequel ce programme d'ordinateur était utilisé.

Considérations économiques :

Il n'était pas possible de prendre en compte des raisons économiques permettant de justifier la délivrance de brevets pour des programmes d'ordinateur, la division d'examen était liée par les Directives et par l'interprétation de la Convention sur le brevet européen donnée dans ces Directives.

Développements au plan international :

Abstraction faite des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants, le seul droit pertinent en ce qui concerne l'examen des demandes de brevet européen était celui institué par la Convention sur le brevet européen (y compris les Directives relatives à l'examen).

VI. Dans son acte de recours, le requérant a demandé que la décision soit annulée, qu'un brevet européen soit délivré pour la demande susmentionnée et, à titre de requête subsidiaire, qu'il soit organisé une procédure orale au cas où il ne serait pas jugé possible de faire droit à son recours.

VII. La procédure orale a eu lieu le 1^{er} juillet 1998. La chambre avait exposé en bref son avis provisoire dans une notification qu'elle avait établie conformément à la règle 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, et jointe à la citation à la procédure orale.

Elle soulignait dans cet avis que sur la base des règles d'interprétation énoncées à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, l'article 52(2) et (3) CBE pouvait être interprété comme signifiant que les programmes d'ordinateur revendiqués en tant que tels étaient exclus de la brevetabilité, qu'ils aient ou non un contenu technique. Le caractère technique n'entraînait en ligne

sei. Der technische Charakter sei erst dann von Belang, wenn ein Computerprogramm im Zusammenhang mit einem Verfahren oder einer Vorrichtung beansprucht werde.

Einem der Ausdrücke des Artikels 52 EPÜ unter Berufung auf Artikel 31 (4) des Wiener Übereinkommens eine besondere Bedeutung beizulegen, sei nicht der richtige Weg zur Überwindung der Ausschlußbestimmungen. Die von der Beschwerdeführerin angezogenen Entscheidungen der Beschwerdekammern betrafen nur Erfindungen, die auf ein Verfahren, Gerät oder System gerichtet seien, zu dem ein Computerprogramm gehöre. In solchen Fällen würden die Computerprogramme als solche nicht als Erfindungen angesehen, wenn zusätzlich zum Computerprogramm technische Merkmale beansprucht würden. Die Kammer gab ferner zu bedenken, daß es den Vertragsstaaten freistehe, einen bestimmten Gegenstand ungeachtet seines technischen Charakters von der Patentierung auszuschließen.

Was das TRIPS-Übereinkommen anbelange, so sei nicht klar, ob dieses internationale Vertragswerk überhaupt auf das EPÜ Anwendung finde. Zudem gebe es keinen Anhalt dafür, daß die Mitgliedstaaten des TRIPS-Übereinkommens Computerprogramme dem Bereich der patentfähigen Gegenstände zurechnen wollten.

VIII. Die Beschwerdeführerin hat schriftlich und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgende Argumente vorgebracht:

In Kapitel IV der Richtlinien, auf das die Prüfungsabteilung Bezug genommen habe, werde das EPÜ zu weit und in sich unstimmt ausgelegt.

Nach früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern, z. B. in den Verfahren T 208/84 (ABI. EPA 1987, 14, "computerbezogene Erfindung/VICOM") und T 6/83 (ABI. EPA 1990, 5, "Datenprozessornetz/IBM"), müsse eine Erfindung, damit sie nach Artikel 52 (1) bis (3) EPÜ patentfähig sei, nur technischen Charakter haben, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und neu und gewerblich anwendbar sein.

Den technischen Charakter der anmeldungsgemäßen Erfindung, die im wesentlichen durch die im gespeicherten Programm spezifizierte Befehlsfolge definiert werde, habe die Prüfungsabteilung für das Ver-

claimed within the framework of a method or an apparatus.

With reference to paragraph 4 of Article 31 of the Vienna Convention, giving a special meaning to any of the terms of Article 52 EPC would not be an appropriate way to overcome the exclusion provisions. The decisions of the boards of appeal cited by the appellant only concerned inventions directed to a method, an apparatus or a system incorporating a computer program. In those cases the inventions were not considered to be computer programs as such, if technical features in addition to the computer program were claimed. The Board also noted that the contracting states were free to exclude subject-matter from patentability regardless of its technical character.

Regarding the TRIPS Agreement, it was not clear whether this international treaty applied to the EPC at all. In addition, there was no indication that the member states of the TRIPS Agreement intended to include computer programs within the scope of patentable subject-matter.

VIII. The arguments of the appellant as submitted in writing and during the oral proceedings can be summarised as follows:

Chapter IV of the Guidelines cited by the examining division gave an overbroad and inconsistent interpretation of the EPC.

As ruled by the boards of appeal, for example in decisions T 208/84 (OJ 1987, 14, "Computer-related invention/VICOM") and T 6/83 (OJ 1990, 5, "Data processor network/IBM"), for an invention to be patentable under Article 52(1) to (3) EPC it only has to have a technical character, be novel, involve an inventive step and be industrially applicable.

The technical character of the invention according to the present application, which is essentially defined by the command sequence as specified in the stored program, was acknowledged by the examining division for

de compte que lorsqu'un programme d'ordinateur était revendiqué en liaison avec une méthode ou avec un dispositif.

Donner à l'un quelconque des termes de l'article 52 CBE un sens particulier, tel que l'entend l'article 31(4) de la Convention de Vienne, n'était pas une bonne solution pour éviter que ne jouent les dispositions régissant les exclusions de la brevetabilité. Les décisions des chambres de recours citées par le requérant concernaient uniquement des inventions portant sur une méthode, un dispositif ou un système faisant intervenir un programme d'ordinateur. Dans les affaires en question, il avait été considéré que l'objet des inventions n'était pas le programme d'ordinateur en tant que tel dès lors qu'étaient revendiquées des caractéristiques techniques en plus du programme d'ordinateur. La Chambre signalait également dans son avis provisoire que les Etats contractants étaient libres d'exclure la délivrance de brevets pour certaines inventions, qu'elles aient ou non un caractère technique.

En ce qui concerne l'Accord sur les ADPIC, il n'était pas du tout certain que ce traité international soit applicable à la CBE. De plus, rien n'indiquait que les Etats parties à l'Accord sur les ADPIC entendaient considérer les programmes d'ordinateurs comme faisant partie des inventions brevetables.

VIII. Les arguments que le requérant a présentés par écrit et lors de la procédure orale peuvent se résumer ainsi :

L'interprétation qui est donnée de la CBE dans le chapitre IV des Directives cité par la division d'examen est trop large et manque de cohérence.

Ainsi que l'ont déclaré les chambres de recours, par exemple dans les décisions T 208/84 (JO OEB 1987, 14 "Invention concernant un calculateur/VICOM") et T 6/83 (JO OEB 1990, 5 "Réseau de processeurs de données/IBM"), il suffit, pour qu'une invention soit brevetable conformément à l'article 52(1), (2) et (3) CBE, qu'elle ait un caractère technique, qu'elle soit nouvelle, implique une activité inventive et soit susceptible d'application industrielle.

La division d'examen avait reconnu que, tant pour ce qui était de la méthode selon la revendication 1 et du système selon la revendication 14, l'invention sur laquelle porte la demande en cause avait un caractère

fahren und das System gemäß Anspruch 1 bzw. 14 anerkannt. Er könne nicht einfach abhanden kommen, nur weil die Erfindung in einer anderen Form, etwa derjenigen gemäß Anspruch 20 und 21, beansprucht werde.

Der Begriff "Erfindung", der im EPÜ nicht definiert sei und unter dem auch nicht alle Vertragsstaaten dasselbe verstünden, solle einzig und allein im Rahmen des EPÜ ausgelegt werden.

In Anbetracht der in den Regeln 27 und 29 EPÜ geforderten Angabe der technischen Aufgabe und der technischen Lösung und des in mehreren Bestimmungen des EPÜ vorkommenden Verweises auf den Fachmann könne nur eine Erfindung mit technischem Charakter als patentfähig gelten.

Artikel 52 (2) c) EPÜ nenne in einem nicht erschöpfenden Negativkatalog unter anderem Computerprogramme. Da daneben auch Tätigkeiten erwähnt seien, die eindeutig außerhalb des Bereichs der Technik lägen, könne der Ausschluß von Computerprogrammen als solchen nur so verstanden werden, daß diese Programme im selben Maße wie diese anderen – allesamt auf einen nichttechnischen Gegenstand gerichteten – Tätigkeiten ausgeschlossen werden sollten. Ein (von der Patentfähigkeit ausgeschlossenes) "Programm als solches" wäre demnach eigentlich ein nichttechnisches Programm.

Eine enge Auslegung der Ausschlußbestimmungen stünde auch in Einklang mit dem TRIPS-Übereinkommen. Dieses sei für die Auslegung des EPÜ zwar nicht direkt maßgebend, habe aber bindende Wirkung für all seine Mitgliedstaaten und verlange nach einer Auslegung des EPÜ, die mit seinen Bestimmungen und insbesondere mit Artikel 27 vereinbar sei.

Die Kammer wurde auch auf Artikel 10 TRIPS hingewiesen, in dem es um den urheberrechtlichen Schutz von Computerprogrammen und Zusammenstellungen von Daten geht. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin kann aus der Tatsache, daß Computerprogramme im TRIPS-Übereinkommen nur in Artikel 10 erwähnt sind und dort als mögliche Schutzform nur das Urheberrecht genannt

the method and system of claims 1 and 14 respectively, and could not be lost for the sole reason that the invention was claimed in a different format, like the format of claims 20 and 21.

The term "invention", neither defined in the EPC nor understood uniformly in the contracting states, should be interpreted solely within the framework of the EPC.

In view of the technical problem and the technical solution required by Rules 27 and 29 EPC and the fact that the person skilled in the art is addressed in several provisions of the EPC, an invention must be understood to have a technical character in order to be patentable.

Article 52(2)(c) EPC gives a non-exhaustive list of negative examples, including computer programs. Since this paragraph also mentions activities which are clearly outside the realm of technology, the exclusion of computer programs as such can only be understood as intending to exclude these programs to the same extent as these other activities, which all concern non-technical subject-matter. A "program as such" (excluded from patentability) would therefore in fact be a non-technical program.

A narrow interpretation of the exclusion provisions would also accord with the TRIPS Agreement. Although not directly applicable to the interpretation of the EPC, the Agreement is binding on all its member states and calls for an interpretation of the EPC which is compatible with it, in particular Article 27.

The Board's attention was also drawn to Article 10 of TRIPS, which concerns copyright protection for computer programs and compilations of data. The appellant argued that the fact that Article 10 is the only provision in TRIPS which mentions programs for computers and that it in that context only mentions copyright as a possible form of protection does not mean that protection of computer

technique, tenant essentiellement à la séquence de commande spécifiée dans le programme enregistré, et que ce caractère technique ne pouvait disparaître du seul fait que l'invention était revendiquée sous une forme différente, comme par exemple dans les revendications 20 et 21.

Le terme "invention", qui n'est pas défini dans la CBE, et auxquels les Etats contractants ne donnent pas tous la même signification, ne devrait être interprété que dans le contexte de la CBE.

Etant donné que, d'après les règles 27 et 29 CBE, une invention doit constituer la solution technique apportée à un problème technique, et qu'il est question de l'homme du métier dans plusieurs dispositions de la CBE, il doit être considéré que pour être brevetable, une invention doit présenter un caractère technique.

L'article 52(2)c) CBE dresse une liste non exhaustive des inventions non brevetables, dont notamment les programmes d'ordinateurs. Comme ce paragraphe mentionne également des activités sortant manifestement du domaine technique, on ne peut qu'en conclure que l'exclusion des programmes d'ordinateurs en tant que tels se veut une exclusion du même ordre que l'exclusion de la brevetabilité dans le cas de ces autres activités concernant toutes des objets sans caractère technique. Par conséquent, un "programme en tant que tel" (exclu de la brevetabilité) est un programme qui n'a en fait aucun caractère technique.

Une interprétation restrictive des dispositions en matière d'exclusion irait également dans le sens de l'Accord sur les ADPIC. Bien que cet accord ne soit pas directement applicable pour l'interprétation de la CBE, tous les Etats parties à cet accord sont tenus de s'y conformer, ce qui signifie que la CBE doit être interprétée dans un sens qui soit compatible avec ses dispositions, dont, notamment, son article 27.

L'attention de la Chambre a également été attirée sur l'article 10 de l'Accord sur les ADPIC, qui a trait à la protection par droit d'auteur des programmes d'ordinateur et des compilations de données. Le requérant a fait valoir que le fait que l'article 10 soit la seule disposition de l'Accord sur les ADPIC à mentionner les programmes d'ordinateurs, et que le seul mode de protection cité dans

wird, nicht geschlossen werden, daß ein patentrechtlicher Schutz von Computerprogrammen durch TRIPS ausgeschlossen würde.

Ihres Erachtens kollidierten die Artikel 10 und 27 nicht. Vielmehr könnten für dasselbe Programm beide Schutzrechtsformen nebeneinander bestehen, wobei jede ihren ganz eigenen Zweck erfülle.

Der technische Charakter einer Erfindung könne sich aus ihrem Anwendungsbereich ergeben, ebensogut aber auch aus dem Einsatz der Informationstechnik zur Lösung einer Aufgabe auf einem nichttechnischen Gebiet. Vergleichbar dem Zusammenspiel von Stecker und Steckdose gewährleiste die technische Schnittstelle zwischen Computer und Programm, so wie sie beispielsweise in den vorliegenden Ansprüchen 20 und 21 definiert werde, daß der technische Charakter des Verfahrens oder Systems erhalten bleibe, wenn das Computerprogramm selbst als Produkt beansprucht werde.

Entscheidungsgründe

1. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragt die Erteilung eines Patents mit den am 18. April 1997 eingereichten Ansprüchen 1 bis 21. Der angefochtenen Entscheidung lag derselbe Antrag zugrunde. Ihr zufolge wurde die Patentanmeldung nur deshalb zurückgewiesen, weil der Gegenstand der Ansprüche 20 und 21 nach Ansicht der Prüfungsabteilung unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (2) und (3) EPU fällt.

Die Kammer hat demnach im vorliegenden Fall lediglich darüber zu befinden, ob die Begründung der Prüfungsabteilung richtig ist.

2. TRIPS

2.1 Die Kammer teilt weitgehend die Auffassung der Beschwerdeführerin bezüglich der Bedeutung von TRIPS für die vorliegende Sache.

Von der direkten Anwendbarkeit des TRIPS-Übereinkommens auf das EPU ist sie allerdings bislang nicht überzeugt. Denn TRIPS ist – ungeachtet aller sonstigen Überlegungen – nur für seine Mitgliedstaaten verbindlich.

programs by patents would be excluded under TRIPS.

According to him there was no conflict between Articles 10 and 27: on the contrary, both forms of protective right may well co-exist for the same program, and each of these rights will serve its own purpose.

The technical character of an invention might result from its field of application, but might equally well result from using information technology to solve a problem in a non-technical field. Like the relationship between a plug and a socket, the technical interface between computer and program, as for example defined in present claims 20 and 21, ensures that the technical character of the method or system is maintained if the computer program is claimed by itself as a product.

Reasons for the decision

1. Requests

The appellant requests the grant of a patent on the basis of claims 1 to 21, filed on 18 April 1997. The decision under appeal was based on the same request. According to that decision the patent application was refused for the sole reason that the subject-matter of claims 20 and 21 was considered as being excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC.

The only question to be decided by the Board in this case, therefore, is whether the reason given by the examining division is correct.

2. TRIPS

2.1 To a large extent the Board shares the appellant's opinion about the significance of TRIPS with regard to the case under consideration.

However, for the time being it is not convinced that TRIPS may be applied directly to the EPC. Apart from any other considerations TRIPS is binding only on its member states. The European Patent Organisation itself is not

ce contexte soit la protection par droit d'auteur ne signifiait pas que l'Accord sur les ADPIC excluait la possibilité de protéger par brevet les programmes d'ordinateurs.

Il n'y avait selon le requérant pas de contradiction entre l'article 10 et l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC : bien au contraire, les deux modes de protection pouvaient parfaitement co-exister pour un même programme, et chacun de ces deux modes de protection avait une finalité qui lui était propre.

Le caractère technique d'une invention peut tenir à son champ d'application, mais il peut tout aussi bien provenir de l'utilisation des techniques de l'information pour la résolution d'un problème qui se pose dans un domaine non technique. Tout comme dans le cas de la relation existant entre une fiche électrique et une prise électrique, l'interface technique entre l'ordinateur et le programme, telle qu'elle a été définie par exemple dans les revendications 20 et 21 de la demande en cause, est ce qui garantit que la méthode ou le système conserve un caractère technique dans le cas où c'est le programme d'ordinateur en tant que tel qui est revendiqué comme produit.

Motifs de la décision

1. Requête

Le requérant demande qu'un brevet soit délivré sur la base des revendications 1 à 21, déposées le 18 avril 1997. La décision attaquée avait été rendue sur la base de la même requête. Dans cette décision, la demande de brevet avait été rejetée, et le seul motif avancé dans la décision de rejet était que la division d'examen considérait l'objet des revendications 20 et 21 comme exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE.

La seule question sur laquelle la Chambre doit statuer dans la présente espèce est donc celle de savoir si le motif avancé par la division d'examen est pertinent.

2. L'Accord sur les ADPIC

2.1 La Chambre partage dans une large mesure le point de vue du requérant sur ce qui est de l'importance de l'Accord sur l'ADPIC dans l'affaire ici en cause.

Toutefois, à l'heure actuelle, elle n'est pas convaincue que l'Accord sur les ADPIC soit directement applicable à la CBE. Abstraction faite de toute autre considération, l'Accord sur les ADPIC ne lie que les Etats membres

Die Europäische Patentorganisation selbst ist nicht Mitglied der WTO und hat das TRIPS-Übereinkommen nicht unterzeichnet.

2.2 Auch im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vermag die Kammer keine Legitimation für die direkte Anwendung von TRIPS auf das EPÜ zu finden.

Obwohl das Wiener Übereinkommen, das am 23. Mai 1969 unterzeichnet wurde, aber erst am 27. Januar 1980 in Kraft getreten ist, nach Artikel 4 auf das EPÜ keine Anwendung findet, hat es großes Gewicht und ist von den Beschwerdekammern oft zitiert worden, wenn dort verankerte Grundsätze angewandt wurden. Nach Ansicht der Kammer berechtigt Artikel 30, der die "Anwendung aufeinanderfolgender Verträge über denselben Gegenstand" regelt, jedoch nicht zur Anwendung von TRIPS auf das EPÜ. Hiergegen spricht beispielsweise, daß sich der Kreis der Vertragsstaaten des EPÜ nicht einmal ganz mit dem Kreis der TRIPS-Mitgliedstaaten deckt, da nicht alle Vertragsstaaten des EPÜ auch Mitglied von TRIPS sind.

2.3 Auch wenn TRIPS nicht direkt auf das EPÜ anwendbar ist, hält es die Kammer jedoch für angezeigt, TRIPS in die Überlegungen einzubeziehen, da es darauf abzielt, allgemeine Normen und Grundsätze in bezug auf die Verfügbarkeit, den Umfang und die Ausübung handelsbezogener Rechte des geistigen Eigentums aufzustellen, worunter auch Patentrechte fallen. Auf diese Weise zeigt TRIPS klar auf, wohin die Entwicklung geht.

In Artikel 27 (1) TRIPS heißt es, daß "Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sind, sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren, vorausgesetzt, daß sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind". Aus diesem allgemeinen Grundsatz läßt sich nach Auffassung der Kammer im Lichte der in Artikel 27 (2) und (3) enthaltenen Bestimmungen über Ausnahmen von der Patentierbarkeit (die allerdings keinen der in Artikel 52 (2) EPÜ genannten Gegenstände umfassen) mit Fug und Recht herauslesen, daß hinter TRIPS die unverkennbare Absicht steht, Erfindungen, gleich auf welchem technischen Gebiet, von der Patentierung nicht auszuschließen, also insbesondere auch nicht Com-

a member of the WTO and did not sign the TRIPS Agreement.

2.2 Nor has the Board been able to find any justification under the Vienna Convention on the Law of Treaties for the direct application of TRIPS to the EPC.

Although, according to Article 4, the Vienna Convention, which was signed on 23 May 1969, but did not enter into force until 27 January 1980, is not applicable to the EPC, it has considerable authority and has frequently been cited by the boards of appeal when applying principles laid down in it. However, in the Board's opinion, Article 30, which deals with the "application of successive treaties relating to the same subject-matter", does not provide any justification for applying TRIPS to the EPC. For instance, there is not even full correspondence between the contracting states to the EPC and the member states of TRIPS, ie not all the contracting states to the EPC are simultaneously members of TRIPS.

2.3 But although TRIPS may not be applied directly to the EPC, the Board thinks it appropriate to take it into consideration, since it is aimed at setting common standards and principles concerning the availability, scope and use of trade-related intellectual property rights, and therefore of patent rights. Thus TRIPS gives a clear indication of current trends.

Article 27(1) TRIPS states that "patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application". This general principle, when considered together with the provisions pursuant to paragraphs 2 and 3 of Article 27 concerning exclusion from patentability (which, however, do not comprise any of the subject-matter mentioned in Article 52(2) EPC), can be correctly interpreted, in the Board's opinion, as meaning that it is the clear intention of TRIPS not to exclude from patentability any inventions, whatever field of technology they belong to, and therefore, in particular, not to exclude programs for computers as men-

de l'OMC. L'Organisation européenne des brevets en tant que telle n'est pas membre de l'OMC, et elle ne fait pas partie des signataires de l'Accord.

2.2 La Chambre n'a également rien trouvé dans la Convention de Vienne sur le droit des traités qui permette de considérer que l'Accord sur les ADPIC est directement applicable à la CBE.

Bien qu'aux termes de son article 4, la Convention de Vienne, qui a été signée le 23 mai 1969, mais n'est entrée en vigueur que le 27 janvier 1980, ne soit pas applicable dans le cas de la CBE, elle a une autorité considérable et a souvent été citée par les chambres de recours lorsqu'elles appliquaient les principes qui y sont énoncés. Toutefois, pour la Chambre, l'article 30, qui traite de l'"application de traités successifs portant sur la même matière", ne pourrait être invoqué pour justifier l'application à la CBE de l'Accord sur les ADPIC. Par exemple, il n'y a même pas correspondance totale entre les Etats parties à la CBE et les Etats parties à l'Accord sur les ADPIC, autrement dit, les Etats parties à la CBE ne sont pas tous parties à l'Accord sur les ADPIC.

2.3 Toutefois, bien que l'Accord sur les ADPIC ne soit pas directement applicable à la CBE, la Chambre considère qu'il faut en tenir compte dans la mesure où il a pour objectif l'élaboration de normes et principes adéquats concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et, par voie de conséquence, des droits conférés par le brevet. L'Accord sur les ADPIC indique ainsi clairement quelles sont les tendances en la matière à l'heure actuelle.

L'article 27(1) de l'Accord sur les ADPIC stipule qu'"un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle." Selon la Chambre, ce principe général, combiné aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de ce même article 27 concernant les exceptions à la brevetabilité (lesquelles toutefois n'englobent aucun des objets mentionnés à l'article 52(2) CBE), peut être correctement interprété comme signifiant que l'Accord sur les ADPIC ne vise manifestement pas à exclure des inventions de la brevetabilité, quel que soit le domaine technique auquel elles

puterprogramme, die in Artikel 52 (2) c) EPU erwähnt und ausgeschlossen sind.

2.4 Der Kammer ist vollauf bewußt, daß nach Artikel 10 (1) TRIPS "Computerprogramme, gleichviel, ob sie in Quellcode oder in Maschinenprogrammcode ausgedrückt sind, als Werke der Literatur nach der Berner Übereinkunft (1971) geschützt" werden. Diese Bestimmung tut jedoch der vorstehenden Schlußfolgerung keinen Abbruch, wonach Computerprogramme gemäß TRIPS nach Maßgabe von Artikel 27 patentierbar sind. Wie die Beschwerdeführerin richtig geltend macht, ergibt sich aus dem Umstand, daß Computerprogramme in TRIPS nur in Artikel 10 ausdrücklich erwähnt werden und dort als Schutzform das Urheberrecht vorgesehen ist, keinerlei Widerspruch zwischen den Artikeln 10 und 27 TRIPS. Urheberrechte und Patentrechte sind zwei verschiedene Instrumente zur Sicherung von Rechtsschutz, die aber durchaus denselben Gegenstand (z. B. Computerprogramme) abdecken können, da jedes dieser Instrumente einem eigenen Zweck dient.

2.5 Die Beschwerdeführerin hat auch auf die gegenwärtige Praxis beim amerikanischen und beim japanischen Patentamt verwiesen und hervorgehoben, daß Ansprüche für Computerprogrammprodukte nach den jüngst geänderten Prüfungsrichtlinien beider Ämter nunmehr gewählbar sind. Auf die genaue Formulierung solcher Ansprüche ist sie nicht näher eingegangen.

Die Kammer hat diese Entwicklungen gebührend zur Kenntnis genommen, möchte jedoch betonen, daß sich die Rechtslage in den USA und Japan ganz anders darstellt als im Rechtssystem des EPÜ, da nur das EPÜ eine Ausschlußbestimmung in Form des Artikels 52 (2) und (3) enthält.

2.6 Ungeachtet dessen geben diese Entwicklungen, wie die Beschwerdeführerin vorgebracht hat, hilfreiche Hinweise auf die Trends der Zeit und können nach Auffassung der Kammer (weltweit) zur weiteren, in höchstem Maße wünschenswerten Harmonisierung des Patentrechts beitragen.

tioned in and excluded under Article 52(2)(c) EPC.

2.4 The Board is fully aware that, according to Article 10(1) TRIPS, "computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971)". This provision does not, however, weaken the above conclusion that computer programs are patentable under TRIPS, as based on its Article 27. As correctly assumed by the appellant, the fact that Article 10 is the only provision in TRIPS which expressly mentions programs for computers and that copyright is the means of protection provided for by said provision does not give rise to any conflict between Articles 10 and 27 TRIPS. Copyright and protection by patents constitute two different means of legal protection which may, however, also cover the same subject-matter (eg programs for computers), since each of them serves its own purpose.

2.5 The appellant also referred to current practice in the US and Japanese patent offices and pointed out that, according to the recently revised guidelines for examination in both offices, claims for computer program products are now allowed. He did not go into further detail concerning the exact formulation of such claims.

The Board has taken due notice of these developments, but wishes to emphasise that the situation under these two legal systems (US, JP) differs greatly from that under the EPC in that it is only the EPC which contains an exclusion such as the one in Article 52(2) and (3).

2.6 Nevertheless, as pointed out by the appellant, these developments represent a useful indication of modern trends. In the Board's opinion they may contribute to the further highly desirable (world-wide) harmonisation of patent law.

appartiennent et, notamment, qu'il ne vise pas à exclure les programmes d'ordinateurs, tels qu'ils figurent dans la liste des inventions non brevetables dressée à l'article 52(2)c) CBE.

2.4 La Chambre sait bien qu'aux termes de l'article 10(1) de l'Accord sur les ADPIC, "les programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprimés en code source ou en code objet, seront protégés en tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne (1971)". Cette disposition n'entame cependant pas la validité de la conclusion formulée plus haut, à savoir que les programmes d'ordinateurs sont brevetables en vertu de l'Accord sur les ADPIC, cette brevetabilité se fondant sur l'article 27 de cet accord. Comme le requérant l'a fait valoir à juste titre, le fait que l'article 10 soit la seule disposition de l'Accord sur les ADPIC à mentionner expressément les programmes d'ordinateurs, et que le mode de protection prévu dans cette disposition soit la protection par droit d'auteur ne signifie nullement qu'il y ait contradiction entre l'article 10 et l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC. La protection par droit d'auteur et la protection par brevet constituent deux modes différents de protection juridique, qui peuvent toutefois s'appliquer à un même objet (p. ex. un programme d'ordinateur) puisque chacun d'eux poursuit un objectif qui lui est propre.

2.5 Le requérant a également invoqué la pratique actuelle de l'Office américain et de l'Office japonais des brevets et a signalé que, d'après le texte récemment révisé des directives de ces deux offices relatives à l'examen, les revendications portant sur des programmes d'ordinateurs sont désormais admissibles. Le requérant n'a pas donné d'autres détails au sujet de la formulation exacte de ce genre de revendications.

La Chambre a pris bonne note de ces développements, mais tient toutefois à souligner que la situation existant aux États-Unis et au Japon est très différente de celle qui a été créée par la CBE, seul système juridique à prévoir une exclusion telle que celle énoncée à l'article 52(2) et (3).

2.6 Il n'en demeure pas moins que, comme l'a fait observer le requérant, ces développements peuvent être considérés comme une indication utile des tendances les plus récentes. Pour la Chambre, ils peuvent favoriser la poursuite de l'harmonisation, hautement souhaitable, du droit des brevets à l'échelle mondiale.

3. Maßgebende Quelle für das materielle Patentrecht

Aus den vorstehenden Überlegungen ergibt sich, daß die allein maßgebende Quelle für das materielle Patentrecht, nach dem europäische Patentanmeldungen zu prüfen sind, derzeit das Europäische Patentübereinkommen ist. Die Prüfungsabteilung hat demnach in der angefochtene Entscheidung zu Recht festgestellt, daß als maßgebendes Regelwerk für das materielle Patentrecht nur das EPÜ zu berücksichtigen ist.

Bei der Anwendung des EPÜ hat sich die Prüfungsabteilung auf die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt gestützt, sich also nur an die Auslegung des EPÜ gehalten, die darin zum Ausdruck kommt.

Für die Beschwerdekammern sind die Richtlinien jedoch nicht verbindlich. In Artikel 23 (3) EPÜ heißt es hierzu ganz konkret: "Die Mitglieder der Kammern sind für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur diesem Übereinkommen unterworfen."

Die Kammer wird deshalb nun untersuchen, wie das Patentierungsverbot für Computerprogramme in Artikel 52 (2) und (3) EPÜ ihres Erachtens richtig auszulegen wäre.

4. Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ

4.1 Zur Ausschlußbestimmung selbst sei zunächst folgendes angemerkt:

Artikel 52 (2) c) EPÜ besagt, daß Computerprogramme nicht als Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werden und mithin nicht patentfähig sind.

In Artikel 52 (3) EPÜ wird der Umfang dieses Patentierungsverbots dann durch einen wichtigen Zusatz eingeschränkt. Danach gilt das Patentierungsverbot nur insoweit, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf Computerprogramme "als solche" bezieht.

In Verbindung miteinander zeigen die beiden Bestimmungen (Art. 52 (2) und (3) EPÜ), daß der Gesetzgeber nicht alle Computerprogramme von der Patentierung ausschließen wollte. Daß nur Patentanmeldungen für Computerprogramme als solche ausgeschlossen werden, bedeutet anders ausgedrückt, daß die Patent-

3. The relevant source of substantive patent law

The outcome of the above considerations is that the only source of substantive patent law for examining European patent applications at this moment is the European Patent Convention. The examining division's conclusion in the decision under appeal that the EPC is the only relevant system of substantive patent law to be taken into account is therefore correct.

In applying the EPC the examining division relied on the Guidelines for Examination in the European Patent Office and thus only applied the interpretation of the EPC as given therein.

However, the Guidelines are not binding upon the boards of appeal. In particular, according to Article 23(3) EPC, "in their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention".

The Board will therefore now investigate what in its view would be the proper interpretation of the exclusion from patentability of programs for computers under Article 52(2) and (3) EPC.

4. Exclusion under Article 52(2) and (3) EPC

4.1 Turning to the exclusion clause itself, the Board notes the following:

Article 52(2)(c) EPC states that programs for computers shall not be regarded as inventions within the meaning of Article 52(1) EPC and are therefore excluded from patentability.

Article 52(3) EPC establishes an important limitation to the scope of this exclusion. According to this provision, the exclusion applies only to the extent to which a European patent application or a European patent relates to programs for computers "as such".

The combination of the two provisions (Article 52(2) and (3) EPC) demonstrates that the legislators did not want to exclude from patentability all programs for computers. In other words the fact that only patent applications relating to programs for computers as such are excluded from patentability means that patentability

3. Source pertinente du droit des brevets

Il ressort des considérations qui précèdent qu'à l'heure actuelle, la Convention sur le brevet européen constitue la seule source de droit des brevets lorsqu'il s'agit d'examiner des demandes de brevet européen. C'est donc à bon droit que la division d'examen a conclu dans la décision attaquée que la CBE est le seul système de droit des brevets qu'il convient de prendre en compte en l'occurrence.

La division d'examen a appliqué la CBE en s'appuyant sur les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, et s'est donc référée uniquement à l'interprétation de la Convention qui est donnée dans ces directives.

Les chambres de recours ne sont cependant pas tenues de se conformer aux Directives. Il est notamment précisé à l'article 23(3) CBE que "dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention".

La Chambre va donc maintenant étudier comment, selon elle, il conviendrait d'interpréter les dispositions de l'article 52(2) et (3) CBE concernant l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs.

4. Exclusion au titre de l'article 52(2) et (3) CBE

4.1 S'agissant de la disposition même d'exclusion, la Chambre tient à noter ce qui suit :

L'article 52(2)(c) CBE prévoit que les programmes d'ordinateurs ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l'article 52(1) CBE et sont donc pour cette raison exclus de la brevetabilité.

L'article 52(3) CBE limite dans des proportions importantes l'étendue de cette exclusion. En vertu de cette disposition, l'exclusion ne vaut que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que des programmes d'ordinateurs, considérés "en tant que tels".

Il ressort de ces deux dispositions considérées conjointement (article 52(2) et (3) CBE), qu'il n'était pas dans les intentions du législateur d'exclure de la brevetabilité tous les programmes d'ordinateurs. En d'autres termes, le fait que seuls les programmes d'ordinateurs considérés en tant que tels soient exclus

fähigkeit bejaht werden kann, wenn das Computerprogramm, auf das sich die Patentanmeldung bezieht, nicht als Computerprogramm als solches angesehen wird.

4.2 Zur Abgrenzung des Umfangs des Patentierungsverbots für Computerprogramme muß ermittelt werden, was der Ausdruck "als solche" genau bedeutet. Auf diese Weise dürften sich dann diejenigen Computerprogramme ausmachen lassen, deren Patentierung statthaft ist, weil sie nicht als Computerprogramme als solche gelten.

5. Auslegung des Ausdrucks "als solche"

5.1 Bei der Anwendung des EPÜ wird der technische Charakter einer Erfindung durchweg als wesentliche Voraussetzung für ihre Patentierbarkeit anerkannt, wie beispielsweise die Regeln 27 und 29 EPÜ anschaulich belegen.

5.2 Das Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche (Art. 52 (2) und (3) EPÜ) kann dahingehend ausgelegt werden, daß solche Programme als rein abstraktes Werk ohne technischen Charakter gelten. Die Formulierung "werden nicht als Erfindungen angesehen" scheint diese Auslegung zu bestätigen.

5.3 Dies bedeutet, daß Computerprogramme dann als patentfähige Erfindungen anzusehen sind, wenn sie technischen Charakter aufweisen.

5.4 Diese Schlußfolgerung steht allem Anschein nach in Einklang mit den drei hier maßgebenden Bestimmungen, nämlich

a) dem Patentierungsverbot des Artikels 52 (2) EPÜ,

b) der allgemeinen Bestimmung des Artikels 52 (1) EPÜ, wonach europäische Patente für Erfindungen (d. h. etwas, das technische Merkmale aufweist) erteilt werden, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind, und

c) der Bestimmung des Artikels 52 (3) EPÜ, die eine breite Auslegung des Patentierungsverbots nicht gestattet.

may be allowed for patent applications relating to programs for computers where the latter are not considered to be programs for computers as such.

4.2 In order to establish the scope of the exclusion from patentability of programs for computers, it is necessary to determine the exact meaning of the expression "as such". This may result in the identification of those programs for computers which, as a result of not being considered programs for computers as such, are open to patentability.

5. Interpretation of "as such"

5.1 Within the context of the application of the EPC the technical character of an invention is generally accepted as an essential requirement for its patentability. This is illustrated, for instance, by Rules 27 and 29 EPC.

5.2 The exclusion from patentability of programs for computers as such (Article 52(2) and (3) EPC) may be construed to mean that such programs are considered to be mere abstract creations, lacking in technical character. The use of the expression "shall not be regarded as inventions" seems to confirm this interpretation.

5.3 This means that programs for computers must be considered as patentable inventions when they have a technical character.

5.4 This conclusion seems to be consistent with the three different provisions concerned:

(a) the exclusion from patentability provided for in Article 52(2) EPC;

(b) the general provision of Article 52(1) EPC, according to which European patents shall be granted for any inventions (therefore having technical features) which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step;

(c) the provision of Article 52(3) EPC, which does not allow a broad interpretation of the scope of the exclusion.

de la brevetabilité signifie que les demandes de brevet ayant trait à des programmes d'ordinateurs peuvent donner lieu à la délivrance d'un brevet, dès lors que l'on considère que ces programmes d'ordinateurs ne constituent pas en tant que tels l'objet de ces demandes.

4.2 Pour pouvoir délimiter la portée de l'exclusion de la brevetabilité dans le cas des programmes d'ordinateurs, il est nécessaire de déterminer ce que signifie exactement l'expression "en tant que tels", ce qui peut permettre d'identifier les programmes d'ordinateurs, qui, n'étant pas considérés comme des programmes d'ordinateurs en tant que tels, sont susceptibles d'être protégés par brevet.

5. Sens à donner à l'expression "en tant que tels"

5.1 Dans le cadre de l'application de la CBE, il est généralement admis que le caractère technique d'une invention est une condition essentielle de sa brevetabilité, comme en témoignent, par exemple, les règles 27 et 29 CBE.

5.2 L'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs en tant que tels (article 52(2) et (3) CBE) peut s'interpréter comme signifiant que l'on considère que ces programmes sont des créations purement abstraites, dépourvues de caractère technique. L'utilisation de l'expression "ne sont pas considérés comme des inventions" semble corroborer cette interprétation.

5.3 Dans cette interprétation, les programmes d'ordinateurs doivent être considérés comme des inventions brevetables lorsqu'ils ont un caractère technique.

5.4 Une telle conclusion semble dans la logique des trois dispositions différentes concernées :

a) l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(2) CBE ;

b) la disposition d'ordre général figurant à l'article 52(1) CBE, qui prévoit que les brevets européens sont délivrés pour les inventions (pourvues donc de caractéristiques techniques) nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ;

c) la disposition de l'article 52(3) CBE, qui ne permet pas une interprétation large de l'étendue de l'exclusion.

5.5 Das Hauptproblem bei der Auslegung dieses Verbots besteht mithin darin, begrifflich zu klären, was "technischer Charakter" bedeutet, wobei im vorliegenden Fall gezielt auf Computerprogramme abzustellen ist.

6. *Technischer Charakter von Computerprogrammen*

6.1 Zum Zwecke der Auslegung des in Artikel 52 (2) und (3) EPU verankerten Patentierungsverbots für Computerprogramme wird davon ausgegangen, daß Computerprogrammen nicht allein deshalb ein technischer Charakter zugesprochen werden kann, weil sie Computerprogramme sind.

6.2 Dies bedeutet, daß die bei Ausführung von Programmbefehlen auftretenden physikalischen Veränderungen bei der Hardware (die beispielsweise elektrische Ströme fließen lassen) nicht per se den technischen Charakter ausmachen können, durch den das Patentierungsverbot für ein solches Programm gegenstandslos würde.

6.3 Solche Veränderungen können zwar als etwas Technisches angesehen werden, sind aber ein gemeinsames Merkmal aller auf einem Computer lauffähigen Computerprogramme und eignen sich daher nicht zur Unterscheidung von Computerprogrammen mit technischem Charakter einerseits und Computerprogrammen als solchen andererseits.

6.4 Daher muß anderswo nach einem technischen Charakter im vorstehend angesprochenen Sinne gesucht werden: Er könnte in den weiteren Effekten liegen, die mit der Ausführung der Programmbefehle (durch die Hardware) einhergehen. Wenn diese weiteren Effekte technischer Art sind oder dazu führen, daß mit der Software eine technische Aufgabe gelöst wird, kann eine Erfindung, die einen solchen Effekt bewirkt, als Erfindung angesehen werden, die grundsätzlich Gegenstand eines Patents sein kann.

6.5 Dementsprechend kann nicht nur dann ein Patent erteilt werden, wenn eine Erfindung vorliegt, bei der eine Software mittels eines Computers ein gewerbliches Verfahren oder die Arbeitsweise eines Geräts steuert, sondern auch dann, wenn ein Computerprogramm das einzige Mittel oder eines von mehreren notwendigen Mitteln zur Erzielung eines technischen Effekts im obigen Sinne ist, wenn also beispielsweise ein

5.5 The main problem for the interpretation of said exclusion is therefore to define the meaning of the feature "technical character", in the present case with specific reference to programs for computers.

6. *Technical character of programs for computers*

6.1 For the purpose of interpreting the exclusion from patentability of programs for computers under Article 52(2) and (3) EPC, it is assumed that programs for computers cannot be considered as having a technical character for the very reason that they are programs for computers.

6.2 This means that physical modifications of the hardware (causing, for instance, electrical currents) deriving from the execution of the instructions given by programs for computers cannot per se constitute the technical character required for avoiding the exclusion of those programs.

6.3 Although such modifications may be considered to be technical, they are a common feature of all those programs for computers which have been made suitable for being run on a computer, and therefore cannot be used to distinguish programs for computers with a technical character from programs for computers as such.

6.4 It is thus necessary to look elsewhere for technical character in the above sense: It could be found in the further effects deriving from the execution (by the hardware) of the instructions given by the computer program. Where said further effects have a technical character or where they cause the software to solve a technical problem, an invention which brings about such an effect may be considered an invention, which can, in principle, be the subject-matter of a patent.

6.5 Consequently a patent may be granted not only in the case of an invention where a piece of software manages, by means of a computer, an industrial process or the working of a piece of machinery, but in every case where a program for a computer is the only means, or one of the necessary means, of obtaining a technical effect within the meaning specified above, where, for instance, a technical effect of that kind is

5.5 Le principal problème d'interprétation qui se pose en ce qui concerne cette exclusion est celui de la définition de ce que signifie "caractère technique", en particulier dans la présente espèce, où il est fait spécifiquement référence aux programmes d'ordinateurs.

6. *Caractère technique des programmes d'ordinateurs*

6.1 Pour comprendre ce que signifie l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs au sens de l'article 52(2) et (3) CBE, on admet au départ qu'il ne peut pas être considéré que les programmes d'ordinateurs ont un caractère technique du seul fait que ce sont des programmes d'ordinateurs.

6.2 Par conséquent, les modifications physiques du matériel (engendrant, par exemple, des courants électriques) qui résultent de l'exécution d'instructions données par des programmes d'ordinateurs ne peuvent en tant que telles conférer à ces programmes le caractère technique qui est exigé pour que ces programmes ne soient pas exclus de la brevetabilité.

6.3 Bien que les modifications de ce genre puissent être considérées comme techniques, elles constituent une caractéristique commune à tous les programmes d'ordinateurs agencés pour pouvoir être mis en oeuvre sur un ordinateur, et ne peuvent par conséquent permettre de distinguer les programmes d'ordinateurs qui ont un caractère technique des programmes d'ordinateurs considérés "en tant que tels".

6.4 Le caractère technique au sens où on l'entend ci-dessus doit donc être recherché ailleurs : il pourrait tenir aux autres effets résultant de l'exécution (par le matériel) des instructions données par le programme d'ordinateur. Lorsque ces autres effets ont un caractère technique, ou lorsqu'ils amènent le logiciel à résoudre un problème technique, on peut considérer que l'invention produisant ce type d'effet peut, en principe, être brevetée.

6.5 Par conséquent, il peut être délivré un brevet non seulement pour une invention dans laquelle un logiciel gère, au moyen d'un ordinateur, un processus industriel ou le fonctionnement d'une machine, mais aussi chaque fois qu'un programme d'ordinateur constitue le seul moyen, ou l'un des moyens nécessaires pour obtenir un effet technique au sens qui a été défini plus haut, dans le cas, par exemple, où ce type d'effet tech-

derartiger technischer Effekt durch die interne Funktionsweise zustande kommt, die ein Computer selbst unter der Einwirkung des betreffenden Programms zeigt.

Anders gesagt: Sofern sie einen technischen Effekt der beschriebenen Art bewirken können, müssen alle Computerprogramme als Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werden und können dann auch patentiert werden, wenn die anderen Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind.

6.6 Wie bereits in Nummer 6.5 erwähnt, kann dieser technische Effekt auch durch die Funktionsweise des Computers, auf dem das Programm läuft, also durch die Funktionsweise der Hardware dieses Computers bewirkt werden. Selbstverständlich können auch in diesem Fall die bei der Hardware durch die Ausführung der Programmbefehle eintretenden physikalischen Veränderungen im Sinne der vorstehenden Nummern 6.2 und 6.3 nicht per se den technischen Charakter ausmachen, durch den das Patentierungsverbot gegenstandslos wird.

Bei der Beurteilung der Patentierungsvoraussetzungen kommt es hier nur auf den besagten weiteren technischen Effekt an; der konkreten weiteren Nutzung des Systems insgesamt sollte keine Bedeutung beigegeben werden.

Mit dem "System insgesamt" ist die Hardware samt Software gemeint, d. h. die Hardware in der mit dem betreffenden Programm programmierten Form (Hardware + Software).

7. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA

7.1 Die vorstehenden Überlegungen unter den Nummern 4, 5 und 6 stehen in Einklang mit dem Tenor der Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern.

Als Voraussetzung für die Patentfähigkeit haben die Kammern bisher verlangt, daß die Erfindung technischen Charakter hat. Die Kammer kennt keine Entscheidung, in der eine Beschwerdekammer einem Computerprogramm schon allein deshalb einen technischen Charakter zuerkannt hätte, weil das Programm für den Einsatz in einer technischen Vorrichtung in Gestalt eines Computers gedacht gewesen wäre.

achieved by the internal functioning of a computer itself under the influence of said program.

In other words, on condition that they are able to produce a technical effect in the above sense, all computer programs must be considered as inventions within the meaning of Article 52(1) EPC, and may be the subject-matter of a patent if the other requirements provided for by the EPC are satisfied.

6.6 As already indicated in the previous paragraph, said technical effect may also be caused by the functioning of the computer itself on which the program is being run, ie by the functioning of the hardware of that computer. It is clear that in this situation too the physical modifications of the hardware deriving from the execution of the instructions given by the program within the meaning indicated under points 6.2 and 6.3 above cannot per se constitute the technical character required for avoiding exclusion.

In this case it is only said further technical effect which matters when considering the patentability requirements, and no importance should be attached to the specific further use of the system as a whole.

The expression "the system as a whole" means the hardware plus the software, that is the system consisting of the hardware as programmed in accordance with the program concerned (hardware + software).

7. Case law of the boards of appeal of the EPO

7.1 The considerations contained in reasons 4, 5 and 6 above are in line with the main stream in the case law of the boards of appeal of the EPO.

As far as patentability is concerned the boards have so far required inventions to possess technical character. To the Board's knowledge there are no decisions in which a board of appeal has attributed a technical character to a computer program for the sole reason that the program is destined to be used in a technical apparatus, namely a computer.

nique est produit par le fonctionnement interne de l'ordinateur lui-même, commandé par ledit programme.

En d'autres termes, s'ils sont capables de produire un effet technique tel que défini plus haut, tous les programmes d'ordinateurs doivent être considérés comme des inventions au sens de l'article 52(1) CBE et peuvent donc être protégés par brevet s'ils satisfont aux autres conditions prévues par la CBE.

6.6 Comme il a déjà été indiqué au paragraphe précédent, l'effet technique en question peut également être engendré par le fonctionnement de l'ordinateur lui-même sur lequel est mis en oeuvre le programme, c'est-à-dire par le fonctionnement du matériel de cet ordinateur. Il est clair que, là encore, les modifications physiques du matériel au sens des points 6.2 et 6.3 qui résultent de l'exécution des instructions données par le programme ne peuvent, en soi, conférer à l'invention le caractère technique nécessaire pour lui permettre d'échapper à l'exclusion de la brevetabilité.

Dans ce cas, c'est uniquement l'existence de cet effet technique supplémentaire qui importe lors de l'examen de la brevetabilité, et il ne devrait être attaché aucune importance à l'utilisation spécifique qui est faite par ailleurs du système dans son ensemble.

Par "système dans son ensemble", il faut entendre le matériel plus le logiciel, c'est-à-dire le système composé du matériel programmé conformément au programme concerné (matériel + logiciel).

7. La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB

7.1 Les considérations développées ci-dessus aux points 4, 5, et 6 de l'exposé des motifs sont dans la ligne générale de la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB.

Pour ce qui est de la brevetabilité, les chambres ont jusqu'à présent toujours considéré que les inventions devaient présenter un caractère technique. A la connaissance de la Chambre, il n'existe pas de décision dans laquelle une chambre de recours aurait reconnu le caractère technique d'un programme d'ordinateur pour la simple raison qu'il s'agissait d'un programme conçu pour être utilisé sur un dispositif technique, à savoir sur un ordinateur.

Ein anschauliches Beispiel ist eine der ersten einschlägigen Entscheidungen der Kammern, die eingangs genannte Sache T 208/84 (ABI. EPA 1987, 14), "computerbezogene Erfindung/VICOM". Die Erfindung war ein "Verfahren zur digitalen Verarbeitung von Bildern in Form zweidimensionaler Datenfelder bzw. Daten-Arrays ...", das sich einer mathematischen Methode als Bestandteil eines Computerprogramms bediente, das auf einem geeigneten Rechner ablief und so für die Bildverarbeitung sorgte.

In diesem Fall wurde entschieden, daß das erfindungsgemäße Verfahren nicht von der Patentierbarkeit ausgenommen war, weil es ein auf eine physikalische Erscheinung angewandtes technisches Verfahren war, wobei die physikalische Erscheinung ein materielles Objekt, aber auch ein als elektrisches Signal gespeichertes Bild sein konnte. Somit war dieses Verfahren weder eine mathematische Methode als solche noch ein Computerprogramm als solches.

7.2 Daß die physikalischen Veränderungen, die sich bei der Hardware durch die Ausführung der Programmbefehle ergeben, nicht per se den technischen Charakter ausmachen können, der das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ für ein Computerprogramm gegenstandslos machen würde, zeigt beispielsweise die Entscheidung T 22/85 (ABI. EPA 1990, 12), "Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM", der zufolge die physikalischen Veränderungen bei der Hardware elektrische Ströme fließen lassen.

7.3 Ein typisches Beispiel für eine einen Computer betreffende Erfindung, dessen interne Funktionsweise durch die auf ihm laufenden Programme bewirkt wird, war Gegenstand der Entscheidung T 769/92 (ABI. EPA 1995, 525), "universelles Verwaltungssystem/SOHEI". Ihr zufolge gewann die beanspruchte Erfindung dadurch, daß technische Überlegungen notwendig waren, um zu ihr zu gelangen, den technischen Charakter, den sie aufweisen mußte, um das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ zu überwinden; der spezifischen Verwendung des Systems insgesamt wurde hingegen keine Bedeutung beigegeben.

This can be illustrated by one of the early decisions of the boards in this field, T 208/84 (OJ 1987, 14), "Computer-related invention/VICOM", as cited above. This invention in this case related to "A method of digitally processing images in the form of a two-dimensional data array ...", which made use of a mathematical method incorporated in a computer program run on an appropriate computer to do the said processing.

In this case it was held that the method according to the invention was not excluded from patentability, because it constituted a technical process which was carried out on a physical entity. This entity might be a material object but equally an image stored as an electric signal. Thus said method was neither a mathematical method as such nor a computer program as such.

7.2 The fact that the physical modifications of the hardware deriving from the execution of the instructions of a computer program cannot per se constitute the technical character of programs for computers as required for the purpose of avoiding their exclusion from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC, is demonstrated for example by decision T 22/85 (OJ 1990, 12), "Document abstracting and retrieving/IBM", according to which the said physical modifications of the hardware cause electrical currents.

7.3 A typical example of an invention which concerns the internal functioning of a computer caused by the programs running on it was the subject of decision T 769/92 (OJ 1995, 525), "General-purpose management system/SOHEI", according to which the fact that technical considerations were required in order to arrive at the invention was considered to lend sufficient technical character to the invention as claimed for it to avoid exclusion from patentability under Article 52(2)(c) and (3), whereas no importance was attributed to the specific use of the system as a whole.

C'est ce que montre par exemple l'une des décisions antérieures rendues par les chambres de recours dans ce domaine, à savoir la décision T 208/84 (JO OEB 1987, 14), "Invention concernant un calculeur/VICOM", citée supra. Dans cette affaire, l'invention avait pour objet une "méthode de traitement numérique d'images sous forme d'un ensemble de données à deux dimensions ...", mise en oeuvre par le passage sur un ordinateur approprié d'un programme d'ordinateur faisant intervenir une méthode mathématique.

Dans cette affaire, la chambre compétente avait estimé que la méthode selon l'invention n'était pas exclue de la brevetabilité, car elle constituait un procédé technique appliqué à une entité physique. Cette entité pouvait être un objet matériel, mais également une image mémorisée sous la forme d'un signal électrique. La méthode en question n'était donc ni une méthode mathématique en tant que telle, ni un programme d'ordinateur en tant que tel.

7.2 En revanche, il a été jugé que les modifications physiques du matériel découlant de l'exécution des instructions d'un programme d'ordinateur ne peuvent en tant que telles conférer à des programmes d'ordinateurs le caractère technique exigé pour qu'ils ne soient pas exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)(c) et (3) CBE ; c'est ce qu'a démontré, par exemple, la décision T 22/85 (JO OEB 1990, 12), "Résumé et recherche de documents/IBM", affaire dans laquelle lesdites modifications physiques du matériel engendrent des courants électriques.

7.3 Dans le cas typique d'une invention ayant pour objet le fonctionnement interne d'un ordinateur résultant de la mise en oeuvre des programmes sur cet ordinateur, il a été conclu dans la décision T 769/92 (JO OEB 1995, 525) "Système de gestion universel/SOHEI" que la réalisation de l'invention revendiquée faisant nécessairement intervenir des considérations techniques, cette invention avait un caractère technique suffisant pour lui permettre d'échapper à l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(2)c) et (3) CBE, quelle que soit l'utilisation spécifique faite du système dans son ensemble.

7.4 Der Grundgedanke der Erfindung besteht im Computerprogramm.

Von besonderer Bedeutung für den vorliegenden Fall ist der Umstand, daß nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein Anspruch, der auf die Verwendung eines Computerprogramms zur Lösung einer technischen Aufgabe gerichtet ist, nicht als Schutzbegehren für das Programm als solches im Sinne des Artikels 52 (2) c) und (3) EPÜ angesehen werden kann, selbst wenn die der Erfindung zugrunde liegende Idee im Computerprogramm selbst besteht. Beispiele hierfür sind die genannte Entscheidung T 208/84 (ABl. EPA 1987, 14), "computerbezogene Erfindung/VICOM", und die Entscheidung T 115/85 (ABl. EPA 1990, 30), "computerbezogene Erfindung/IBM".

Die Rechtsprechung bejaht also die Patentfähigkeit einer Erfindung, wenn ihr Grundgedanke im Computerprogramm selbst besteht.

8. Bei dieser Gelegenheit weist die Kammer darauf hin, daß der angesprochene "weitere" technische Effekt ihres Erachtens aus dem Stand der Technik bekannt sein kann, solange es darum geht, den Umfang des Patentierungsverbots gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ abzustechen.

Die Ermittlung des technischen Beitrags, den eine Erfindung zum Stand der Technik leistet, ist daher eher ein probates Mittel zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit als zur Entscheidung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ greift.

9. Anspruch für ein Computerprogrammprodukt

9.1 Wie bereits unter Nummer 1 der Entscheidungsgründe erwähnt, gilt es in diesem Beschwerdeverfahren einzig und allein darüber zu entscheiden, ob der Gegenstand der Ansprüche 20 und 21 nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen ist. Diese Ansprüche sind auf ein Computerprogrammprodukt gerichtet und müssen auf einen sog. "weiteren technischen Effekt" geprüft werden, der, wenn vorhanden, dem Anspruchsgegenstand über das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ hinweghelfen kann.

7.4 The basic idea of the invention resides in the computer program.

Of particular importance to the present case is the fact that, according to the case law of the boards of appeal, a claim directed to the use of a computer program for the solution of a technical problem cannot be regarded as seeking protection for the program as such within the meaning of Article 52(2)(c) and (3) EPC, even if the basic idea underlying the invention may be considered to reside in the computer program itself, as illustrated for example by decisions T 208/84 (OJ 1987, 14), "Computer-related invention/VICOM", as cited above, and T 115/85 (OJ 1990, 30), "Computer-related invention/IBM".

The case law thus allows an invention to be patentable when the basic idea underlying the invention resides in the computer program itself.

8. The Board takes this opportunity to point out that, for the purpose of determining the extent of the exclusion under Article 52(2) and (3) EPC, the said "further" technical effect may, in its opinion, be known in the prior art.

Determining the technical contribution an invention achieves with respect to the prior art is therefore more appropriate for the purpose of examining novelty and inventive step than for deciding on possible exclusion under Article 52(2) and (3).

9. Claim for a computer program product

9.1 As already pointed out under reason 1, the only question to be decided in this appeal is whether the subject-matter of claims 20 and 21 is excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC. These claims are directed to a computer program product and have to be examined from the point of view of what may be called "the further technical effect", which, if present, may lead to the subject-matter not being excluded under Article 52(2) and (3) EPC.

7.4 Cas dans lequel l'idée à la base de l'invention consiste en un programme d'ordinateur.

Dans la présente affaire, il est important de signaler que, selon la jurisprudence des chambres de recours, une revendication ayant pour objet l'utilisation d'un programme d'ordinateur pour la résolution d'un problème technique ne peut être considérée comme une revendication recherchant la protection du programme en tant que tel au sens de l'article 52(2)c) et (3) CBE, même si l'idée à la base de l'invention peut être considérée comme consistant en un programme d'ordinateur en tant que tel (cf. décisions T 208/84 (JO OEB 1987, 14), "Invention concernant un calculateur/VICOM", citée supra, et T 115/85 (JO OEB 1990, 30), "Invention concernant un programme d'ordinateur/IBM").

D'après la jurisprudence donc, une invention peut être brevetable lorsque l'idée à la base de l'invention consiste en un programme d'ordinateur en tant que tel.

8. La Chambre signale à ce propos que l'effet technique "supplémentaire" à prendre en compte aux fins de la détermination de la portée de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(2) et (3) CBE peut, à son avis, être compris dans l'état de la technique.

C'est donc dans le cadre de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive qu'il convient de déterminer ce qu'une invention apporte en plus du point de vue technique par rapport à l'état de la technique, plutôt que dans le cadre de l'examen de la question de savoir si cette invention doit être considérée comme exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52 (2) et (3) CBE.

9. Revendication portant sur un produit "programme d'ordinateur"

9.1 Comme cela a déjà été souligné au point 1 des motifs, la seule question à trancher dans la présente affaire est celle de savoir si l'objet des revendications 20 et 21 est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE. Ces revendications ont pour objet un produit "programme d'ordinateur", et il convient d'examiner si la mise en oeuvre de ce programme d'ordinateur conduit à l'obtention d'un "effet technique supplémentaire", qui permettrait à l'objet des revendications de n'être pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE.

9.2 Computerprogrammprodukte umfassen in der Regel eine Folge von Befehlen, durch die die Hardware bei geladenem Programm veranlaßt wird, ein bestimmtes Verfahren durchzuführen, das zu einem bestimmten Ergebnis führt.

9.3 Es liegt auf der Hand, daß der grundlegende Erfindungsgedanke hier im Computerprogramm besteht. Ebenso klar ist, daß die Hardware, auf der das Programm laufen soll, in einem solchen Fall keinen Bezug zu der Erfindung hat, also nicht zu ihr gehört. Sie ist das materielle Objekt, bei dem sich die bei Ablauf des Programms eintretenden physikalischen Veränderungen manifestieren.

Klar ist ferner, daß ein gegebenenfalls zum Computerprogrammprodukt gehöriges computerlesbares Medium, auf dem das Programm gespeichert ist, nur das physische Trägermaterial für die Archivierung des Programms und damit Hardware darstellt.

9.4 Jedes Computerprogrammprodukt ruft einen Effekt hervor, wenn das betreffende Programm auf einem Computer zum Einsatz kommt. Dieser Effekt manifestiert sich in der physischen Realität nur dann, wenn das Programm abläuft. Das Computerprogrammprodukt selbst zeigt den betreffenden Effekt mithin in der physischen Realität nicht direkt, sondern nur im Zuge des Programmablaufs und besitzt demnach nur das "Potential" zur Erzeugung dieses Effekts.

Dieser Effekt kann auch technischer Art in dem unter Nummer 6 erläuterten Sinne sein und bildet dann den dort angesprochenen "weiteren technischen Effekt". Ein Computerprogrammprodukt kann also das Potential zur Erzeugung eines "weiteren" technischen Effekts besitzen.

Sobald eindeutig erwiesen ist, daß ein bestimmtes Computerprogrammprodukt beim Ablauf auf einem Computer einen technischen Effekt im vorstehenden Sinne bewirkt, sieht die Kammer keinen triftigen Grund, zwischen einem direkten technischen Effekt und dem Potential zur Erzeugung eines technischen Effekts, also gewissermaßen einem indirekten technischen Effekt, zu unterscheiden.

Ein Computerprogrammprodukt kann daher insofern technischen Charakter aufweisen, als es potentiell einen

9.2 Such products normally comprise a set of instructions which, when the program is loaded, makes the hardware execute a specific procedure producing a particular result.

9.3 It is self-evident that in this instance the basic idea underlying the invention resides in the computer program. It is also clear that, in such a case, the hardware on which the program is intended to run is outside the invention, ie the hardware is not part of the invention. It is the material object on which the physical changes carried out by running the program take place.

Furthermore, it is clear that if, for instance, the computer program product comprises a computer-readable medium on which the program is stored, this medium only constitutes the physical support on which the program is saved, and thus constitutes hardware.

9.4 Every computer program product produces an effect when the program concerned is made to run on a computer. The effect only shows in physical reality when the program is being run. Thus the computer program product itself does not directly disclose the said effect in physical reality. It only discloses the effect when being run and consequently only possesses the "potential" to produce said effect.

This effect may also be technical in the sense explained in reason 6, in which case it constitutes the "further technical effect" mentioned there. This means that a computer program product may possess the potential to produce a "further" technical effect.

Once it has been clearly established that a specific computer program product, when run on a computer, brings about a technical effect in the above sense, the Board sees no good reason for distinguishing between a direct technical effect on the one hand and the potential to produce a technical effect, which may be considered as an indirect technical effect, on the other hand.

A computer program product may therefore possess a technical character because it has the potential to

9.2 De tels programmes comportent normalement une série d'instructions qui, quand le programme est chargé, amènent le matériel à exécuter une procédure spécifique, produisant un résultat particulier.

9.3 Il est évident que dans ce cas, l'idée de base sur laquelle repose l'invention consiste dans ce programme d'ordinateur. Il est clair également que, en pareil cas, le matériel sur lequel le programme doit être mis en oeuvre est extérieur à l'invention, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de l'invention, mais fait l'objet des changements physiques produits par la mise en oeuvre du programme.

Il est clair en outre que si, par exemple, ce produit "programme d'ordinateur" comprend un support lisible par ordinateur sur lequel est enregistré le programme, ce support n'est qu'un support physique sur lequel le programme est mémorisé, à considérer par conséquent comme un matériel.

9.4 Tout produit "programme d'ordinateur" engendre un effet lorsqu'il est mis en oeuvre sur un ordinateur. Cet effet n'apparaît physiquement que lorsque le programme est mis en oeuvre. Donc, ce n'est pas le produit "programme d'ordinateur" en tant que tel qui fait directement apparaître l'effet en question dans sa réalité physique. Cet effet n'apparaît que lorsque le programme est mis en oeuvre, ce qui signifie par conséquent que le "programme d'ordinateur" a seulement "en puissance" la capacité de produire ledit effet.

Cet effet peut également être "technique" au sens donné à ce terme au point 6 des motifs, auquel cas il s'agit de l'"effet technique supplémentaire" dont il est question sous ce point, ce qui signifie qu'un produit "programme d'ordinateur" peut avoir en puissance la capacité de produire un effet technique "supplémentaire".

A partir du moment où il a été clairement établi qu'un produit spécifique "programme d'ordinateur" engendre un effet technique au sens susmentionné lorsqu'il est mis en oeuvre sur un ordinateur, la Chambre estime qu'il n'y a aucune raison de faire une distinction entre, d'une part, un effet technique direct et, d'autre part, la capacité en puissance de produire un effet technique pouvant être considéré comme un effet technique indirect.

Il s'ensuit qu'un produit "programme d'ordinateur" peut présenter un caractère technique parce qu'il a en

vorgegebenen weiteren technischen Effekt im angesprochenen Sinne erzeugen kann. Entsprechend den vorstehenden Ausführungen fällt etwas, was technischen Charakter hat, nicht unter das in Artikel 52 (3) EPÜ mit der näheren Spezifizierung "als solche" verknüpfte Patentierungsverbot.

Somit ist ein Computerprogrammprodukt mit dem Potential zur Erzeugung eines vorgegebenen weiteren technischen Effekts grundsätzlich nicht nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen.

Computerprogrammprodukte sind demnach nicht unter allen Umständen von der Patentierung ausgeschlossen.

9.5 Im Gegensatz zur Begründung der angefochtenen Entscheidung hat die Kammer den technischen Charakter des Computerprogrammprodukts aus dem potentiellen technischen Effekt hergeleitet, den das Programm besitzt und der realisiert wird und sich manifestieren kann, wenn das Programm auf einem Computer läuft.

9.6 Ein Computerprogrammprodukt, das (implizit) alle Merkmale eines patentfähigen Verfahrens (z. B. zum Betrieb eines Computers) aufweist, gilt daher grundsätzlich nicht als nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen.

Es versteht sich von selbst, daß ein Anspruch für ein solches Computerprogrammprodukt alle Merkmale enthalten muß, die die Patentfähigkeit des Verfahrens gewährleisten, das das Produkt ausführen soll, wenn es auf einem Computer läuft. Durch Laden des Computerprogrammprodukts wird aus dem programmierten Computer eine Vorrichtung, die ihrerseits das betreffende Verfahren ausführen kann.

Eine entsprechende Formulierung des Anspruchs für ein Computerprogrammprodukt stellt auch sicher, daß die internen physikalischen Veränderungen, die das Programm bei der Hardware hervorruft, wenn diese entsprechend ihren vorgegebenen Verfahren arbeitet, per se ohne Belang für die Beantwortung der Frage sind, ob eine Erfindung (in der

cause a predetermined further technical effect in the above sense. According to the above, having technical character means not being excluded from patentability under the "as such" provision pursuant to Article 52(3) EPC.

This means that a computer program product having the potential to cause a predetermined further technical effect is, in principle, not excluded from patentability under Article 52(2) and (3).

Consequently, computer program products are not excluded from patentability under all circumstances.

9.5 In contrast to the reasons given in the decision under appeal, the Board has derived the technical character of the computer program product from the potential technical effect the program possesses, which effect is set free and may reveal itself when the program is made to run on a computer.

9.6 A computer program product which (implicitly) comprises all the features of a patentable method (for operating a computer, for instance) is therefore in principle considered as not being excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC.

It is self-evident that a claim to such a computer program product must comprise all the features which assure the patentability of the method it is intended to carry out when being run on a computer. When this computer program product is loaded into a computer, the programmed computer constitutes an apparatus which in turn is able to carry out the said method.

Wording the claim for a computer program product in this way also ensures that, when the hardware works according to its predetermined procedures, its internal physical changes carried out by the program are not relevant per se for determining whether an invention (as claimed) is patentable (see, for example, T 22/85, OJ 1990, 12, "Document

principe la capacité d'engendrer un effet technique supplémentaire prédéterminé, au sens où ce terme est entendu plus haut. Comme la Chambre vient de le rappeler, le fait que l'objet d'une revendication présente un caractère technique implique qu'il ne s'agit pas d'un objet exclu "en tant que tel" de la brevetabilité en vertu de l'article 52(3) CBE.

Il en résulte qu'un produit "programme d'ordinateur" ayant en puissance la capacité d'engendrer un effet technique supplémentaire prédéterminé n'est, en principe, pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE.

Par voie de conséquence, les produits "programmes d'ordinateurs" ne sont pas exclus dans tous les cas de la brevetabilité.

9.5 A la différence de ce qui avait été indiqué dans les motifs de la décision attaquée, la Chambre considère que le produit "programme d'ordinateur" présente un caractère technique parce qu'il a en puissance la capacité d'engendrer un effet technique, lequel est obtenu et peut se manifester lorsque le programme est mis en oeuvre sur un ordinateur.

9.6 Un produit "programme d'ordinateur" présentant (implicitement) toutes les caractéristiques d'une méthode brevetable (méthode destinée à faire fonctionner un ordinateur, par exemple) est donc réputé en tout état de cause n'être pas exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE.

Il va de soi qu'une revendication portant sur un tel produit "programme d'ordinateur" doit comporter toutes les caractéristiques qui garantissent la brevetabilité de la méthode qu'il doit exécuter lorsqu'il est mis en oeuvre sur un ordinateur. Lorsque ce produit "programme d'ordinateur" est chargé sur un ordinateur, l'ordinateur ainsi programmé constitue un dispositif qui, à son tour, est capable d'exécuter ladite méthode.

Formuler en conséquence une revendication portant sur un produit "programme d'ordinateur" permettra également d'éviter que les changements physiques que la mise en oeuvre du programme produit à l'intérieur du matériel lorsqu'il fonctionne selon ses propres procédures prédéterminées ne jouent un rôle lors de la détermination de la breve-

beanspruchten Form) patentfähig ist (s. beispielsweise die Entscheidung T 22/85, ABI. EPA 1990, 12, "Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM", die bereits unter Nummer 7.2 der Entscheidungsgründe aufgegriffen und erörtert wurde).

9.7 Bei einer solcher Formulierung des Anspruchs ist das von der Kammer vorstehend aufgestellte Erfordernis erfüllt, daß ein weiterer technischer Effekt gegeben sein muß, der sich aus der Ausführung des Programms ergibt.

Ein solcher Anspruch enthält funktionelle Merkmale; sein Schutzzumfang wird durch die Funktion definiert, die das Computerprogramm laut Aussage des Anspruchs erfüllt.

9.8 Weiter untermauert wird die vorliegende Entscheidung durch die Begründung in der VICOM-Sache, in der die Kammer unter Nummer 16 im dritten und letzten Absatz folgendes festgestellt hat: "Schließlich erscheint es unlogisch, wenn einem durch einen entsprechend programmierten Computer gesteuerten technischen Verfahren Schutz gewährt würde, nicht aber dem zur Steuerung vorbereiteten Computer selbst." Allgemeiner gesagt wäre es also logisch nicht nachvollziehbar, ein Verfahren zu patentieren, die entsprechend angepaßte Vorrichtung zur Durchführung ebendieses Verfahrens hingegen nicht. Analog dazu hält es die mit dem vorliegenden Fall befaßte Kammer für unlogisch, ein Verfahren sowie die entsprechend angepaßte Vorrichtung zu seiner Durchführung zu patentieren, nicht aber das Computerprogrammprodukt, das alle für die Umsetzung des Verfahrens notwendigen Merkmale umfaßt und das, wenn es auf einem Computer geladen wird, dieses Verfahren auch tatsächlich durchführen kann.

10. Auslegung nach dem Wiener Übereinkommen

10.1 Die Kammer hat den Ausdruck "Computerprogramme als solche" von verschiedenen Seiten auf seine Bedeutung geprüft und dabei besonders auf die Worte "als solche" abgehoben. Sie ist dabei zu dem Schluß gelangt, daß ein Computerprogrammprodukt nicht vom Patentschutz ausgeschlossen ist, wenn es das Potential zur Erzeugung eines "weiteren" technischen Effekts besitzt.

abstracting and retrieving/IBM", already cited and discussed under reasons, 7.2).

9.7 Given that, according to the above, in the Board's opinion a further technical effect is necessary, deriving from the execution of the program, such a requirement will be satisfied when the claim is formulated as specified above.

Such a claim contains functional features and its scope is defined in terms of the function performed by the computer program as described in that claim.

9.8 The present decision is further supported by the reasons given in the "VICOM" decision under reasons, 16, third and last paragraph, where the Board found that: "Finally, it would seem illogical to grant protection for a technical process controlled by a suitably programmed computer but not for the computer itself when set up to execute the control". In other words, it would seem illogical to grant a patent for a method but not for the apparatus adapted for carrying out the same method. By analogy, the present Board finds it illogical to grant a patent for both a method and the apparatus adapted for carrying out the same method, but not for the computer program product, which comprises all the features enabling the implementation of the method and which, when loaded in a computer, is indeed able to carry out that method.

10. Interpretation according to the Vienna Convention

10.1 The Board has analysed some aspects of the meaning of the expression "computer programs as such", with the emphasis on the "as such", and has arrived at the conclusion that a computer program product is not excluded from patentability if it possesses the potential to bring about a "further" technical effect.

tabilité de l'invention (telle qu'elle a été revendiquée) (cf. par exemple, décision T 22/85, JO OEB 1990, 12, "Résumé et recherche de documents/IBM", déjà citée et commentée au point 7.2 des motifs).

9.7 Dans le cas où, eu égard à ce qui précède, il convient, de l'avis de la Chambre, d'exiger l'obtention d'un effet technique supplémentaire, résultant de la mise en oeuvre du programme, il est satisfait à cette exigence si la revendication est formulée de la manière qui vient d'être indiquée plus haut.

Une revendication ainsi formulée énonce des caractéristiques fonctionnelles, et sa portée est définie en termes de fonctions, à savoir la fonction accomplie par le programme d'ordinateur décrit dans cette revendication.

9.8 Le point de vue défendu dans la présente décision rejoint en outre ce qui avait été exposé au troisième paragraphe du point 16 des motifs de la décision "VICOM", dans laquelle la chambre avait jugé qu'"enfin, il semblerait illogique d'accorder la protection à un procédé technique commandé par un calculateur programmé de manière appropriée, pour la refuser au calculateur lui-même lorsqu'il est agencé pour remplir la fonction considérée". En d'autres termes, il semblerait illogique de délivrer un brevet pour une méthode, mais pas pour le dispositif agencé pour permettre l'exécution de cette même méthode. Par analogie, la Chambre trouve qu'il serait illogique d'accepter de délivrer un brevet pour une méthode ou pour le dispositif agencé pour permettre l'exécution de cette méthode, mais pas pour le produit "programme d'ordinateur" comportant toutes les caractéristiques nécessaires pour l'exécution de cette méthode et effectivement capable de l'exécuter lorsqu'il est chargé sur un ordinateur.

10. Interprétation selon les règles énoncées dans la Convention de Vienne.

10.1 Après avoir analysé ce qu'il fallait entendre par "programmes d'ordinateurs considérés en tant que tels", l'accent étant mis sur "en tant que tels", la Chambre est parvenue à la conclusion qu'un produit "programme d'ordinateur" n'est pas exclu de la brevetabilité dès lors qu'il a en puissance la capacité d'engendrer un effet technique "supplémentaire".

Im Wiener Übereinkommen heißt es in Artikel 31 – "Allgemeine Auslegungsregel" unter Absatz 1: "Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen." Absatz 4 sagt: "Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, daß die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben."

10.2 Nach Ansicht der Kammer steht die obige Auslegung des in Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ verankerten Patentierungsverbots für Computerprogramme als solche in vollem Einklang mit diesen Bestimmungen des Wiener Übereinkommens.

Ziel und Zweck des EPÜ ist es ja, Patente für Erfindungen zu erteilen und durch einen angemessenen Schutz dieser Erfindungen den technischen Fortschritt zu fördern. Vor diesem Hintergrund ist die Kammer im Lichte der Entwicklung in der Informationstechnik zu ihrer vorstehenden Auslegung gelangt, zumal die Informationstechnik zunehmend fast alle Bereiche der Gesellschaft durchdringt und überaus wertvolle Erfindungen liefert. Mit ihrer Auslegung ist die Kammer nach eigener Einschätzung nicht über die gewöhnliche Bedeutung der Bestimmungen des EPÜ hinausgegangen. Ihre Deutung legt dem in Artikel 52 (3) EPÜ verwendeten Ausdruck "als solche" ihres Erachtens keine besondere Bedeutung im Sinne des Artikels 31 (4) des Wiener Übereinkommens bei, die an die Zustimmung der EPÜ-Vertragsstaaten gebunden wäre.

11. Weitere Entscheidungen der Beschwerdekammern

11.1 Der Kammer ist durchaus bewußt, daß in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und insbesondere auch in früheren Entscheidungen, die sie selbst – wenn auch in anderer Besetzung – getroffen hat, mehrmals die Auffassung vertreten wurde, daß das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ für alle Computerprogramme jedweden Inhalts gelte, daß es also keine Rolle spiele, was das Programm tun oder leisten könne, wenn es auf einen geeigneten Computer geladen werde. Eine Differenzierung zwischen Programmen mit und solchen ohne technischen Charakter, wie sie im

Returning to the Vienna Convention, Article 31, "General rule of interpretation", states in paragraph 1 that "A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose", and in paragraph 4 that "A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended".

10.2 The Board is of the opinion that the interpretation given above to the exclusion of computer programs as such under Article 52(2)(c) and (3) EPC is in full agreement with the provisions of the Vienna Convention cited here.

In particular, the object and purpose of the EPC is the grant of patents for inventions and thus to promote technical progress by giving proper protection to these inventions. With this in mind, the Board has arrived at its interpretation in the light of developments in information technology. This technology tends to penetrate most branches of society and leads to very valuable inventions. In its interpretation the Board has in its view not gone beyond the ordinary meaning given to the terms of the EPC. The meaning it has attributed to the expression "as such" in Article 52(3) EPC is, in its opinion, not a special meaning within the meaning of Article 31(4) Vienna Convention, which would have required the consent of the parties to the EPC.

11. Further case law of the boards

11.1 Furthermore, the Board wishes to point out that it is aware of the fact that, according to the case law of the boards of appeal and in particular according to that of the present Board, although composed differently, the view was taken on a number of occasions that exclusion under Article 52(2)(c) and (3) EPC applied to all computer programs, independently of their contents, that is, independently of what the program could do or perform when loaded into an appropriate computer. To make a distinction between programs with a technical character and those with a non-technical character, as is

Pour en revenir à la Convention de Vienne, il est stipulé au paragraphe 1 de l'article 31, intitulé "Règle générale d'interprétation", qu'"Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but" et, au paragraphe 4, qu'"un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties".

10.2 La Chambre estime que l'interprétation qui est donnée plus haut des dispositions de l'article 52(2)c) et (3) CBE excluant de la brevetabilité les programmes d'ordinateurs en tant que tels est tout à fait en accord avec les dispositions précitées de la Convention de Vienne.

La finalité assignée à la CBE est notamment de délivrer des brevets pour les inventions et de promouvoir ainsi le progrès technique en conférant une protection appropriée à ces inventions. La Chambre s'est forgée son interprétation en tenant compte de cette finalité, et également en prenant en considération les développements intervenus dans le domaine des techniques de l'information. Ces techniques qui tendent à pénétrer dans tous les domaines de la société sont à l'origine d'inventions extrêmement intéressantes. La Chambre considère que, dans l'interprétation qu'elle a donnée de la CBE, elle n'est pas allée au-delà du sens ordinairement attribué aux termes utilisés dans la CBE. Le sens qu'elle a attribué à l'expression "considérés en tant que tels", figurant à l'article 52(3) CBE, ne constitue pas à son avis un "sens particulier", au sens de l'article 31(4) de la Convention de Vienne, ce qui aurait dû correspondre à l'intention des Etats parties à la CBE.

11. Autres décisions des chambres de recours

11.1 La Chambre tient par ailleurs à souligner qu'elle n'oublie pas que les chambres de recours, y compris elle-même, même si elle siègeait alors dans une composition différente, ont à diverses reprises considéré que l'exclusion prévue à l'article 52(2)c) et (3) CBE valait pour tous les programmes d'ordinateurs, quel que soit leur contenu, c'est-à-dire, indépendamment de ce que le programme pourrait faire ou accomplir lorsqu'il est chargé sur un ordinateur approprié. Suivant cette thèse, il ne serait pas permis d'établir comme dans la présente espèce une distinction entre les programmes présentant un caract-

vorliegenden Fall vorgenommen wird, wäre im Rahmen dieser Argumentation nicht zulässig.

11.2 Beispiele für eine solche Argumentation finden sich unter anderem in den Entscheidungen T 26/86 (ABl. EPA 1988, 19, "Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL", Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe), T 110/90 (ABl. EPA 1994, 557, "editierbare Dokumentenform/IBM", Nr. 5 der Entscheidungsgründe), T 164/92 (ABl. EPA 1995, 305, "elektronische Rechenbausteine/ROBERT BOSCH", Nr. 4 der Entscheidungsgründe) und T 204/93 (unveröffentlicht, "System zur Erzeugung eines Softwarequellcodes/ATT", Nr. 3.13 der Entscheidungsgründe).

11.3 Dabei gilt es aber auch zu bedenken, daß es in keiner der angeführten Entscheidungen und soweit die Kammer weiß, auch in keiner anderen Entscheidung der Beschwerdekammern um einen Anspruch geht, der wie die vorliegenden Ansprüche 20 und 21 auf ein Computerprogrammprodukt gerichtet wäre.

Dies bedeutet, daß die in der vorliegenden Beschwerdesache zu entscheidende Frage von den Beschwerdekammern bisher noch nicht beantwortet worden ist. Streng genommen können die genannten Argumente bzw. Entscheidungsgründe daher als obiter dicta und nicht als ratio decidendi angesehen werden.

11.4 In einigen Fällen waren allerdings Argumente der genannten Art zumindest auf den ersten Blick ausschlaggebend für die Entscheidungsfindung (s. beispielsweise die bereits erwähnte unveröffentlichte Entscheidung T 204/93, "System zur Erzeugung eines Softwarequellcodes/ATT", Nr. 3.13 der Entscheidungsgründe).

Infolgedessen sieht sich die Kammer veranlaßt, zu diesem Fall Stellung zu nehmen.

11.4.1 Unter Nummer 3.13 der Entscheidungsgründe heißt es, daß Computerprogramme einen Nutzen oder praktischen Verwendungszweck haben könnten und beispielsweise ein Computer programmgesteuert ein technisches Verfahren steuern könne, das der Rechtsprechung zufolge seinerseits patentierbar sein könne. Gleichzeitig wird aber auch festgestellt, daß Computerprogramme als solche ungeachtet einer solchen Verwendung und unabhän-

the case here, would not be allowed under such reasoning.

11.2 Examples of such reasoning may be found for instance in decisions T 26/86 (OJ 1988, 19, "X-ray apparatus/KOCH & STERZEL", reasons, 3.1), T 110/90 (OJ 1994, 557, "Editable document form/IBM", reasons, 5), T 164/92 (OJ 1995, 305, "Electronic computer components/ROBERT BOSCH", reasons, 4) and T 204/93 (unpublished, "System for generating software source code/ATT", reasons, 3.13).

11.3 However, it should also be noted that neither of the cited decisions nor, to the knowledge of the Board, any other decision of the boards of appeal deals with a claim directed to a computer program product as in present claims 20 and 21.

This means that the question to be decided upon in the present appeal has not been answered earlier by the boards of appeal. Strictly speaking, the cited reasonings may therefore be considered to constitute obiter dicta and not ratio decidendi.

11.4 However, in some cases reasonings of the type cited have played at least prima facie a predominant role in reaching the decision concerned (see, for example, T 204/93, mentioned above, unpublished, "System for generating software source code/ATT", reasons, 3.13).

Consequently, the Board feels obliged to comment on this case.

11.4.1 Reason 3.13 states that computer programs may be useful, or applicable to practical ends, and that, for instance, a computer may control, under control of a program, a technical process, and that in accordance with the case law, such a technical process may be patentable. However, it also states that computer programs as such, independent of such an application, are not patentable irrespective of their content, even if that content happens to be such as to

tère technique et ceux qui ne présentent pas un tel caractère.

11.2 On peut trouver des exemples de cette thèse notamment dans les décisions T 26/86 (JO OEB 1988, 19, "Equipement radiologique/KOCH & STERZEL", point 3.1 des motifs), T 110/90 (JO OEB 1994, 557, "Document présenté sous une version susceptible d'être éditée/IBM", point 5 des motifs), T 164/92 (JO OEB 1995, 305, "Éléments de calcul électroniques/ROBERT BOSCH", point 4 des motifs) et T 204/93 (non publiée, "System for generating software source code/ATT", point 3.13 des motifs).

11.3 Toutefois, il y a également lieu de noter qu'aucune des décisions citées ni, à la connaissance de la Chambre, aucune autre décision des chambres de recours ne concernait une revendication ayant pour objet un produit "programme d'ordinateur", comme c'est le cas dans la présente espèce pour les revendications 20 et 21.

Par conséquent, la question qui se pose dans la présente affaire n'a pas encore eu à être tranchée par les chambres de recours. Le raisonnement développé dans les décisions citées ne peut être à strictement parler qu'un argument évoqué en passant ("obiter dicta"), il ne peut faire partie des motifs et du dispositif de la décision à rendre par la Chambre dans la présente affaire ("ratio decidendi").

11.4 Dans certains cas cependant, des raisonnements de ce type ont joué, au moins à première vue, un rôle capital dans la prise de la décision concernée (cf. par exemple le point 3.13 des motifs de la décision non publiée T 204/93 "System for generating software source code/ATT", citée plus haut).

La Chambre estime donc qu'un commentaire de la décision T 204/93 s'impose.

11.4.1 Au point 3.13 des motifs, il est indiqué que les programmes d'ordinateurs peuvent être utiles, ou applicables à des fins pratiques, et que, par exemple, un ordinateur peut, sous la commande d'un programme, commander un processus technique, lequel processus technique peut, d'après la jurisprudence, être protégé par brevet. Il est cependant précisé aussi sous ce point 3.13 que les programmes d'ordinateurs en tant que tels, considérés abstraction faite de

gig von ihrem Inhalt nicht patentfähig seien, also auch dann nicht patentiert werden könnten, wenn ihr Inhalt die ablaufenden Programme zur Steuerung eines technischen Verfahrens nutzbar mache.

11.4.2 Die Kammer führte weiter aus, "ebensowenig" sei die Programmierarbeit eines Programmierers "als gedankliche Tätigkeit" patentierbar, selbst wenn das daraus resultierende Programm zur Steuerung eines technischen Verfahrens verwendet werden könnte; auch eine Automatisierung dieser Tätigkeit, bei der nur die üblichen Mittel zum Einsatz kämen, ver helfe der betreffenden Programmiermethode unabhängig vom Inhalt des daraus resultierenden Programms nicht zur Patentfähigkeit.

11.4.3 Unter Nummer 4.4 der Entscheidungsgründe heißt es schließlich: "Es kann auch dahingestellt bleiben, ob Anspruch 5 allein schon deshalb nicht gewährbar wäre, weil sich der durch diesen Verfahrensanspruch gewährte Schutz nach Artikel 64 (2) EPÜ auch auf das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis, also auf Computerprogramme, erstrecken würde und diese Ausdehnung des Schutzes offenbar im Widerspruch zu dem in Artikel 52 (2) und (3) EPÜ verankerten ausdrücklichen Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche stünde."

11.4.4 Aus dieser Zusammenfassung schließt die mit dem vorliegenden Fall befaßte Kammer, daß sich die damalige Entscheidung objektiv gesehen eigentlich darauf stützt, daß die Programmierarbeit eines Programmierers eine nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ als solche nicht patentfähige gedankliche Tätigkeit darstellt, das Wort "ebensowenig" aber eindeutig impliziert, daß die Programmierarbeit auch wegen des Patentierungsverbots für Computerprogramme nicht patentiert werden kann und bei der Automatisierung dieser Tätigkeit (z. B. mittels eines Computerprogramms) keine unüblichen Mittel zum Einsatz kommen, durch die das Patentierungsverbot überwunden werden könnte. Somit liegt der Verweigerung der Patentierung letzten Endes eine Kombination der Ausschlußbestimmungen für Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten als solche sowie für Computerprogramme als solche gemäß Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ zugrunde.

make it useful, when run, for controlling a technical process.

11.4.2 The Board ruled that, "similarly", a programmer's activity of programming was, "as a mental act", not patentable, irrespective of whether the resulting program could be used to control a technical process, and that automating that activity in a way which did not involve any unconventional means did not render that programming method patentable either, independently of the content of the resulting program.

11.4.3 Finally, it is stated in reason 4.4: "It is furthermore not necessary to consider whether claim 5 would be disallowed anyway for the reason that Article 64(2) EPC would extend the protection conferred by that method claim to the product directly obtained by such process, namely programs for computers, which extended protection would seem to contravene the explicit provision that programs for computers as such are excluded from patent protection according to Article 52(2) and (3) EPC".

11.4.4 The present Board concludes from this summary that the real, objective reasons given in the above decision were that a programmer's activity of programming constituted a mental act excluded as such under Article 52(2)(c) and (3) EPC, but that the word "similarly" clearly implied that the activity of programming was excluded from patentability also, because of the exclusion of computer programs, and that automating that activity (eg by means of a computer program) did not involve any unconventional means which were able to overcome the exclusion, which, in the end, apparently was based on a combination of the exclusions of schemes, rules and methods for performing mental acts and of computer programs, both as such, under Article 52(2)(c) and (3) EPC.

ce type d'application, ne sont pas brevetables et ce, quel que soit leur contenu, même s'il s'avère que ce contenu est tel que le programme d'ordinateur peut, lorsqu'il est mis en oeuvre, être utilisé pour commander un processus technique.

11.4.2 La chambre avait conclu dans cette décision que, "de la même manière", puisqu'il s'agissait d'une "activité intellectuelle", une activité de programmation d'un programmeur n'était pas brevetable, que le programme obtenu puisse ou non être utilisé pour commander un processus technique, et que le fait d'informatiser cette activité en recourant à des moyens purement classiques ne pouvait pas non plus rendre brevetable cette méthode de programmation, quel que soit le contenu du programme obtenu.

11.4.3 Enfin, il est déclaré au point 4.4 des motifs de cette même décision qu'il n'y a pas lieu par ailleurs d'examiner si l'objet de la revendication 5 serait de toute façon jugé non admissible au motif que, en vertu de l'article 64(2) CBE, la protection conférée à la méthode faisant l'objet de cette revendication s'étendrait au produit obtenu directement par ce procédé, en l'occurrence des programmes d'ordinateurs, ce qui irait semble-t-il à l'encontre des dispositions de l'article 52(2) et (3) CBE, qui prévoient explicitement que les programmes d'ordinateurs en tant que tels sont exclus de la protection par brevet.

11.4.4 La Chambre conclut de ce bref exposé que les motifs réels et objectifs avancés dans la décision citée étaient qu'une activité de programmation d'un programmeur constituait une activité intellectuelle exclue en tant que telle de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)(c) et (3) CBE, mais que dans cette décision T 204/93, l'expression "de la même manière" signifiait clairement que l'activité de programmation était également exclue de la brevetabilité parce que les programmes d'ordinateurs n'étaient pas brevetables et que l'informatisation de cette activité (par exemple, à l'aide d'un programme d'ordinateur) ne faisait pas intervenir de moyens non classiques, permettant d'échapper à l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(2)(c) et (3) CBE, laquelle constitue en fin de compte une exclusion qui frappe à la fois les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles et les programmes d'ordinateurs, considérés les uns et les autres en tant que tels.

11.5 Die Kammer folgert daraus insgesamt, daß die vorliegende Entscheidung zwar auf einem etwas anderen Denk- und Argumentationsansatz basieren mag als die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, dieser bei genauerer Betrachtung der betreffenden Entscheidungen aber nicht direkt widerspricht.

Die angeführte Entscheidung T 204/93 möchte die Kammer allerdings insofern hiervon abgrenzen, als sie allen Computerprogrammen als solchen ohne Rücksicht auf ihren Inhalt die Patentfähigkeit abspricht.

12. *Genaue Formulierung der Ansprüche*

12.1 Nach Ansicht der Prüfungsabteilung entsprechen die Ansprüche 1 bis 19 den Bestimmungen des EPÜ.

Unter den gegebenen Umständen besteht für die Kammer, wie schon gesagt, keine Notwendigkeit, diese Feststellung zu überprüfen, da diese Ansprüche nicht Gegenstand der Beschwerde sind. Dennoch möchte die Kammer kurz auf ihren Wortlaut eingehen.

Die Ansprüche 1 und 14 sind die unabhängigen Ansprüche dieses Anspruchssatzes. Sie sind funktionell abgefaßt und fallen in verschiedene Anspruchskategorien. Anspruch 1 ist ein Anspruch für ein Verfahren zur Ressourcenwiederherstellung in einem Computersystem (Verfahrensanspruch). Anspruch 14 ist ein Anspruch für ein Computersystem (Vorrichtungsanspruch) und betrifft wohl ein System (eine Vorrichtung) zur Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch 1.

Wenn die Annahmen der Kammer stimmen, wäre trotz der Zugehörigkeit der beiden Ansprüche zu verschiedenen Anspruchskategorien die Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ gewahrt und stünde die von der Prüfungsabteilung bejahte Gewährbarkeit eines Anspruchs für ein Verfahren und eines Anspruchs für eine entsprechend angepaßte Vorrichtung zu dessen Durchführung in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, da es, wie bereits dargelegt, der VICOM-Entscheidung zufolge unlo-

11.5 The present Board concludes from all this that, although the present decision may be based on a slightly different approach in thinking and reasoning than the case law of the boards of appeal of the EPO, it does not go directly against the existing case law when that case law is considered in the light of what was decided in the decisions concerned.

However, the Board wishes to distinguish the cited decision T 204/93, in so far as the latter purports to exclude all computer programs as such, ie irrespective of their contents.

12. *The exact wording of the claims*

12.1 The examining division was of the opinion that claims 1 to 19 met the provisions of the EPC.

As indicated above under the circumstances there is no need for the Board to verify this finding, since these claims are not the subject of this appeal. However, the Board wishes to comment briefly on their wording.

Claims 1 and 14 are the independent claims of this set of claims. They are worded in functional terms and belong to different categories of claim. Claim 1 is a claim for a method for resource recovery in a computer system (method claim or process claim). Claim 14 is a claim for a computer system (apparatus claim or device claim) and it is assumed that claim 14 constitutes a system (an apparatus or device) for carrying out the method of claim 1.

If the Board's assumptions are correct, then although the two claims belong to different categories, there would nevertheless be unity of invention under Article 82 EPC, and the allowability as considered by the examining division of a claim for a method and a claim for an apparatus adapted for carrying out the same method would conform with the established case law of the boards of appeal, since, as mentioned above, according to the cited "VICOM" decision it would be illogical to grant a patent for the method and not for

11.5 La Chambre conclut de tout ce qui précède que même si dans la présente décision le cheminement de sa pensée et son mode de raisonnement sont quelque peu différents de ceux adoptés par les chambres de recours de l'OEB dans des décisions précédentes, ils ne vont pas directement à l'encontre de la jurisprudence existante considérée à la lumière de ce qu'ont décidé les chambres dans les décisions antérieures en question.

La Chambre estime néanmoins que la décision T 204/93 qu'elle vient de citer doit être considérée à part dans la mesure où elle vise à exclure de la brevetabilité tous les programmes d'ordinateurs en tant que tels, quel que soit leur contenu.

12. *Formulation exacte des revendications*

12.1 La division d'examen avait considéré que les revendications 1 à 19 satisfaisaient aux conditions requises par la CBE.

Comme cela a été indiqué plus haut, la Chambre n'a pas en l'occurrence à vérifier si tel est bien le cas puisque ces revendications n'ont pas été mises en cause par le requérant. La Chambre souhaite néanmoins émettre un bref commentaire au sujet de la manière dont elles sont formulées.

Dans ce jeu de revendications, les revendications 1 et 14 sont des revendications indépendantes. Elles sont formulées en termes de fonctions, et appartiennent à des catégories de revendication différentes. La revendication 1 a en effet pour objet une méthode de récupération de ressources dans un système informatique (revendication de méthode ou de procédé), alors que l'objet de la revendication 14 est un système informatique (revendication portant sur un appareil ou un dispositif), et la Chambre suppose que le système (l'appareil ou le dispositif) constituant l'objet de la revendication 14 est destiné à la mise en oeuvre de la méthode selon la revendication 1.

Si ce que suppose la Chambre est correct, il est satisfait à l'exigence d'unité d'invention énoncée à l'article 82 CBE, bien que les deux revendications relèvent de catégories différentes, et il est conforme à la jurisprudence constante des chambres de recours de considérer, comme l'a fait la division d'examen, qu'une revendication de méthode et une revendication ayant pour objet un appareil agencé en vue de l'exécution de cette même méthode sont l'une et l'autre admissibles puisque, comme il a été rappelé plus haut, d'après la

gisch wäre, das Verfahren zu patentieren, nicht aber die entsprechend angepaßte Vorrichtung zu seiner Durchführung.

12.2 In der vorliegenden Beschwerde geht es darum, ob der Gegenstand der Ansprüche 20 und 21 nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen ist. Die Prüfungsabteilung hat dies bejaht. Die Kammer hat, wie sie ausdrücklich hervorheben möchte, nur entschieden, daß ein Computerprogrammprodukt nicht unter allen Umständen von der Patentierung ausgeschlossen ist.

So kommt es für die Kammer z. B. auf die genaue Formulierung der strittigen Ansprüche an. Wie der Wortlaut der vorliegenden Ansprüche 20 und 21 zeigt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Anspruch für ein Computerprogrammprodukt zu formulieren.

Da die Prüfungsabteilung die Zurückweisung dieser Ansprüche auf die von ihr genannte Textstelle der Richtlinien gestützt hat, geht die Kammer davon aus, daß die Prüfungsabteilung den genauen Wortlaut dieser Ansprüche nicht näher geprüft hat, wozu sie, wie die Kammer einräumt, aus ihrer Sicht auch kaum Veranlassung hatte.

Angesichts der Entscheidung der Kammer, daß nicht alle Computerprogrammprodukte von vornherein von der Patentierung auszuschließen sind, müssen die Ansprüche nun aber eingehend auf ihren genauen Wortlaut geprüft werden.

Um das Recht der Beschwerdeführerin auf Klärung dieser Frage in zwei Instanzen zu wahren, wird die Sache zur weiteren Prüfung dieses Punkts an die erste Instanz zurückverwiesen.

12.3 Die Kammer gibt noch zu bedenken, daß sich gemäß der unveröffentlichten Entscheidung T 410/96 (vom 25. Juli 1997) eine knappere Formulierung der Ansprüche u. U. erreichen läßt, indem in einen Anspruch eine Bezugnahme auf einen anderen Anspruch einer anderen Kategorie aufgenommen wird.

13. Der von der Prüfungsabteilung vertretenen, auf die Richtlinien C-IV, 2.3 (Fassung Dezember 1994, Seite 44) gestützten Auslegung des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ, wonach ein allein oder als Aufzeichnung auf einem Datenträger beanspruchtes Computerprogramm nicht patentfähig ist,

the apparatus which is adapted for carrying out the same method.

12.2 The present appeal relates to whether the subject-matter of claims 20 and 21 is excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC. The examining division decided that it was. The Board wishes to emphasise that it has decided only that a computer program product is not excluded from patentability under all circumstances.

To the Board, those circumstances include the exact wording of the claims at issue. As the wording of present claims 20 and 21 shows, there are various ways in which a claim to a computer program product may be formulated.

From the fact that these claims were refused by the examining division on the basis of the cited passage in the Guidelines, the Board concludes that the examining division did not consider the exact wording of those claims in detail, and acknowledges that, from the examining division's point of view, there was little need to do so.

However, now that the Board has decided that not all computer program products are prima facie to be excluded from patentability, a thorough examination of the exact wording of the claims has to be carried out.

In order to preserve the appellant's right to have this determined at two instances, the case is remitted to the first instance for further examination of this point.

12.3 The Board would like to indicate that, according to decision T 410/96 (dated 25 July 1997, unpublished), reference in a claim to another claim of a different category may be helpful in order to achieve a more concise wording of the claims.

13. Finally, as has become clear from the above, the Board notes that it does not agree with the interpretation by the examining division of Article 52(2) and (3) EPC with reference to the Guidelines, C-IV, 2.3 (page 38 of the December 1994 edition) from which they concluded

décision VICOM, déjà citée, il serait illogique de délivrer un brevet pour une méthode, mais pas pour le dispositif agencé en vue de l'exécution de cette même méthode.

12.2 Le présent recours porte sur le point de savoir si la division d'examen a eu raison d'estimer que l'objet des revendications 20 et 21 est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE. La Chambre tient à souligner qu'elle s'est bornée à constater qu'un produit "programme d'ordinateur" n'est pas exclu de la brevetabilité en toutes circonstances.

La Chambre considère que lors de l'analyse des circonstances, il convient notamment d'examiner la formulation exacte des revendications en cause. Dans la présente espèce, comme le montre la formulation actuelle des revendications 20 et 21, il existe différentes manières de formuler une revendication ayant pour objet un produit "programme d'ordinateur".

Pour la Chambre, le fait que la division d'examen ait rejeté ces revendications en se fondant sur le passage des Directives cité plus haut montre qu'elle n'avait pas étudié en détail la formulation exacte de ces revendications ; la Chambre concède que, du point de vue de la division d'examen, il n'y avait guère de raison d'effectuer une telle étude.

Maintenant toutefois que la Chambre a constaté que tous les programmes d'ordinateur ne devaient pas être d'emblée exclus de la brevetabilité, un examen approfondi de la formulation exacte des revendications s'impose.

Afin de préserver le droit du requérant à l'examen de cette question par deux instances, l'affaire est renvoyée devant la première instance pour poursuite de l'examen de ce point.

12.3 La Chambre tient à signaler que selon la décision T 410/96 (en date du 25 juillet 1997, non publiée), la référence faite dans une revendication à une autre revendication relevant d'une catégorie différente peut être utile, car elle permet une formulation plus concise des revendications.

13. Enfin, comme le montrent clairement les considérations qui précèdent, la Chambre fait observer qu'elle n'est pas d'accord avec l'interprétation que la division d'examen avait donnée de l'article 52(2) et (3) CBE, en se référant aux Directives, C-IV, 2.3 (page 44 de la version de 1994),

kann sich die Kammer, wie bereits deutlich geworden ist, nicht anschließen.

Nach Auffassung der Kammer ist ein allein beanspruchtes Computerprogramm nicht von der Patentierung ausgeschlossen, wenn das auf einem Computer laufende oder in einen Computer geladene Programm einen technischen Effekt bewirkt oder bewirken kann, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware), auf dem es läuft, hinausgeht.

"Auf einem Computer laufend" bedeutet, daß das aus Computerprogramm samt Computer bestehende System ein Verfahren durchführt, das so geartet sein kann wie dasjenige gemäß Anspruch 1.

"In einen Computer geladen" bedeutet, daß der so programmierte Computer zur Durchführung eines Verfahrens, das so geartet sein kann wie dasjenige gemäß Anspruch 1, fähig oder hierfür entsprechend angepaßt ist und somit ein System (oder eine Vorrichtung bzw. ein Gerät) verkörpert, das so geartet sein kann wie dasjenige gemäß Anspruch 14.

Darüber hinaus ist die Kammer der Ansicht, daß es im Hinblick auf das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ keinen Unterschied macht, ob ein Computerprogramm allein beansprucht wird oder als Aufzeichnung auf einem Datenträger (in Anlehnung an die Entscheidung T 163/85, ABI. EPA 1990, 379, "Farbfernsehsignal/BBC").

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung über den Antrag der Beschwerdeführerin an die erste Instanz zurückverwiesen, die insbesondere auch zu prüfen hat, ob die Ansprüche im vorliegenden Wortlaut unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ fallen, wenn man berücksichtigt, daß ein Computerprogrammprodukt nicht unter allen Umständen von der Patentierung ausgeschlossen ist.

that a computer program claimed by itself or as a record on a carrier is not patentable.

In the view of the Board, a computer program claimed by itself is not excluded from patentability if the program, when running on a computer or loaded into a computer, brings about, or is capable of bringing about, a technical effect which goes beyond the "normal" physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it is run.

"Running on a computer" means that the system comprising the computer program plus the computer carries out a method (or process) which may be of the kind according to claim 1.

"Loaded into a computer" means that the computer programmed in this way is capable of or adapted to carrying out a method which may be of the kind according to claim 1 and thus constitutes a system (or device or apparatus) which may be of the kind according to claim 14.

Furthermore, the Board is of the opinion that with regard to the exclusions under Article 52(2) and (3) EPC, it does not make any difference whether a computer program is claimed by itself or as a record on a carrier (following decision T 163/85, OJ 1990, 379, "Colour television signal/BBC", as cited above).

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution on the basis of the appellant's request, and in particular for examination of whether the wording of the present claims avoids exclusion from patentability under Article 52(2) and (3) EPC, taking into account the fact that a computer program product is not so excluded under all circumstances.

interprétation qui l'avait amenée à conclure qu'un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel ou en tant qu'enregistrement sur un support n'était pas brevetable.

Du point de vue de la Chambre, un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel n'est pas exclu de la brevetabilité si ce programme, une fois mis en oeuvre ou chargé sur un ordinateur, produit ou est capable de produire un effet technique allant au-delà des interactions physiques "normales" existant entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il fonctionne.

Par "mis en oeuvre sur un ordinateur", il faut entendre que le système comprenant le programme d'ordinateur et l'ordinateur exécute une méthode (ou un procédé) pouvant être du type de celle (ou de celui) faisant l'objet de la revendication 1.

Par "chargé sur un ordinateur", il faut entendre que l'ordinateur ainsi programmé est capable d'exécuter une méthode du type de celle faisant l'objet de la revendication 1, ou qu'il est agencé en vue de l'exécution d'une telle méthode, et qu'il constitue donc un système (dispositif ou appareil) pouvant être du type de celui faisant l'objet de la revendication 14.

D'autre part, s'agissant des exclusions prévues à l'article 52(2) et (3) CBE, la Chambre, suivant en cela la décision T 163/85, JO OEB 1990, 379, "Signal de télévision couleur/BBC", citée plus haut, considère qu'il est tout à fait indifférent qu'un programme d'ordinateur soit revendiqué en tant que tel ou qu'il soit revendiqué en tant qu'enregistrement sur un support.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance afin qu'elle poursuive la procédure sur la base de la requête du requérant, et qu'elle examine notamment si la formulation des revendications dans leur version actuelle peut permettre d'éviter que ne joue l'exclusion de la brevetabilité au titre des articles 52(2) et (3) CBE, compte tenu du fait qu'un produit "programme d'ordinateur" n'est pas exclu de la brevetabilité en toutes circonstances.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 3. September 1999 über von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 128 (4) und Regel 93 d) EPÜ, beschließt:

1. Von der Akteneinsicht werden von Amts wegen ausgeschlossen:

a) ärztliche Atteste;

b) Unterlagen, die sich auf die Ausstellung von Prioritätsbelegen, auf Akteneinsichtsverfahren oder auf Auskünfte aus den Akten beziehen und Anträge auf Ausschluß von Unterlagen von der Akteneinsicht nach Absatz 2 Buchstabe a).

2. Andere als in Absatz 1 genannte Schriftstücke oder Teile solcher Schriftstücke

a) werden auf begründeten Antrag eines Beteiligten oder seines Vertreters von der Akteneinsicht ausgeschlossen, wenn die Akteneinsicht schutzwürdige persönliche oder wirtschaftliche Interessen von natürlichen oder juristischen Personen beeinträchtigen würde;

b) können ausnahmsweise von Amts wegen von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden, wenn die Akteneinsicht prima facie schutzwürdige persönliche oder wirtschaftliche Interessen einer anderen natürlichen oder juristischen Person als die eines Beteiligten oder seines Vertreters beeinträchtigen würde.

3. Die von einem Antrag nach Absatz 2 Buchstabe a) betroffenen Unterlagen werden bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag vorläufig von der Akteneinsicht ausgeschlossen. Wird einem solchen Antrag nicht stattgegeben, so wird Akteneinsicht in diese Unterlagen gewährt, sobald die ablehnende Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Decision of the President of the European Patent Office dated 3 September 1999 concerning documents excluded from file inspection

The President of the European Patent Office, having regard to Article 128(4) and Rule 93(d) EPC, has decided as follows:

(1) The following shall be excluded from file inspection by the Office of its own motion:

(a) medical certificates;

(b) documents relating to the issue of priority documents, file-inspection proceedings or the communication of information from the files, and requests for exclusion from inspection under paragraph 2(a).

(2) Documents or parts thereof other than those referred to in paragraph 1

(a) shall be excluded from file inspection at the reasoned request of a party or his representative if their inspection would be prejudicial to the legitimate personal or economic interests of natural or legal persons;

(b) may, exceptionally, be excluded from file inspection by the Office of its own motion if their inspection would be prima facie prejudicial to the legitimate personal or economic interests of a natural or legal person other than a party or his representative.

(3) Documents covered by a request under paragraph 2(a) shall be excluded from file inspection provisionally, pending a final decision on the request. If the request is not granted, they shall be open for inspection as soon as the decision refusing it becomes final.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 3 septembre 1999, concernant les pièces exclues de l'inspection publique

Le Président de l'Office européen des brevets, vu l'article 128(4) et la règle 93d) CBE, décide :

1) Sont exclus d'office de l'inspection publique :

a) les certificats médicaux ;

b) les pièces relatives à l'établissement de documents de priorité, aux procédures d'inspection publique ou aux renseignements tirés des dossiers, ainsi que les requêtes visant à exclure des pièces de l'inspection publique conformément au paragraphe 2, lettre a).

2) Les pièces autres que celles mentionnées au paragraphe 1 ou parties de ces pièces

a) sont exclues de l'inspection publique, sur requête motivée d'une partie ou de son mandataire, si l'inspection publique porte atteinte à des intérêts personnels ou économiques de personnes physiques ou morales qu'il y a lieu de préserver ;

b) peuvent, à titre exceptionnel, être exclues d'office de l'inspection publique si cette inspection porte à première vue atteinte à des intérêts personnels ou économiques d'une personne physique ou morale autre qu'une partie ou son mandataire qu'il y a lieu de préserver.

3) Les pièces visées par une requête présentée conformément au paragraphe 2, lettre a) sont provisoirement exclues de l'inspection publique jusqu'à ce que cette requête fasse l'objet d'une décision définitive. Si la requête est rejetée, l'inspection publique de ces pièces est autorisée dès que la décision de rejet est devenue définitive.

4. Dieser Beschluß tritt am 1. Dezember 1999 in Kraft und ersetzt den Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 16. September 1985 (ABI. EPA 1985, 316).

Geschehen zu München, am
3. September 1999

Ingo KOBER
Präsident

(4) This decision shall enter into force on 1 December 1999, and supersedes the decision of the President of the European Patent Office dated 16 September 1985 (OJ EPO 1985, 316).

Done at Munich, 3 September 1999

Ingo KOBER
President

4) La présente décision entre en vigueur le 1^{er} décembre 1999 et remplace la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 16 septembre 1985 (JO OEB 1985, 316).

Fait à Munich, le 3 septembre 1999

Ingo KOBER
Président

Die Dienststelle Wien des EPA zieht um

Ab 1. Januar 2000 lautet die neue Anschrift:

Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Rennweg 12
Postfach 90
1031 Wien
Österreich

Die wichtigsten Telefon- und Faxnummern bleiben unverändert:

Tel.: (+43-1) 52126-0
Fax: (+43-1) 52126-3591

The EPO's Vienna sub-office is moving

From 1 January 2000 the new address will be:

European Patent Office
Vienna sub-office
Rennweg 12
Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Our main telephone and fax numbers remain unchanged:

Tel.: (+43-1) 52126-0
Fax: (+43-1) 52126-3591

L'agence de Vienne de l'OEB déménage

La nouvelle adresse à partir du 1^{er} janvier 2000 est :

Office européen des brevets
Agence de Vienne
Rennweg 12
Postfach 90
1031 Vienne
Autriche

Les numéros de téléphone et de télécopie restent inchangés :

Tél. : (+43-1) 52126-0
Fax : (+43-1) 52126-3591

***epoline*[®]-Helpdesk in Den Haag**

Am 1. Juni 1999 wurde mit dem Umzug des Europäischen Patentregisters online aus Wien zur Eingangsstelle in Den Haag der erste Schritt unternommen, um ein einziges *epoline*[®]-Helpdesk zu errichten.

Das neue Helpdesk bringt eine Vielzahl von Serviceeinrichtungen für Anmelder (*epoline*[®], EASY, Patentln, Informationsstelle, Europäisches Patentregister online) zusammen und schafft eine einzige Anlaufstelle für Benutzer des europäischen Patentsystems. Insbesondere ist das Team den Benutzern beim Gebrauch dieser Serviceeinrichtungen behilflich und nimmt auch Anregungen zur Verbesserung der angebotenen Dienstleistungen entgegen.

***epoline*[®] Helpdesk at The Hague**

On 1 June 1999 the first step in the creation of a single *epoline*[®] Helpdesk was taken when the Register of European Patents on-line was transferred from Vienna to the Receiving Section The Hague.

This new Helpdesk brings together a number of applicant helpdesk facilities (*epoline*[®], EASY, Patentln, Information Desk, Register of European Patents on-line) thereby allowing a single point of assistance for users of the European patent system. Specifically the team will be there to introduce, guide and help users of these facilities as well as to collect feedback in order to improve the services offered.

***epoline*[®] Helpdesk à La Haye**

Le 1^{er} juin 1999, une première mesure pour créer un Helpdesk *epoline*[®] unique a été prise lorsque les services du Registre européen des brevets en ligne ont été transférés de Vienne à la Section de dépôt à La Haye.

Ce nouveau Helpdesk concentre plusieurs services d'assistance aux déposants (*epoline*[®], EASY, Patentln, service d'informations, Registre européen des brevets en ligne) de façon à ce que les utilisateurs du système de brevets européens puissent disposer d'un point de contact unique. Plus particulièrement, l'équipe a pour mission de familiariser les utilisateurs avec les services en question, de les assister dans leurs démarches et de recueillir leurs réactions ou commentaires afin de toujours mieux répondre à leurs attentes.

Das *epoline*[®]-Helpdesk ist erreichbar unter:

epoline[®]-Helpdesk
Europäisches Patentamt
Patentlaan 2
NL-2288 EE Rijswijk
Tel: (+31-70) 340 45 00
Fax: (+31 70) 340 46 00
Internet: epoline@epo.org

Die Öffnungszeiten sind momentan:
Montag bis Donnerstag: 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.45 Uhr
Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr (MEZ)

Es ist jedoch vorgesehen, diese Öffnungszeiten Anfang 2000 in "Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr (MEZ)" zu ändern.

Die Benutzerunterstützung erfolgt in den drei Amtssprachen des EPA (Deutsch, Französisch, Englisch).

The exact co-ordinates of the *epoline*[®] Helpdesk are:

epoline[®] Helpdesk
European Patent Office
Patentlaan 2
NL-2288 EE Rijswijk
Tel: (+31-70) 340 45 00
Fax: (+31-70) 340 46 00
Internet: epoline@epo.org

At the moment the opening hours are:
Monday to Thursday: 08.00 to 12.00 and 13.00 to 16.45 hrs CET
Friday: 08.00 to 12.00 and 13.00 to 15.30 hrs CET.

However, in early 2000 it is intended to extend these opening hours from Monday to Friday from 08.00 to 18.00 hrs CET.

User support is in the three official languages of the EPO (German, French, English).

Les coordonnées exactes du Helpdesk *epoline*[®] sont :

epoline[®] Helpdesk
Office européen des brevets
Patentlaan 2
NL-2288 EE Rijswijk
Tél : (+ 31-70) 340 45 00
Fax : (+ 31-70) 340 46 00
Internet : epoline@epo.org

Actuellement les heures d'ouverture sont :
du lundi au jeudi : 8h00 – 12h00 et 13h00 – 16h45
le vendredi : 8h00 – 12h00 et 13h00 – 15h30 (heure de l'Europe centrale).

Il est toutefois prévu, au début de l'an 2000, de prolonger ces heures d'ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 (heure de l'Europe centrale).

L'assistance utilisateur sera fournie dans les trois langues officielles de l'OEB (allemand, français, anglais).

Nationales Recht zum EPÜ

Die Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" wurde in Abstimmung mit den Vertrags- und Erstreckungsstaaten des EPÜ neu überarbeitet und ist soeben in 11. Auflage erschienen.

Die Broschüre kann kostenlos bei den Informationsstellen des EPA in München, Wien, Den Haag und Berlin bezogen werden.

National law relating to the EPC

The information brochure "National law relating to the EPC" has been revised following consultation with the contracting states of the EPC as well as with the extension states and has just been published in its 11th edition.

The brochure is available, free of charge, from the EPO Information Offices in Munich, Vienna, The Hague and Berlin.

Droit national relatif à la CBE

La brochure d'information "Droit national relatif à la CBE" a été révisée en accord avec les Etats contractants de la CBE ainsi que les Etats autorisant l'extension et vient de paraître dans sa 11^e édition.

La brochure peut être obtenue gratuitement auprès des Bureaux d'information de l'OEB à Munich, à Vienne, à La Haye et à Berlin.

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****1. Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat mit Wirkung vom 24. April 1999 M. Höhn (DE) und mit Wirkung vom 20. Mai 1999 G. Pricolo (IT) zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2000.

H. Meinders (NL) ist ab dem 1. Oktober 1999 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses. R. Cramer (NL) und O. Henrikson (SE) werden ab dem 1. November 1999 nicht mehr Mitglieder eines Prüfungsausschusses sein.

2. Prüfungsergebnisse

Die vom 24. bis 26. März 1999 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist nach Artikel 17 (1) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

AGNEW, Andrew
 ALFERINK, Petrus
 ALLAN, James
 ANDRES, Mark
 AUDIER, Philippe
 AXELSSON, Nils
 BACHMANN, Jürgen
 BAMBERGER, Stephan
 BARLOCCI, Anna
 BASSIL, Nicholas
 BAUCH, Uwe
 BAURIEGEL, Lutz
 BELL, Ian
 BERGQUIST, Gunnar
 BERGSTRAND, Jarl
 BERNHARDT, Reinhold
 BIJVANK, Koen
 BINDER, Armin
 BITTNER, Thomas
 BÖCK, Stefan
 BOCKHORST, Matthias
 BONNANS, Arnaud
 BOURDEAU, Françoise
 BRADLEY, Josephine
 BRANDENBURG, Thomas
 BRANTS, Johan
 BRIAT, Sophie
 BROUWER, Hendrik
 BROWAEYS, Jean-Philippe
 BUCHAN, Arlene
 BURNSIDE, Ivan
 CAMPBELL, Neil
 CANNING, Lewis

REPRESENTATION**Examination Board for the European qualifying examination****1. Members of the examination committees**

The Examination Board appointed M. Höhn (DE) with effect from 24 April 1999, and G. Pricolo (IT) with effect from 20 May 1999 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 2000.

H. Meinders (NL) ceased to be member of an examination committee with effect from 1 October 1999. R. Cramer (NL) and O. Henrikson (SE) will cease to be members of an examination committee with effect from 1 November 1999.

2. Examination results

In accordance with Article 17(1) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) the following candidates were successful in the European qualifying examination which took place from 24 to 26 March 1999:

CAPASSO, Olga
 CHARLES, Glyndwr
 CHRISTENSEN, Mikael
 CHRISTOPHERS, Rachel
 CIAN, Paolo
 COLOMBIER, Christian
 COLOMBO, Stefano
 COPSEY, Timothy
 CORTIER, Sophie
 CRAZZOLARA, Helmut
 CROONENBROEK, Thomas
 DAELEMANS, Frank
 DANG, Doris
 DANTZ, Jan
 DAVID, Alain
 DAVIES, Philip
 DE CUENCA, Emmanuel
 DE GROOT, Ute
 DE KERNIER, Gabriel
 DE LA FOUCHARDIÈRE, Marie-Noëlle
 DE WEERD, Petrus
 DELORME, Marie-Pierre
 DENJEAN, Eric
 DENMARK, James
 DEROW, Stephan
 DETTMER, Heike
 DEVILE, Jonathan
 DIEBOLT, Pierre
 DIERNAZ, Christian
 DÖNGES, Jörg
 DONLAN, Andrew
 DORNA, Peter
 DÖRR, Klaus

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****1. Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé M. Höhn (DE) à compter du 24 avril 1999 et G. Pricolo (IT) à compter du 20 mai 1999, membres d'une des trois commissions d'examen; leur mandat prendra fin au 31 octobre 2000.

H. Meinders (NL) n'est plus membre d'une commission d'examen depuis le 1^{er} octobre 1999. R. Cramer (NL) et O. Henrikson (SE) cesseront d'être membres d'une commission d'examen à partir du 1^{er} novembre 1999.

2. Résultats de l'examen

En vertu de l'article 17(1) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 24 au 26 mars 1999 :

DÖRR, Matthias
DÖRRIES, Hans
DRAUDT, Jutta
DUHME, Torsten
EBERLEIN, Jasper
EBNER VON ESCHENBACH, Jennifer
EDER, Christian
EDWARDS, David
EIDELSBURG, Olivier
EINMAYR, Peter
ENDRES, Helmut
ENGELHARDT, Thyl
ENGELHARDT, Volker
ERB, Henning
FABRIS, Stefano
FALK, Urs
FARNSWORTH, Alastair
FAULKNER, Thomas
FELDER, Peter
FINNIE, Nicholas
FISHER, Christiane
FORSYTH, Helen
FOX, Nicholas
FRANK-MOLNIA, David
FRENCH, Clive
GALUP, Cédric
GAUSSMANN, Andreas
GEIRHOS, Johann
GELLNER, Bernd
GEVERS, François
GIBERTI, Stefano
GIEBEL, Marion
GLEITER, Hermann
GLOMM, Bernhard
GOODFELLOW, Hugh
GÖRZ, Ingo
GRAMBOW, Uwe
GRANLEESE, Rhian
GREY, Ian
GROOTSCHOLTEN, Johannes
GROSS, Felix
GRÜND, Martin
GRÜTER, Klaus
GÜNTHER, Constantin
HABENICHT, Wieland
HAESTIER, Anne
HAMM, Volker
HASELHORST, Elisabeth
HASSA, Jürgen
HASSELGREN, E. Joakim
HASSENBÜRGER, Anneliese
HAUER, Bernard
HEATON, Joanne
HEGER, Georg
HEIROTH, Ulrike
HELLWIG, Tillmann
HEMMELMANN, Klaus
HERBST, Matthias
HERDEN, Andreas
HERRMANN, Franz
HERVOUET, Sylvie
HESELBERGER, Johannes
HIEBL, Inge
HOCKLEY, Siân
HODGETTS, Catherine
HOFINGER, Stephan
HOFMANN, Andreas
HOFMEISTER, Frank
HÖLSCHER, Ingo
HOSENTHIEN-HELD, Jutta
HUCKER, Nerys
HUHN, Michael
HUMBURG, Angelika
HUWER, Andreas
IACOBINI, Anca
JACOBS, Anke
JACOBY, Georg-Karl
JANSSON, Margareta
JOHNSON, Ian
JONES, John
JOSTARNDT, Hans-Dieter
JUNG, Roland
KARLHUBER, Mathias
KERBER, Thierry
KESSELHUT, Wolf
KINKELDEY, Daniela
KJERRUMGAARD, Lars Bo
KLÖPPER, Ute
KÖGLER, Marietta
KREMER, Viola
KREUTZER, Ulrich
KROMER, Christophe
KUNZ, Herbert
LACHENMEIR, Stefan
LEADBETTER, Benedict
LEES, Kate
LENDVAI, Tomas
LERAY, Noëlle
LETTENBICHLER, Isolde
LIEBL, Thomas
LOCK, Graham
LOCKEY, Robert
LUCAS, Laurent
MACHELL, Stephen
MACLEAN, Martin
MACQUET, Christophe
MADER, Wilfried
MAHLER, Peter
MAHRT, Kurt
MANASSE, Uwe
MARSH, David
MARSHALL, Cameron
MARSOLAIS, Richard
MAURO, Marina
MEIER, Frank
MEYER, Michael
MEYER, Thomas
MILHENCH, Mark
MONTELMACHER, Pascal
MOTION, Keith
MOY, David
MÜLDER, Cornelis
MÜLLER, Frank
NARGOLWALLA, Cyra
NELSON, Michael
NEUMANN, Stephan
NUNN, Andrew
PARISI, Luigi
PARRY, Simon
PAUTEX SCHNEIDER, Nicole
PEARSON, James
PERRY, Julie
PERSSON, Eva
PLISKA, Pavel
POHL, Kathrin
POHL, Michael
POPLE, Joanne
POTTER, Vanessa
PRESSNER, Dietmar
RABE, Andreas
REDL, Gerda
REGELMANN, Thomas
REISER, Tonio
RICCARDI, Elisa
RIETZLER, Alwin
RITTNER, Karsten
ROBERTS, Peter
ROBERTSON, James

RÖGNER, Jürgen
 RÖSCH, Martin
 RÖTHINGER, Rainer
 RUMMLER, Felix
 SAMUELS, Adrian
 SCHAEBERLE, Steffen
 SCHÄFER, Horst
 SCHLÖTELBURG, Martin
 SCHMIDT, Karl
 SCHOBER, Ralf
 SCHÖNIGER, Franz-Josef
 SCHUBERT, Klemens
 SCHULZ, Björn
 SCHUMACHER, Dirk
 SCHUPFNER, Georg
 SCHWANDER, Kuno
 SCHWANHÄUSER, Gernot
 SCHWARZ, Thomas
 SCHWARZ-HAAR, Gabriele
 SCHWEIGHART, Peter
 SEITZ, Ralf
 SHAH, Punita
 SHAW, Matthew
 SIEGERT, Georg
 SIEGLER, Frank
 SKEPPSTEDT, Anita
 SMITH, Alistair
 SMITH, Debra
 SÖLTENFUß, Dirk
 SPITMANN, Knut
 STAMMLER, Wolfgang
 STARK, Amanda
 STARKIE, Steven
 STRACHAN, Victoria
 STREHLKE, Ingo
 STÜRKEN, Joachim
 STURM, Christoph
 STUTE, Ivo
 SUNDIEN, Thomas
 SURMELY, Gérard
 TAPPE, Hartmut
 TEFERT, Jürgen
 TER SMITTEN, Hans
 THIBON, Laurent
 TILGER, Bernhard
 TOLETI, Martin

TONSCHEIDT, Andreas
 TOUATI, Catherine
 TRUCKENMÜLLER, Frank
 ULRICH, Thomas
 URLICHS, Stefan
 VALENTINI, Giuliano
 VAN HEUVEL, Margaretha
 VAN TOL-KOUTSTAAL, Charlotte
 VEGA LASO, Maria
 VERBRUGGHE, Anne
 VERDURE, Stéphane
 VERHAEGEN, Ilse
 VERHAGE, Marinus
 VERONESE, Pancrazio
 VIGAND, Régis
 VIKTOR, Rainer
 VON FÜNER, Nicolai
 VON KIRSCHBAUM, Alexander
 VON MENGES, Albrecht
 VON OPPEN, Joachim
 VON PINKOWSKI, Elisabeth
 VON SPRECHER, Georg
 WADDINGTON, Richard
 WAGNER, Carsten
 WALASKI, Jan Filip
 WALCHER, Armin
 WALKER, Ross
 WASILJEFF, Johannes
 WATSON, Robert
 WEBER, Etienne
 WEIGEL, Matthias
 WEISE, Wolfgang
 WEISSE, Renate
 WIEDEMANN, Peter
 WILLIAMS, Ceili
 WILLIAMS, Michael
 WILLSAU, Peter
 WILSON, Peter
 WITTOP KONING, Tom
 WOLF, Matthias
 WOLTER, Thomas
 WÖRZ, Volker
 WUYTS, Koenraad
 ZAHN, Matthias
 ZETTERER, Gerd
 ZÖLLNER, Christine

Die europäische Eignungsprüfung 1995 ist nach Artikel 17 (2) VEP von folgendem Bewerber bestanden worden:

BROYDE, Marc

Die europäische Eignungsprüfung 1996 ist nach Artikel 17 (2) VEP von folgendem Bewerber bestanden worden:

OPENSHAW, Paul

In accordance with Article 17(2) REE the following candidate was successful in the European qualifying examination 1995:

BROYDE, Marc

In accordance with Article 17(2) REE the following candidate was successful in the European qualifying examination 1996:

OPENSHAW, Paul

En vertu de l'article 17(2) REE, le candidat suivant a été reçu à la session de 1995 de l'examen européen de qualification :

BROYDE, Marc

En vertu de l'article 17(2) REE, le candidat suivant a été reçu à la session de 1996 de l'examen européen de qualification :

OPENSHAW, Paul

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

**List of
professional
representatives before the
European Patent Office***

**Liste des
mandataires agréés
près l'Office européen des
brevets***

AT Österreich / Austria / Autriche

Änderungen / Amendments / Modifications

Laminger, Norbert (AT)
Patentanwälte
Klein, Pinter & Laminger OEG
Prinz-Eugen-Straße 70
A-1040 Wien

Pinter, Rudolf (AT)
Patentanwälte
Klein, Pinter & Laminger OEG
Prinz-Eugen-Straße 70
A-1040 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

Goegebeur, Erik J.A.A. (BE)
Bugnion S.A.
Chaussée Mayeur Habils, 81 B
B-1430 Bierghes-Rebecq

Rosenoer, Jacques (BE)
2, Avenue Alexandre
B-1330 Rixensart

Vanderperre, Robert (BE)
Avenue de la Charmille 6/8
B-1200 Brussel

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Beier, Ralph (DE)
Staeger - Sperling
Patentanwälte
Müllerstraße 3
D-80469 München

Fischer, Jens-Dieter W.E. (DE)
BASF Coatings AG
Patente/Lizenzen
Marken/Dokumentation
Glasuritstraße 1
D-48165 Münster-Hiltrup

Castell, Klaus (DE)
Patentanwaltskanzlei
Liermann - Castell
Gutenbergstraße 125
D-52349 Düren

Fricke, Joachim (DE)
Leonhard - Olgemöller - Fricke
Patentanwälte
Postfach 10 09 57
D-80083 München

Clauss, Johannes Martin (DE)
Patentanwälte
Ruff, Beier und Partner
Willi-Brandt-Straße 28
D-70173 Stuttgart

Fritzsche, Thomas (DE)
Fuchs Mehler Weiss & Fritzsche
Patentanwälte
Naupliastraße 110
D-81545 München

Elbertzhagen, Otto (DE)
Gadderbaumer Straße 14
D-33602 Bielefeld

Fröhling, Werner Otto (DE)
Postfach 20 29
D-89010 Ulm

Fett, Günter (DE)
Acordis AG
Patentabteilung
Kasinostraße 19-21
D-42103 Wuppertal

Gähr, Hans-Dieter (DE)
Thaler & Gähr
Rechts- und Patentanwaltskanzlei
Waldweg 24
D-83362 Surberg-Thannreit

Fincke, Till (DE)
Vogelanger 7
D-82319 Starnberg

Hartmann, Heinrich (DE)
Philips Corporate
Intellectual Property GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).
Anschrift:
epi-Sekretariat
Im Tal 29
D-80331 München
Tel.: (+49-89)2017080
FAX: (+49-89)2021548
e-mail: info@patentepi.com

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).
Address:
epi Secretariat
Im Tal 29
D-80331 Munich
Tel.: (+49-89)2017080
FAX: (+49-89)2021548
e-mail: info@patentepi.com

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).
Adresse :
Secrétariat *epi*
Im Tal 29
D-80331 Munich
Tél. : (+49-89)2017080
FAX : (+49-89)2021548
e-mail : info@patentepi.com

- Hartz, Nikolai (DE)
Wächtershäuser & Hartz
Patentanwälte
Tal 29
D-80331 München
- Heimann, Anette (DE)
Acordis AG
Patentabteilung
Kasinostraße 19-21
D-42103 Wuppertal
- Herrmann, Günther (DE)
Hauni Maschinenbau AG
105/Patentabteilung
Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32
D-21033 Hamburg
- Hertz, Oliver (DE)
v. Bezold & Partner
Patentanwälte
Akademiestraße 7
D-80799 München
- Heusler, Wolfgang (DE)
v. Bezold & Sozien
Patentanwälte
Akademiestraße 7
D-80799 München
- Hinz, Claus-Dieter (DE)
Walther, Walther & Hinz
Patentanwälte
Bürgerstraße 1
D-53173 Bonn-Bad Godesberg
- Hoffmann, Heinz-Dietrich (DE)
c/o Gemeinsamer Patentservice
Hausvogteiplatz 5-7
D-10117 Berlin
- Hörschler, Wolfram Johannes (DE)
Bardehle Pagenberg Dost
Altenburg Geissler Isenbruck
Theodor-Heuss-Anlage 12
D-68165 Mannheim
- Hübsch, Dirk (DE)
Hübsch & Weil
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Ubierring 43
D-50678 Köln
- Hüsener, Susanne (DE)
BASF Coatings AG
Patente/Lizenzen
Marken/Dokumentation
Glasuritstraße 1
D-48165 Münster-Hiltrup
- Kaes, Anette (DE)
cf. Heimann, Anette (DE)
- Kirschner, Klaus Dieter (DE)
Schneiders & Behrendt
Rechtsanwälte - Patentanwälte
Sollner Straße 38
D-81479 München
- Kluth, Bernhard (DE)
BASF Coatings AG
Patente/Lizenzen
Marken/Dokumentation
Glasuritstraße 1
D-48165 Münster-Hiltrup
- Kosel, Peter (DE)
Kosel & Sobisch
Patentanwälte
Odastraße 4 a
D-37581 Bad Gandersheim
- Kudlek, Franz Thomas (DE)
Hössle & Kudlek
Patentanwälte
Moserstraße 8
D-70182 Stuttgart
- Leonhard, Frank Reimund (DE)
Leonhard - Olgemöller - Fricke
Patentanwälte
Postfach 10 09 57
D-80083 München
- Müller, Thomas (DE)
Dipl.-Ing. Thomas Müller
Patentanwalt
Vollmannstraße 40
D-81927 München
- Muth, Arno (DE)
Acordis AG
Patentabteilung
Kasinostraße 19-21
D-42103 Wuppertal
- Mutzbauer, Helmut (DE)
Vigilienstraße 20
D-67098 Bad Dürkheim
- Neuhäuser, Uwe (DE)
Rechts- und
Patentanwaltskanzlei Rayling
August-Bebel-Straße 33
D-39326 Wolmirstedt
- Olgemöller, Luitgard Maria (DE)
Leonhard - Olgemöller - Fricke
Patentanwälte
Postfach 10 09 57
D-80083 München
- Patze, Andreas (DE)
Patze - Neumeister - Jägersberg
Große Märkerstraße 14/15
D-06108 Halle
- Pauling, Hans-Jürgen (DE)
Patze - Neumeister - Jägersberg
Große Märkerstraße 14/15
D-06108 Halle
- Peters, Carl Heinrich (DE)
Philips Corporate
Intellectual Property GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg
- Peuckert, Hermann (DE)
Philips Corporate
Intellectual Property GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg

Raabe, Siegfried (DE)
Brahmsstraße 9
D-64347 Griesheim

Schoppe, Fritz (DE)
Schoppe, Zimmermann & Stöckeler
Patentanwälte
Postfach 71 08 67
D-81458 München

Schröder, Richard (DE)
Acordis AG
Patentabteilung
Kasinostraße 19-21
D-42103 Wuppertal

Schüttler, Reinhard (DE)
Weberweg 6
D-64287 Darmstadt

Schütz, Peter (DE)
v. Bezold & Sozien
Patentanwälte
Akademiestraße 7
D-80799 München

Skora, Michael (DE)
Strasse & Hofstetter
Patentanwälte
Tiergartenstraße 122
D-30559 Hannover

Sobisch, Peter (DE)
Kosel & Sobisch
Patentanwälte
Benrather Straße 21
D-42697 Solingen

Sommer, Peter (DE)
Sommer
Patentanwalt und European Patent
and Trademark Attorney
Am Oberen Luisenpark 5
D-68165 Mannheim

Sperling, Rüdiger (DE)
Staeger - Sperling
Patentanwälte
Müllerstraße 3
D-80469 München

Stamer, Harald (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Phys. H. Stamer
Postfach 2604
D-35536 Wetzlar

Staudt, Armin Walter (DE)
Messer Griesheim GmbH
Patentabteilung
Fritz-Klatte-Straße 6
D-65933 Frankfurt am Main

Stöckeler, Ferdinand (DE)
Schoppe, Zimmermann & Stöckeler
Patentanwälte
Postfach 71 08 67
D-81458 München

Straub, Bernd (DE)
Ersinger Straße 6 a
D-76227 Karlsruhe

Struck, Norbert (DE)
Patentanwälte
Türk - Gille - Hrabal - Struck
Bruckner Straße 20
D-40593 Düsseldorf

Sturm, Hans Georg (DE)
Patentanwalt
Dr. Hans-Georg Sturm
Widenmayerstraße 50/l
D-80538 München

Thalmeir, Anton (DE)
Laternenstraße 27
D-86842 Türkheim

Thielking, Bodo (DE)
Gadderbaumer Straße 14
D-33602 Bielefeld

von Bezold, Dieter (DE)
v. Bezold & Sozien
Patentanwälte
Akademiestraße 7
D-80799 München

von Laue, Hanns-Ulrich (DE)
Philips Corporate
Intellectual Property GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg

Wächtershäuser, Günter (DE)
Wächtershäuser & Hartz
Patentanwälte
Tal 29
D-80331 München

Zimmermann, Tankred Klaus (DE)
Schoppe, Zimmermann & Stöckeler
Patentanwälte
Postfach 71 08 67
D-81458 München

Löschungen / Deletions / Radiations

Endlich, Fritz (DE) - R. 102(1)
Blumenstraße 14
D-82110 Germering

Grützner, Günter Winfried (DE) - R. 102(1)
Karl-Marx-Straße 87
D-14532 Kleinmachnow

Thielmann, Paul (DE) - R. 102(2)a
Am Eschenberg 14
D-35216 Biedenkopf

DK Dänemark / Denmark / Danmark**Änderungen / Amendments / Modifications**

Andersen, Hans Holger (DK)
Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Carlsen, Niels G. (DK)
Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Christensen, Aksel (DK)
Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Dam, Jens (DK)
Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Bredgade 41
P.O. Box 1183
DK-1011 Copenhagen K

Kjerrumgaard, Bent (DK)
Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Bredgade 41
P.O. Box 1183
DK-1011 Copenhagen K

Lind, Gunnar (DK)
Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Nielsen, Henrik Sten (DK)
Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Bredgade 41
P.O. Box 1183
DK-1011 Copenhagen K

Roerboel, Leif (DK)
Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Ryberg, Lise Abildgaard (DK)
c/o ProFound Pharma A/S
Roennegade 2
DK-2100 Copenhagen O

Tetens, Erik (DK)
Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Von Linstow, Henrik (DK)
Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Vestergade 31
DK-1456 Copenhagen K

Wulff, Peter Samuel (DK)
Bavarian Nordic
Research Institute A/S
Vesterbrogade 149
DK-1620 Copenhagen V

Löschungen / Deletions / Radiations

Findsen, Knud (DK) - R. 102(2)a)
c/o Chas. Hude A/S
H.C. Andersens Boulevard 33
DK-1553 Copenhagen V

ES Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Manzano Cantos, Gregorio (ES)
Cabinet Manzano
Embajadores, 55
E-28012 Madrid

Löschungen / Deletions / Radiations

Arpe Garcia, Santos de (ES) - R. 102(1)
Eusebio Sempere, 3
Escalera IV - 7.o B
E-03003 Alicante

Gonzalez Conchoso, Oscar (ES) - R. 102(1)
c/o Elzaburu S.A.
Miguel Angel, 21
E-28010 Madrid

Pintos Cuenca, Miguel (ES) - R. 102(1)
c/o Elzaburu S.A.
Miguel Angel, 21
E-28010 Madrid

Polo Sanz, Modesto (ES) - R. 102(2)a)
c/o Dr. Fleming, 16
E-28036 Madrid

FI Finnland / Finland / Finlande**Änderungen / Amendments / Modifications**

Souter, George Robert Fraser (GB)
Lammi & Partners Oy
Kansakoulukuja 3
FIN-00100 Helsinki

FR Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Trolliet, Jean-Claude (FR)
a B m
Propriété Industrielle
8, rue St. Rémi
F-33000 Bordeaux

François, Dominique (FR)
Cabinet Weinstein
56 A, rue du Faubourg
Saint-Honoré
F-75008 Paris

Änderungen / Amendments / Modifications

Beauchamps, Georges (FR)
Cabinet Weinstein
56 A, rue du Faubourg
Saint-Honoré
F-75008 Paris

Hagel, Francis (FR)
Alstom Technology
Corporate Intellectual Property Dept.
5, avenue Newton
B.P. 215
F-92142 Clamart Cedex

Becker, Philippe (FR)
Cabinet Becker & Associés
10, rue de Milan
F-75009 Paris

Poulin, Gérard (FR)
Société Brevatome
3, rue du Docteur Lancereaux
F-75008 Paris

Bentz, Jean-Paul (FR)
Cabinet Weinstein
56 A, rue du Faubourg
Saint-Honoré
F-75008 Paris

Sauvage, Renée (FR)
Cabinet Sauvage
65, Boulevard Soult
F-75012 Paris

Berger, Helmut (DE)
Cabinet Weinstein
56 A, rue du Faubourg
Saint-Honoré
F-75008 Paris

Signore, Robert (FR)
Société Brevatome
3, rue du Docteur Lancereaux
F-75008 Paris

Coester, Jacques Charles (FR)
Cabinet Madeuf
56 A, rue du Faubourg
Saint-Honoré
F-75008 Paris

Thinat, Michel (FR)
Cabinet Weinstein
56 A, rue du Faubourg
Saint-Honoré
F-75008 Paris

Corret, Hélène (FR)
Cabinet Weinstein
56 A, rue du Faubourg
Saint-Honoré
F-75008 Paris

Varady, Peter (FR)
Sanofi-Synthelabo
Direction Juridique Corporate
Département Brevets
174, Avenue de France
F-75013 Paris

des Termes, Monique (FR)
Société Brevatome
3, rue du Docteur Lancereaux
F-75008 Paris

Wright, Robert Gordon McRae (GB)
Sanofi-Synthelabo
Direction Juridique Corporate
Département Brevets
174, Avenue de France
F-75013 Paris

Dubois-Chabert, Guy (FR)
Société Brevatome
3, rue du Docteur Lancereaux
F-75008 Paris

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Openshaw, Paul Malcolm (GB)
Beresford & Co
2-5 Warwick Court
High Holborn
GB-London WC1R 5DJ

Beacham, Annabel Rose (GB)
Frank B. Dehn & Co.
Aspect House
84-87 Queens Road
GB-Brighton BN1 3XE

Änderungen / Amendments / Modifications

Bailey, Geoffrey Alan (GB)
"The Roddy"
Otterbourne
GB-Winchester, Hampshire SO21 2DR

Broadie, Roger Gaymer (GB)
International Computers Limited
Intellectual Property Department
Six Hills House
London Road
GB-Stevenage, Herts. SG1 1YB

- Croft, Michael John (GB)
Wilson Gunn Skerrett
Charles House
148/9 Great Charles Street
GB-Birmingham B3 3HT
- Croft, Michael John (GB)
Pike & Co.
Hayes Loft
68A Hayes Place
GB-Marlow, Bucks. SL7 2BT
- Cropp, John Anthony David (GB)
New Place House
6 New Place
GB-Welwyn, Hertfordshire AL6 9QA
- Poole, Michael John (GB)
Corning Communications Limited
Patents & Licensing Department
Quantum House
Maylands Avenue
GB-Hemel Hempstead, Herts. HP2 7DE
- Crowhurst, Charlotte Waveney (GB)
J.A. Kemp & Co.
14 South Square
Gray's Inn
GB-London WC1R 5LX
- Reynolds, Julian David (GB)
Xerox Limited
Patents Department
Xerox Technical Centre
Bessemer Road
GB-Welwyn Garden City, Herts AL7 1HE
- Deans, Michael John Percy (GB)
147 B St. Andrews Road
GB-Coulsdon, Surrey CR5 3HL
- Richardson, Timothy Hubert Paul (GB)
28 Well Street
GB-Bury St Edmunds, Suffolk IP33 1EQ
- Draggett, Peter Thornton (GB)
Smith & Nephew
Group Research Centre
York Science Park
GB-Heslington, York YO10 5DF
- Skerrett, John Norton Haigh (GB)
Wilson Gunn Skerrett
Charles House
148/9 Great Charles Street
GB-Birmingham B3 3HT
- Eastwood, Simon Christopher (GB)
Stevens Hewlett & Perkins
1 St Augustine's Place
GB-Bristol BS1 4UD
- Smith, Michael Drummond (GB)
24 Murray Road
GB-Rugby CV21 3JN
- Faulkner, Charlotte Waveney (GB)
cf. Crowhurst, Charlotte W. (GB)
- Tanner, James Percival (GB)
74 Queen Anne Avenue
GB-Bromley, Kent BR2 0SD
- Goode, Ian Roy (GB)
Xerox Limited
Patents Department
Xerox Technical Centre
Bessemer Road
GB-Welwyn Garden City, Herts AL7 1HE
- Webber, Philip Michael (GB)
Frank B. Dehn & Co.
Aspect House
84-87 Queens Road
GB-Brighton, East Sussex BN1 3XE
- Hart, Richard Joseph (GB)
Infineum UK Limited
Law Department
P.O. Box 1
Milton Hill
GB-Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB
- White, Martin Paul (GB)
Fry Heath & Spence
The Old College
53 High Street
GB-Horley, Sussex RH6 7BN
- Jones, Keith William (GB)
Harrison Goddard Foote
1 Stockport Road
Marple
GB-Stockport SK6 1BD
- Löschungen / Deletions / Radiations**
- Mansell, Keith Rodney (GB)
Infineum UK Limited
Law Department
P.O. Box 1
Milton Hill
GB-Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB
- Healy, Cecilia Patricia (GB) - R. 102(1)
33 Prince of Wales Road
GB-Coventry CV5 8GR
- Mather, Belinda Jane (GB)
D. Young & Co.
21 New Fetter Lane
GB-London EC4A 1DA
- Knowles, Audrey Elizabeth (GB) - R. 102(2)a)
3 Upland Road
Selly Park
GB-Birmingham B29 7JR
- Peel, James Peter (GB)
Wilson Gunn Skerrett
Charles House
148/9 Great Charles Street
GB-Birmingham B3 3HT
- Yelland, William Alan (GB) - R. 102(2)a)
Wilson Gunn Skerrett
Charles House
148/9 Great Charles Street
GB-Birmingham B3 3HT

IE Irland / Ireland / Irlanda**Änderungen / Amendments / Modifications**

Weldon, Michael James (IE)
c/o Michael Weldon & Co.
Shannon Lodge
IRL-Bandon, Co. Cork

IT Italien / Italy / Italie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bosotti, Luciano (IT)
Corso Fiume 6
I-10133 Torino

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Änderungen / Amendments / Modifications**

den Hartog, Jeroen H.J. (NL)
DSM N.V.
DSM Patents & Trademarks
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

Derks, Wilhelmus Hubertus Petrus (NL)
DSM N.V.
DSM Patents & Trademarks
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

Dorrestijn, Antoon (NL)
DSM N.V.
DSM Patents & Trademarks
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

Geerts, Johanna Adriana Maria (NL)
DSM N.V.
DSM Patents & Trademarks
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

Hoogstraten, Willem Cornelis R. (NL)
DSM N.V.
DSM Patents & Trademarks
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

Jacobs, Monique S.N. (NL)
DSM N.V.
DSM Patents & Trademarks
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

Kleiborn, Paul Erik (NL)
DSM N.V.
DSM Patents & Trademarks
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

Krijgsman, Willem (NL)
DSM N.V.
DSM Patents & Trademarks
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

Kruit, Jan (NL)
Hoogovens Corporate Services BV
Industrial Property Department
3H.18
P.O. Box 10000
NL-1970 CA IJmuiden

Matulewicz, Emil Rudolf Antonius (NL)
DSM N.V.
DSM Patents & Trademarks
P.O. Box 1
NL-2600 MA Delft

Mooij, Johannes Jacobus (NL)
DSM N.V.
DSM Patents & Trademarks
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

Scheltus, Irma (NL)
DSM N.V.
DSM Patents & Trademarks
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

Visser-Luirink, Gesina (NL)
DSM N.V.
DSM Patents & Trademarks
P.O. Box 1
NL-2600 MA Delft

Löschungen / Deletions / Radiations

Kradolfer, Theodorus Albertus C. (NL) - R. 102(1)
Luitenant Klopweg 36
NL-5916 LC Venlo

PT Portugal**Änderungen / Amendments / Modifications**

Pereira, Antonio Maria (PT)
Avenida da Libertade 224
P-1250-148 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Inger, Lars Ulf Bosson (SE)
Göteborgs Patentbyrå Dahls AB
Sjöporten 4
S-417 64 Göteborg

Jörneld, Bo (SE)
Jörneld Patentkonsult AB
Klarbärsvägen 7
S-591 50 Motalatuna

Widén, Björn (SE)
Pharmacia & Upjohn AB
Patent Department
S-112 87 Stockholm

AUS DEN VERTRAGS- STAATEN

CH Schweiz

Neue Beträge der Jahres- gebühren

Mit Verordnung über die Gebühren des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 11. August 1999¹ sind die Patentgebühren in der Schweiz ermäßigt worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in der Schweiz werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 2000** folgende Jahresgebührensätze gelten:

ab dem 5. Jahr nach der Anmeldung
bis zum 20. Jahr nach der Anmeldung,
jährlich CHF 420

Die ermäßigte Gebühr bei Vorauszahlung der Jahresgebühren wurde gestrichen. Alle anderen Gebühren gelten unverändert und ergeben sich aus der EPA-Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" (11. Auflage – 1999).

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

CH Switzerland

New rates for renewal fees

By Regulation on Fees of the Federal Intellectual Property Institute of 11 August 1999¹ the patent fees in Switzerland have been reduced.

Applicants for and proprietors of European patents with effect in Switzerland are advised that from **1 January 2000** the following rates for renewal fees apply:

from the 5th year from date of filing
up to the 20th year from date of
filing, for each year CHF 420

The reduced fee on pre-payment of the renewal fees has been abolished. All other fees remain unchanged and are published in the EPO information brochure "National Law relating to the EPC" (11th edition – 1999).

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

CH Suisse

Nouveaux montants des taxes annuelles

Par l'Ordonnance sur les taxes de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle du 11 août 1999¹, les taxes relatives aux brevets en Suisse ont été réduites.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Suisse sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 2000**, les montants suivants des taxes annuelles sont applicables :

de la 5^e année à compter du dépôt
jusqu'à la 20^e année à compter du
dépôt, pour chaque année CHF 420

La taxe réduite en cas de paiement anticipé des annuités a été abolie. Les autres taxes restent inchangées et sont publiées dans la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (11^e édition – 1999).

DE Deutschland

**Urteil des Bundesgerichtshofs,
X. Zivilsenat,
vom 12. Mai 1998
(X ZR 115/96)²**

Stichwort: "Stoßwellen-Lithotripter"

Artikel: 56 EPÜ

**Schlagwort: "Beschränkung des
Patents im Nichtigkeitsverfahren" –
"Erfinderische Tätigkeit – Kombina-
tion von Einzelmerkmalen – Beweis-
anzeichen" (Europäisches Patent
317 507)**

DE Germany

**Judgment of the Bundes-
gerichtshof (Federal Court of
Justice), 10th Civil Senate,
dated 12 May 1998
(X ZR 115/96)²**

Headword: "Shock wave lithotripter"

Article: 56 EPC

**Keyword: "Limitation of patent in
revocation proceedings" – "Inventive
step – combination of individual fea-
tures – secondary indicia" (European
patent 317 507)**

DE Allemagne

**Arrêt du Bundesgerichtshof
(Cour fédérale de justice),
X^e chambre civile,
en date du 12 mai 1998
(X ZR 115/96)²**

**Référence : "Lithotriteur à ondes de
choc"**

Article : 56 CBE

**Mot-clé : "Limitation du brevet dans
la procédure de nullité" – "Activité
inventive – Combinaison de carac-
téristiques individuelles – Indices de
preuve" (Brevet européen 317 507)**

¹ SR 232.148.

² Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, deren Gründe vollständig veröffentlicht sind in GRUR 1999, 145 ff.

¹ SR 232.148.

² Translation of the official text of the decision, abridged for publication; for the full German text of the reasons, see GRUR 1999, 145 ff.

¹ RS 232.148.

² Traduction du texte de la décision abrégé aux fins de sa publication ; les motifs de la décision ont été reproduits dans leur intégralité en allemand dans GRUR 1999, p. 145 s.

Leitsätze:

1. Das Naheliegen der Einzelmerkmale einer Vorrichtung begründet für sich noch nicht das Naheliegen der Kombination aus ihnen.

2. Bei der Beurteilung der erfindrischen Tätigkeit ist eine Abkehr von eingefahrenen Wegen mit heranzuziehen.

Sachverhalt und Anträge

Die Bekl. ist Inhaberin des europäischen Patents 0 317 507 (Streitpatents), das vom DPA unter der Nummer 38 69 918 geführt wird. Das in französischer Sprache veröffentlichte Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Einwirkung auf ein Objekt mittels Ultraschall-Schwingungen. Es umfaßt zehn Patentansprüche (...)

Die Kl. hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei mit Rücksicht auf den Stand der Technik, wie ihn insbesondere die deutsche Offenlegungsschrift 27 35 563, die europäische Patentschrift 0 144 005, die US-Patentschriften 4 589 415 und 5 161 623 sowie die Literaturstellen Korth, Perkutane Nierensteinchirurgie, 1984, S. 12/13, Jocham/Schmiedt und Hepp in Ziegler (Hrsg.), Stoßwellenlithotripsie bei Harn- und Gallensteinen, 1987, S. 36, 37 und S. 60, 61, sowie Sakulin/Schmidt-Kloiber/Schuy, Verfahren zur Steinzerstörung in den ableitenden Harnwegen, Elektrotechnik und Maschinenbau, 1973, S. 156-163, bildeten, nicht patentfähig. Sie hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Bekl. hat das Streitpatent mit fünf Patentansprüchen in deutscher Sprache verteidigt, die an die Stelle der Patentansprüche des erteilten Patents treten sollten. Die verteidigten Patentansprüche haben folgenden Wortlaut, wobei die Abweichungen von der deutschen Übersetzung der Patentansprüche 1 bis 5 des erteilten Patents durch Kursivsetzung kenntlich gemacht sind:

"1. Stoßwellen-Lithotripter, dadurch gekennzeichnet, daß er einerseits ein Projektil länglicher Form umfaßt, das in eine ein Blasrohr (2) bildende Röhre eingesetzt ist, um darin zu gleiten, und pneumatische Mittel (5), die an dem einen Ende des Blasrohres (2) angeordnet sind, um dieses Projektil (1) mit einer hin- und hergehenden Bewegung in dem Blasrohr (2) zu beaufschlagen mit einer Amplitude, die wesentlich größer ist als die Querabmessung des Projektil-

Headnote:

1. The obviousness of a device's individual features does not in itself mean the combination thereof is obvious.

2. When assessing inventive step, departures from the beaten track are to be taken into account.

Summary of facts and submissions

The defendant is the proprietor of European patent No. 0 317 507, German Patent Office registration number 38 69 918. This patent (language of publication: French) concerns a device for acting by ultrasonic vibrations on an object. It comprises ten claims (...)

The plaintiff submitted that the patent's subject-matter was not patentable in the light of the prior art, notably German application document 27 35 563, European patent specification 0 144 005, US patent specifications 4 589 415 and 5 161 623, and the following technical literature: Korth, "Perkutane Nierensteinchirurgie", 1984, pp. 12/13; Jocham/Schmiedt and Hepp in Ziegler (ed.), "Stoßwellenlithotripsie bei Harn- und Gallensteinen", 1987, pp. 36/37 and 60/61, and Sakulin/Schmidt-Kloiber/Schuy, "Verfahren zur Steinzerstörung in den ableitenden Harnwegen", Elektrotechnik und Maschinenbau, 1973, pp. 156-163. It requested the patent's revocation with effect for the territory of the Federal Republic of Germany.

The defendant defended the patent on the basis of five claims in German intended to replace those of the patent as granted and reading as follows (amendments to the English translation of claims 1 to 5 of the patent as granted are in italics):

"1. Shock wave lithotripter characterised in that it comprises, on the one hand, a projectile of elongate shape placed in a tube forming a blowpipe (2), to slide therein, and pneumatic means (5) disposed at one end of the blowpipe (2), to impart to this projectile (1) a to and fro movement in the blowpipe (2), of amplitude considerably greater than the transverse dimension of the projectile, and, on the other hand, a wave-guide (4, 19), of a size to fit in a renoscope or a

Sommaire :

1. L'évidence des caractéristiques individuelles d'un dispositif n'emporte pas en soi l'évidence de la combinaison de ces caractéristiques.

2. Aux fins de l'appréciation de l'activité inventive, il convient de tenir compte du fait que l'on s'est écarté des sentiers battus.

Exposé des faits et conclusions

Le défendeur est titulaire du brevet européen n° 0 317 507 (brevet litigieux) qui est enregistré auprès de l'OAB sous le numéro 38 69 918. Le brevet litigieux, qui est publié en français, porte sur un dispositif pour agir par vibrations ultrasonores sur un objet. Il comprend dix revendications (...)

Le demandeur a fait valoir que l'objet du brevet litigieux n'était pas brevetable eu égard à l'état de la technique, tel qu'il ressort notamment du fascicule de la demande allemande 27 35 563, du fascicule du brevet européen 0 144 005, des fascicules des brevets US 4 589 415 et 5 161 623, ainsi que des passages de la littérature cités ci-après, Korth, Perkutane Nierensteinchirurgie, 1984, pages 12/13, Jocham/Schmiedt et Hepp in Ziegler (éditeur), Stoßwellenlithotripsie bei Harn- und Gallensteinen, 1987, pages 36, 37, 60 et 61, ainsi que Sakulin/Schmidt-Kloiber/Schuy, Verfahren zur Steinzerstörung in den ableitenden Harnwegen, Elektrotechnik und Maschinenbau, 1973, pages 156 à 163. Il a demandé l'annulation du brevet litigieux avec effet sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Le défendeur a, quant à lui, défendu le brevet litigieux sur la base de cinq revendications rédigées en allemand, qui devaient se substituer aux revendications du brevet délivré. Les revendications qu'il a défendues s'énoncent comme suit, les modifications par rapport à la traduction allemande des revendications 1 à 5 du brevet délivré étant indiquées en italiques:

"1 Lithotriporteur à ondes de choc caractérisé en ce qu'il comporte d'une part, un projectile de forme allongée placé dans un tube formant sarbacane (2), pour y glisser, et des moyens pneumatiques (5) disposés à une extrémité de la sarbacane (2), pour impartir à ce projectile (1) un mouvement de va-et-vient dans la sarbacane (2), d'amplitude considérablement plus grande que la dimension transversale du projectile, et d'autre part, un guide d'onde (4, 19)

tils, und andererseits einen zur Einführung in ein Renoskop oder in ein Nephroskop bemessenen Wellenleiter (4, 19), der eine Eingangsgrenzfläche (9) aufweist, die an dem anderen Ende des Blasrohres (2) angeordnet und dafür vorgesehen ist, von dem Projektil (1) im Verlauf seiner abwechselnden Bewegung periodisch getroffen zu werden und so durch eine ballistische Wirkung Ultraschall-Stoßwellen zu erzeugen, wobei dieser Wellenleiter (4, 19) für eine Vermittlung dieser Stoßwellen an ihren Gebrauchsort (21) angeordnet ist.

2. *Stoßwellen-Lithotripter* nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der in bezug auf das Projektil (1) stromaufwärts gelegene Teil des Blasrohres (2) direkt dem zyklischen Druck eines Verdichterzylinders ausgesetzt ist, wobei das Projektil in der Vorwärtsrichtung während der Hochdruckphase und in der Rückwärtsrichtung während der Niedrigdruckphase zirkuliert.

3. *Stoßwellen-Lithotripter* nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Blasrohr zu seinem stromabwärts gelegenen Ende hin mit einem Hilfsspeicher (8) pneumatisch verbunden ist, damit in diesem angesammelte Luft die Rückkehr des Projektils (1) in Richtung zu seiner Startposition hin versichert.

4. *Stoßwellen-Lithotripter* nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Verdichter Reguliermittel aufweist, welche die Einstellung der Luftmenge in dem Antriebskreislauf ermöglichen und als Folge davon der Amplitude der Stoßwellen.

5. *Stoßwellen-Lithotripter* nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Projektil (1) durch eine aufeinanderfolgende Versorgung aus einer Druckluftquelle mit einem praktisch konstanten Druck angetrieben wird."

Die Patentansprüche 6 bis 10 hat die Beklagte nicht weiter verteidigt.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der Klage im übrigen teilweise für nichtig erklärt, indem es "die erteilten Patentansprüche" durch die vorstehend wiedergegebenen "ersetzt" hat.

Hiergegen wendet sich die Berufung der Kl., die ihr erstinstanzliches Klageziel, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bun-

nephroscope, exhibiting an entrance interface (9) situated at the other end of the blowpipe (2), and provided in order to be struck periodically by the projectile (1) in the course of its alternating movement and thus to generate, by ballistic effect, ultrasonic shock waves, this waveguide (4, 19) being arranged to transmit these shock waves to their place of utilization (21).

2. *Shock wave lithotripter* as claimed in claim 1, characterised in that the part upstream of said blowpipe (2), in relation to said projectile (1), is directly subjected to the cyclic pressure of a compressor cylinder, said projectile circulating in the forward sense during the high-pressure phase, and in the return sense during the low-pressure phase.

3. *Shock wave lithotripter* as claimed in claim 1 or 2, characterised in that said blowpipe is pneumatically connected, toward its downstream end, to an auxiliary reservoir (8), in order that air accumulated in the latter ensures the return of said projectile (1) towards its starting position.

4. *Shock wave lithotripter* as claimed in claim 2 or 3, characterised in that said compressor comprises regulable means for permitting the adjustment of the quantity of air in the propulsion circuit and, in consequence, of the amplitude of the shock waves.

5. *Shock wave lithotripter* as claimed in claim 1, characterised in that the projectile (1) is propelled by a sequential supply to the blowpipe (2) from a source of compressed air of a practically constant pressure."

The defendant dropped claims 6 to 10.

The Federal Patents Court dismissed the plaintiff's suit, but also revoked the patent to the extent that it "replaced" the "claims as granted" with those reproduced above.

This is the decision now appealed by the plaintiff, which maintains its request that the patent be revoked in full for the Federal Republic of

conçu pour être introduit dans un rénoscope ou un néphroscope, présentant une interface d'entrée (9) située à l'autre extrémité de la sarbacane (2), et prévue pour être percutée périodiquement par le projectile (1) lors de son mouvement alternatif et générer ainsi par effet balistique des ondes de choc ultrasonores, ce guide d'onde (4, 19) étant agencé pour transmettre ces ondes de choc à leur lieu d'utilisation (21).

2. *Lithotriteur à ondes de choc* selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la partie amont de ladite sarbacane (2), par rapport audit projectile (1), est soumise directement à la pression cyclique d'un cylindre de compresseur, ledit projectile circulant dans le sens aller pendant la phase de haute pression et dans le sens retour pendant la phase de basse pression.

3. *Lithotriteur à ondes de choc* selon la revendication 1 ou 2, caractérisé par le fait que ladite sarbacane est reliée pneumatiquement, vers son extrémité aval, à un réservoir auxiliaire (8), pour que de l'air accumulé dans celui-ci assure le retour dudit projectile (1) vers sa position de départ.

4. *Lithotriteur à ondes de choc* selon la revendication 2 ou la revendication 3, caractérisé par le fait que ledit compresseur comporte des moyens réglables pour permettre d'ajuster la quantité d'air dans le circuit de propulsion et, en conséquence, l'amplitude des ondes de choc.

5. *Lithotriteur à ondes de choc* selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le projectile (1) est propulsé par une alimentation séquentielle de la sarbacane (2) à partir d'une source d'air comprimé à pression pratiquement constante."

Le défendeur n'a pas maintenu les revendications 6 à 10.

Tout en prononçant le rejet de la demande, le Tribunal fédéral des brevets a partiellement annulé le brevet litigieux en "remplaçant" les "revendications du brevet délivré" par les revendications reproduites ci-avant.

Dans l'appel qu'il a interjeté contre cette décision, le demandeur maintient la demande qu'il avait formulée en première instance, à savoir l'annu-

desrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären, weiterverfolgt. Die Bekl. tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt das angefochtene Urteil.

Aus den Gründen

Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg.

I. Der Senat versteht den Urteilsauspruch des BPatG in der Sache dahin, daß die Patentansprüche in ihrer verteidigten deutschen Fassung die Patentansprüche des erteilten Patents innerhalb des nach Art. 70 (1) EPÜ in der Verfahrenssprache verbindlich festgelegten äußersten Rahmens nicht "ersetzen", sondern lediglich in dem Umfang einschränken sollen, als das erteilte Patent über die in deutscher Sprache verteidigte Fassung der Patentansprüche hinausgeht (vgl. hierzu R. Rogge, GRUR 1993, 284, 287 f.). Die durch die beklagte Patentinhaberin vorgenommene Beschränkung durch Eingrenzung auf einen ursprünglich offenbarten und vom Schutz des erteilten Patents mitumfaßten Stoßwellen-Lithotripter sowie durch die Aufnahme des ebenfalls ursprünglich als zur Erfindung gehörend offenbarten und im erteilten Patent enthaltenen Merkmals, daß der Wellenleiter zur Einführung in ein Renoskop oder Nephroskop bemessen ist, ist auch im übrigen zulässig.

II. Der Senat kann nicht feststellen, daß der Gegenstand der verteidigten Patentansprüche nicht patentfähig ist (...). Dies geht zu Lasten der Kl.

1. (...)

2. Das Streitpatent betrifft in seiner verteidigten Fassung nurmehr einen Stoßwellen-Lithotripter, wie er bei der invasiven intrakorporalen Zerkleinerung von im Körper gebildeten Harnsteinen (...) Verwendung findet. (...)

3. (...)

4. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner verteidigten Fassung einen Stoßwellen-Lithotripter mit folgenden (1) den Stoßwellengenerator charakterisierenden Merkmalen:

(1.1) einer Röhre, die ein Blasrohr bildet,

(1.2) einem Projektil länglicher Form, (1.2.1) das in die Röhre eingesetzt ist und in dieser gleiten kann,

(1.3) und pneumatischen Mitteln,

(1.3.1) die an dem einen Ende des Blasrohres angeordnet sind,

(1.3.2) das Projektil mit einer hin- und hergehenden Bewegung in dem Blasrohr beaufschlagt werden können,

Germany. The defendant opposes the appeal, and relies on the challenged judgment.

From the reasons

The appeal is admissible, but fails.

I. The Senate construes the Federal Patents Court's judgment to mean that the German wording of the claims now defended is intended not to "replace" the claims of the granted patent as the authentic text in the language of the proceedings within the meaning of Article 70(1) EPC, but simply to limit them in so far as the granted patent is broader in scope than the said defended German version (see *Rogge*, GRUR 1993, 284, 287 f.). It was also admissible for the proprietor to limit its patent by narrowing it down to a shock wave lithotripter – disclosed from the outset and falling within the scope of protection of the patent as granted – and by incorporating the feature – likewise disclosed from the outset and forming part of the invention in the patent as granted – that the waveguide is of a size to fit in a renoscope or a nephroscope.

II. The plaintiff has failed to show that the subject-matter of the defended claims is not patentable (...).

1. (...)

2. The patent as defended is now limited to a shock wave lithotripter as used in invasive intracorporeal fragmenting of urinary tract stones. (...)

3. (...)

4. Claim 1 of the patent in suit as defended discloses a shock wave lithotripter with the following (1) features characterising the shock wave generator:

(1.1) a tube forming a blowpipe;

(1.2) a projectile of elongate shape (1.2.1) which is placed in said tube and can slide in it;

(1.3) and pneumatic means

(1.3.1) which are disposed at one end of the blowpipe

(1.3.2) and are capable of imparting to the projectile a to and fro movement in the blowpipe,

lition dans son intégralité du brevet litigieux avec effet sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Le défendeur s'élève contre l'appel et défend le jugement contesté.

Extrait des motifs

Il n'est pas fait droit à l'appel, qui est par ailleurs recevable.

I. Sur le fond, la Chambre comprend le dispositif du jugement prononcé par le Tribunal fédéral des brevets en ce sens que les revendications dans la version allemande qui a été défendue ne "remplacent" pas les revendications du brevet délivré à l'intérieur des limites impérativement fixées à l'art. 70(1) CBE dans la langue de la procédure, mais se bornent à en limiter la portée, dans la mesure où le brevet délivré va au-delà du texte des revendications défendu en allemand (cf. à ce sujet R. Rogge, GRUR 1993, 284, 287 s.). Le défendeur (titulaire du brevet) était en outre recevable à limiter l'objet du brevet à un lithotriteur à ondes de choc, qui était initialement divulgué et couvert par le brevet délivré, et à incorporer la caractéristique elle aussi divulguée initialement en tant que partie intégrante de l'invention et contenue dans le brevet délivré, selon laquelle le guide d'ondes est conçu pour être introduit dans un rénoscope ou un néphroscope.

II. La Chambre ne saurait constater que l'objet des revendications défendues n'est pas brevetable (...). Cela incombe au demandeur.

1. (...)

2. Dans sa version défendue, le brevet litigieux porte désormais sur un lithotriteur à ondes de choc, tel qu'il est utilisé pour le broiement intracorporel invasif des calculs urinaires formés dans le corps (...).

3. (...)

4. A cet effet, la revendication 1 du brevet litigieux dans sa version défendue enseigne un lithotriteur à ondes de choc comprenant un générateur d'ondes de choc qui présente les caractéristiques suivantes (1) : (1.1) un tube formant sarbacane,

(1.2) un projectile de forme allongée, (1.2.1) qui est placé dans le tube et peut y glisser,

(1.3) ainsi que des moyens pneumatiques,

(1.3.1) qui sont disposés à une extrémité de la sarbacane,

(1.3.2) qui peuvent impartir à ce projectile un mouvement de va-et-vient dans la sarbacane,

(1.4) wobei die Amplitude der Bewegung des Projektils im Blasrohr wesentlich größer als die Quermessung des Projektils ist.

(2) Der Lithotripter weist weiter einen Wellenleiter mit folgenden Merkmalen auf:

(2.1) Er ist zur Einführung in ein Renoskop oder in ein Nephroskop bemessen und

(2.2) für eine Vermittlung von Stoßwellen an ihren Gebrauchsort angeordnet,

(2.3) er weist eine Eingangsgrenzfläche auf,

(2.3.1) die an dem anderen Ende des Blasrohres angeordnet,

(2.3.2) dafür vorgesehen ist, von dem Projektil im Verlauf seiner abwechselnden Bewegung periodisch getroffen zu werden und

(2.3.3) durch eine ballistische Wirkung Ultraschall-Stoßwellen erzeugt.

(...)

5. Nicht angesprochen sind in der Beschreibung weitere Schwierigkeiten, die sich für den Fachmann (...) bei der vor dem Prioritätstag des Streitpatents beschriebenen invasiven intrakorporalen Lithotripsie ergeben haben, bei der die Ultraschall- bzw. Stoßwellenerzeugung durch Funkenentladung zwischen zwei Elektroden in der Blase oder außerhalb des Körpers unter Erzeugung von Schallenergie mittels eines magnetostruktiven oder piezoelektrischen Wandlers oder in einer flüssigkeitsgefüllten Kammer erfolgte (vgl. deutsche Offenlegungsschrift 22 56 127, Beschreibung S. 1; *Sakulin/Schmidt-Kloiber/Schuy*, Verfahren zur Steinzerstörung in den ableitenden Harnwegen, Elektrotechnik und Maschinenbau, 1973, S. 158f.; österreichische Patentschrift 309 663, Beschreibung S.1). Bei der Stoßerzeugung durch Funkenentladung im Körper konnten Gewebeschädigungen auftreten (die deutsche Offenlegungsschrift 22 56 127 nennt eine mögliche Perforation der Blasenwand, besonders, wenn der Funke in einem Divertikel, d. h. einer Ausstülpung, gezündet wird, die österreichische Patentschrift 309 663 u. a. Läsionen der Schleimhaut durch Funkenüberschlag, das Gutachten Dr. H., S. 3 die Gefahr thermischer Gewebeschädigungen), bei der Impulserzeugung außerhalb des Körpers war eine ständige Erneuerung der Kammerflüssigkeit erforderlich. (...); Schwierigkeiten ergaben sich schließlich durch die erzeugten hohen elektrischen Potentiale (Gutachten Dr. H., S. 4). Das durch das Streitpatent objektiv zu lösende Problem besteht daher auch darin, die Zertrümmerung der Konkremente unter Vermeidung von Schädigungen von Körperorganen vorzunehmen.

(1.4) the amplitude of the movement of the projectile in the blowpipe being considerably greater than the transverse dimension of the projectile.

(2) The lithotripter also comprises a waveguide with the following features:

(2.1) it is of a size to fit in a renoscope or a nephroscope and

(2.2) is arranged to transmit shock waves to their place of utilization;

(2.3) it exhibits an entrance interface

(2.3.1) situated at the other end of the blowpipe,

(2.3.2) provided in order to be struck periodically by the projectile in the course of its alternating movement and

(2.3.3) generating ultrasonic shock waves by ballistic effect.

(...)

5. The description makes no mention of further difficulties the skilled person (...) encountered with invasive intracorporeal lithotripsy as disclosed before the patent's priority date, where ultrasound or shock wave generation was the result of spark discharge between two electrodes in the bladder or outside the body, with sound energy generated by a magnetostrictive or piezoelectric transducer or in a liquid-filled chamber (see German application document 22 56 127, description p. 1; *Sakulin/Schmidt-Kloiber/Schuy*, "Verfahren zur Steinzerstörung in den ableitenden Harnwegen", Elektrotechnik und Maschinenbau, 1973, p. 158 ff; Austrian patent specification 309 663, description p. 1). Shock generation by intracorporeal spark discharge sometimes caused damage to tissue (German application document 22 56 127 mentions possible perforation of the bladder wall, especially if the spark is ignited in a diverticulum, i.e. a recess; Austrian patent specification 309 663 refers inter alia to lesions of the mucous membrane due to arc-over; expert opinion Dr. H. refers (p. 3) to the risk of heat damage to tissue); extracorporeal pulse generation required constant replenishment of the liquid in the chamber. (...); lastly, problems were also caused by the high electrical potentials generated (expert opinion Dr. H., p. 4). Hence the problem addressed by the patent also consists, objectively, in fragmenting the concretions while avoiding damage to organs.

(1.4) l'amplitude du mouvement du projectile dans la sarbacane étant considérablement plus grande que la dimension transversale du projectile.

(2) Le lithotriteur comprend en outre un guide d'ondes qui présente les caractéristiques suivantes :

(2.1) il est conçu pour être introduit dans un rénoscope ou un néphroscope et

(2.2) il est agencé pour transmettre des ondes de choc à leur lieu d'utilisation,

(2.3) il présente une interface d'entrée,

(2.3.1) qui est située à l'autre extrémité de la sarbacane,

(2.3.2) qui est prévue pour être percutée périodiquement par le projectile lors de son mouvement alternatif et

(2.3.3) qui génère par effet ballistique des ondes de choc ultrasonores.

(...)

5. La description est muette sur certaines autres difficultés que présentait pour l'homme du métier (...) la lithotritie intracorporelle invasive qui était décrite avant la date de priorité du brevet litigieux et qui consistait à générer des ultra-sons et/ou des ondes de choc par décharge à étincelles entre deux électrodes dans la vessie ou à l'extérieur du corps, en générant une énergie acoustique au moyen d'un transformateur magnétostrictif ou piézoélectrique ou dans une chambre remplie de liquide (cf. fascicule de la demande allemande 22 56 127, description page 1 ; *Sakulin/Schmidt-Kloiber/Schuy*, Verfahren zur Steinzerstörung in den ableitenden Harnwegen ; Elektrotechnik und Maschinenbau, 1973, page 158 s. ; fascicule de la demande autrichienne 309 663, description page 1). La production de chocs par décharge à étincelles dans le corps pouvait provoquer des lésions tissulaires (le fascicule de la demande allemande 22 56 127 évoque la possibilité d'une perforation de la paroi de la vessie, en particulier lorsque l'étincelle est allumée dans un diverticule ; le fascicule du brevet autrichien 309 663 mentionne notamment des lésions de la muqueuse, suite au jaillissement d'étincelles, et l'expertise du Dr H. cite à la page 3 le risque de lésions tissulaires thermiques) ; en outre, la production d'impulsions en dehors du corps exigeait un renouvellement constant des liquides contenus dans la chambre. (...). Enfin, certaines difficultés découlaient des potentiels électriques élevés qui étaient générés (expertise du Dr H., page 4). Par conséquent, le problème que le brevet litigieux doit objectivement résoudre consiste également à broyer les calculs en évitant de léser des organes.

III. 1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs des Streitpatents ist neu. (...)

a) Die Veröffentlichung von *Sakulin* et al. beschreibt einen Stoßwellen-Lithotripter, wenn auch nicht zur Einführung in ein Renoskop oder in ein Nephroskop, sondern in einen Ureterkatheter, nicht jedoch eine Anordnung zur Erzeugung der Stoßwellen im Sinn der Merkmalsgruppe 1.

b) Die deutsche Offenlegungsschrift 27 35 563 betrifft keinen Stoßwellen-Lithotripter, sondern ein chirurgisches Gerät mit Impulsmotor. Die dort vorgesehene Anordnung zur Erzeugung von Stoßwellen ist nicht mit einem zur Einführung in ein Renoskop oder Nephroskop bemessenen Wellenleiter verbunden, anstelle der Merkmalsgruppe (2) ist vielmehr ein Meißel oder Draht vorgesehen. Mit ihr ist, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, eine Steinzertrümmerung nicht möglich, da die Anordnung auf die Erzeugung einer translatorischen Bewegung und nicht einer Stoßwelle ausgerichtet ist (...)

Die weiteren Entgegenhaltungen kommen, soweit sie zum Stand der Technik rechnen, dem Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 jedenfalls nicht näher.

2. Der Senat kann nicht feststellen, daß sich der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents für den Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. Maßgeblicher Fachmann ist hier ein Physiker oder an einer Hochschule ausgebildeter Physikingenieur, Ingenieur für biomedizinische Technik oder Maschinenbauingenieur, der entweder über Kenntnisse auf den Gebieten der Medizin und der Medizintechnik verfügt oder insoweit weitere Fachleute zu Rate zieht.

Ein Naheliegen kann nicht schon daraus abgeleitet werden, daß sowohl Anordnungen zur Stoßwellenerzeugung in der Art, wie sie beim Streitpatent eingesetzt werden, für sich für den Fachmann jedenfalls nahegelegt waren, noch daraus, daß sich Wellenleiteranordnungen, mit denen diese Stoßwellen an den zu zertrümmernden Stein herangeführt werden können, ebenfalls zumindest nahelagen. Das Naheliegen der Einzelmerkmale begründet für sich noch nicht das Naheliegen der Kombination aus ihnen (vgl. schweiz. Bundesgericht SMI 1994, 328, 332 – Slim Cigarette; EPA T 60/89 ABI. EPA 1992, 268, 282 = GRUR Int. 1992, 771 – Fusionsproteine).

III. 1. The subject-matter of the claim now defended is new. (...)

(a) The *Sakulin* et al. publication describes a shock wave lithotripter, but designed to fit in a ureteral catheter rather than a renoscope or a nephroscope, and not a device for generating shock waves within the meaning of feature group (1).

(b) The subject-matter of German application document 27 35 563 is not a shock wave lithotripter, but a surgical device with an impulse motor. Here the apparatus for generating shock waves does not involve a waveguide of a size to fit in a renoscope or a nephroscope; instead of feature group (2) it has a cutting tool or wire. As the court-appointed expert convincingly explained, this apparatus is not capable of fragmenting stones, being designed to generate a translational motion, not a shock wave (...)

None of the other citations, in so far as they belong to the prior art, come any closer to the subject-matter of claim 1 as defended.

2. The Senate is not satisfied that the said subject-matter of claim 1 was obvious to the skilled person – in this context, a physicist or a university-educated physical, biomedical or mechanical engineer who either has knowledge of medicine and medical engineering or consults other experts on such matters – from the prior art on the priority date of the patent in suit.

The invention cannot be held to be obvious solely on the basis that shock wave generation arrangements of the kind used in the patent, or waveguide arrangements for directing the shock waves at the stone to be fragmented, were – respectively – obvious to the skilled person. The obviousness of the individual features does not in itself mean the combination thereof is obvious (see Swiss Federal Court SMI 1994, 328, 332 – Slim Cigarette; EPO T 60/89 OJ EPO 1992, 268, 282 = GRUR Int. 1992, 771 – Fusion proteins).

III. 1. L'objet de la revendication défendue du brevet litigieux est nouveau. (...)

a) La publication de *Sakulin* et al. décrit un lithotriteur à ondes de choc destiné, il est vrai, à être introduit dans un cathéter urétral et non dans un rénoscope ou un néphroscope, mais ne décrit pas un agencement en vue de générer des ondes de choc au sens du groupe de caractéristiques 1.

b) Le fascicule de la demande allemande 27 35 563 ne porte pas sur un lithotriteur à ondes de choc, mais sur un appareil chirurgical doté d'un moteur à impulsions. L'agencement prévu pour générer des ondes de choc n'est pas lié à un guide d'ondes conçu pour être introduit dans un rénoscope ou un néphroscope, un burin ou un fil étant en effet prévu à la place du groupe de caractéristiques 2. Ainsi que l'expert commis par le tribunal l'a expliqué de manière convaincante, il ne permet pas de broyer les calculs, car l'agencement a pour but de produire un mouvement de translation et non une onde de choc. (...)

Pour autant qu'elles fassent partie de l'état de la technique, les autres antériorités ne sont pas plus proches de l'objet de la revendication 1 qui est défendue.

2. La Chambre n'est pas en mesure de constater qu'à la date de priorité du brevet litigieux, l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux qui est défendue découle à l'évidence de l'état de la technique, pour l'homme du métier. Ce dernier, en l'occurrence, est un physicien ou un ingénieur en physique formé dans une grande école, ou un ingénieur en techniques biomédicales ou en construction mécanique ayant des connaissances dans les domaines de la médecine et des techniques médicales ou qui fait appel à d'autres experts.

On ne saurait conclure que l'invention est évidente du seul fait que les agencements en vue de générer des ondes de choc, tels qu'employés dans le brevet litigieux, étaient en tout état de cause évidents pour l'homme du métier, ou que les agencements des guides d'onde permettant de conduire ces ondes de choc vers le calcul à broyer étaient également au moins évidents. L'évidence des caractéristiques individuelles n'emporte pas en soi l'évidence de la combinaison de ces caractéristiques (cf. Tribunal fédéral suisse RSPI 1994, 328, 332 – Slim Cigarette ; OEB T 60/89, JO OEB 1992, 262, 282 = GRUR Int. 1992, 771 – Protéines de fusion).

Die bekannten und in der Literatur erörterten Nachteile der elektrohydraulischen Stoßwellenerzeugung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Körpers scheinen allerdings zunächst für die Ansicht der Kl. zu sprechen, es sei naheliegend gewesen, Anordnungen, wie sie zur Stoßwellenerzeugung auch im Bereich der Medizintechnik bekannt waren, für Lithotripter einzusetzen. Gleichwohl vermag der Senat der durch das von ihr vorgelegte Privatgutachten untermauerten Auffassung der Klägerin nicht beizutreten, daß es für den Fachmann eine rein handwerkliche Maßnahme ohne erfinderischen Gehalt dargestellt habe, ein bekanntes oder jedenfalls naheliegendes pneumatisches Schlagwerkzeug mit einem ebenfalls bekannten oder jedenfalls naheliegenden, zur Einführung in ein Renoskop oder Nephroskop bemessenen Wellenleiter zu kombinieren.

Der Arbeit von *Sakulin et al.*, die sich mit der Stoßwellen-Lithotripsie befaßt, ist zwar zu entnehmen, daß die Nachteile, die die Erzeugung von Stoßwellen durch elektrische Entladungen innerhalb des menschlichen Körpers mit sich bringt, dadurch vermieden werden können, daß die Stoßwellen durch Funkenüberschlag in einer außerhalb des Körpers befindlichen Entladekammer erzeugt werden. Dies beseitigt die bekannten Schwierigkeiten aber nur zum Teil und gibt insbesondere keine Anregung, von der aufwendigen Stoßwellenerzeugung mittels hochgespannter elektrischer Energie abzugehen und statt dessen an sich bekannte oder jedenfalls naheliegende pneumatisch-mechanische Mittel zur Stoßwellenerzeugung einzusetzen.

Für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sprechen im vorliegenden Fall weiter eine Reihe von Gesichtspunkten. Zunächst hat die Anordnung nach dem Streitpatent bei Lithotriptern eine erhebliche Verbesserung gebracht, die nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen darin liegt, daß die Vorrichtung bei zumindest gleicher Leistung auf eine einfachere Technik reduziert werden kann. Auch wenn dies allein eine erfinderische Leistung in der Regel noch nicht begründet (vgl. *Schulte*, PatG, 5. Aufl., § 4 Rdn. 47), kann hierin doch ein für erfinderische Tätigkeit sprechender Anhaltspunkt gesehen werden (vgl. Senat Liedl 1965/66, 77, 95 ff. – Flaschenblasen; GRUR 1978, 98, 99 – Schaltungsanordnung). Es kommt hinzu, daß es – wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat – nötig war, die üblichen Wege des Denkens

The known drawbacks of both intracorporeal and extracorporeal electrohydraulic shock wave generation, as discussed in the literature, would at first sight seem to support the plaintiff's view that it was obvious to apply to lithotripters the kind of shock wave generation arrangements already used in the medical engineering field. However, the Senate does not subscribe to the view, supported by the private expert opinion submitted by the plaintiff, that to combine a known or at least obvious pneumatic hammer with a likewise known or at least obvious waveguide designed to fit in a renoscope or nephroscope was a purely mechanical measure devoid of inventive content.

The work of *Sakulin et al.* on shock wave lithotripsy does show that the disadvantages inherent in shock wave generation through electrical discharges within the human body can be avoided if the shock waves are generated by arc-over in a discharge chamber located outside the body. However, this only partly eliminates the known difficulties, and in particular does not suggest the possibility, for shock wave generation purposes, of moving away from costly high-voltage electrical energy altogether and of using known or at least obvious pneumatic mechanical means instead.

In the present case, there are also a number of other aspects suggestive of inventive step. First, the apparatus in accordance with the patent in suit represents a major improvement for lithotripters, the court-appointed expert having convincingly shown that it can be built with simpler technology while providing at least the same performance. Although this in itself does not normally constitute conclusive proof of inventive step (see *Schulte*, PatG, 5th ed., Section 4, para. 47), it may nonetheless be regarded as indicative of it (see Senat Liedl 1965/66, 77, 95 ff. – "Flaschenblasen"; GRUR 1978, 98, 99 – "Schaltungsanordnung"). Furthermore, as the court-appointed expert has convincingly explained, to arrive at the solution embodied in the invention it was necessary to depart from the beaten track of technical thought. Modern lithotripsy began at a relatively high technological level,

Les inconvénients, connus et expliqués dans la littérature, de la production électrohydraulique d'ondes de choc à l'intérieur comme à l'extérieur du corps semblent dans un premier temps plaider en faveur de la thèse du demandeur, selon laquelle il était évident d'employer dans les lithotriteurs les agencements qui étaient également connus dans le domaine des techniques médicales pour générer des ondes de choc. La Chambre ne saurait néanmoins souscrire à l'avis du demandeur, étayé par une expertise privée présentée par ce dernier, selon lequel la combinaison d'un outil pneumatique de percussion connu ou en tout cas évident avec un guide d'onde, également connu ou en tout cas évident, et conçu pour être introduit dans un rénoscope ou un néphroscope, constitue, pour l'homme du métier, une simple mesure de construction dénuée d'inventivité.

Il ressort certes des travaux de *Sakulin et al.*, qui traitent de la lithotritie à ondes de choc, que l'on peut éviter les inconvénients découlant de la production d'ondes de choc par décharges électriques dans le corps humain, en produisant ces ondes de choc par jaillissement d'étincelles dans une chambre de décharge extérieure au corps humain. Toutefois, les difficultés connues ne sont éliminées que partiellement, et il n'est notamment pas suggéré d'abandonner la production coûteuse d'ondes de choc au moyen d'énergie électrique à haute tension pour employer à la place des moyens pneumato-mécaniques en soi connus ou en tout cas évidents pour générer les ondes de choc.

En outre, un ensemble d'éléments plaide en l'espèce en faveur d'une activité inventive. En premier lieu, l'agencement selon le brevet litigieux a apporté aux lithotriteurs une amélioration considérable, à savoir que d'après les explications convaincantes de l'expert, le dispositif peut, à performance au moins égale, se réduire à une technique plus simple. Même si, en général, cela ne suffit pas à justifier une activité inventive (cf. *Schulte*, PatG, 5^e édition, art. 4, point 47), on peut néanmoins y voir un indice d'activité inventive (cf. Chambre Liedl 1965/66, 77, 95 s. – Flaschenblasen; GRUR 1978, 98, 99 – Schaltungsanordnung). De surcroît, il fallait quitter le cheminement habituel de la pensée pour parvenir à la solution selon l'invention, comme l'a expliqué de manière convaincante l'expert. Ainsi, la lithotritie moderne a commencé à un niveau technologique relativement élevé, qui était

zu verlassen, um zur erfindungsge-
mäßigen Lösung zu gelangen. Die
moderne Lithotripsie hat demnach
auf einem relativ hohen technolo-
gischen Niveau begonnen, das für
die berührungslose Lithotripsie nötig
und gerechtfertigt war, aber auch
relativ unkritisch auf die Kontaktlitho-
tripsie übernommen wurde, obwohl
die Druckwellenerzeugung hier
letztlich nur in einem normalen
mechanischen Stoß endet. Der
gerichtliche Sachverständige hat
hierzu erläutert, technologische Ent-
wicklungen verliefen größtenteils in
Einbahnstraßen hin zu mehr Komple-
xität zu "moderneren" Techniken, so
daß die an sich mögliche Reduktion
auf einfache Techniken nicht im
Blickfeld liege. Zudem seien in der
Fachliteratur (Lehrbuch "Biomedizi-
nische Technik", Band 2, S. 396 -
399) mehrere Seiten der nichtmecha-
nischen Stoßerzeugung gewidmet,
während die mechanische Stoßerzeugung
nur ganz knapp als zu nicht
ausreichender Reproduzierbarkeit
führend abgetan werde. Auch wenn
hierin noch nicht, wie es der gericht-
liche Sachverständige annimmt,
allgemeine, eingewurzelte technische
Fehlvorstellungen im Sinne der
Rechtsprechung des Senats (BGHZ
133, 57, 67 f. = GRUR 1996, 857 -
Rauchgasklappe; *Benkard/Bruch-
hausen*, § 4 PatG Rdn. 20) zum
Ausdruck kommen müssen, belegen
dessen Ausführungen doch eine
Abkehr von eingefahrenen Wegen,
die bei der Beurteilung der erfinde-
rischen Tätigkeit mit heranzuziehen
ist (vgl. Senat Liedl 1978/80, 173, 182
- explosionsgeschütztes elektrisches
Schaltgerät; EPA T 229/85 ABI. EPA
1987, 237, 240 f. - Ätzverfahren;
Benkard/Bruchhausen a.a.O. Rdn. 23).
Zutreffend weist der gerichtliche
Sachverständige weiter darauf hin,
daß das Vorhandensein der benötig-
ten Druckluft in Operationssälen wie
die vergleichbare Verwendung von
Gleithämmern in der orthopädischen
Chirurgie anders als durch die Kl. als
Hinweise auf ein Naheliegen gedeutet
auch - und nach Auffassung des
Senats mit ebenso großer Berechtigung
- als Hinweis darauf angesehen
werden können, daß die Hürde, die
vor dem Verlassen der gängigen
technologischen Denkrichtung zu
überwinden ist, groß ist. Schließlich
kann nicht außer acht gelassen

which was necessary and justified for
non-contact lithotripsy but was then
also used fairly uncritically in contact
lithotripsy, where pressure wave
generation ultimately produces only
a normal mechanical shock. The
court-appointed expert observed that
technological development was
hampered by tunnel vision, focusing
on greater complexity and "more
modern" techniques and failing
to spot the potential for simpler
techniques; and the technical litera-
ture ("*Biomedizinische Technik*",
Volume 2, pp. 396-399) devoted a
number of pages to non-mechanical
shock generation, whilst curtly dis-
missing the mechanical variety as
offering insufficient reproducibility.
Even if this is not, as the court-
appointed expert assumes, neces-
sarily indicative of general, deep-
seated technical misconceptions as
defined in the Senate's case law
(BGHZ 133, 57, 67 ff = GRUR 1996,
857 - Rauchgasklappe; *Benkard/
Bruchhausen*; PatG Section 4, para.
20); his testimony does constitute
evidence of a departure from the
beaten track which is to be taken into
account when assessing inventive
step (see Senat Liedl 1978/80, 173,
182 - explosionsgeschütztes elek-
trisches Schaltgerät; EPO T 229/85, OJ
EPO 1987, 237, 240 f. - Etching pro-
cess; *Benkard/Bruchhausen*, loc. cit.,
para. 23). He has also aptly pointed
out that the presence of the neces-
sary compressed air in operating
theatres and the comparable use of
sliding hammers in orthopaedic sur-
gery - interpreted by the plaintiff as
signs of obviousness - can also - and
in the Senate's opinion equally justifi-
ably - be seen as indicating that
there was a big obstacle to overcome
in getting away from the conven-
tional line of technical thought. Lastly,
it must also be remembered that the
shock wave generation problems
which were only partly solved by
Sakulin et al. had been known for a
long time, and that almost fifteen
years elapsed between the publica-
tion of *Sakulin* et al. and the priority
date of the patent in suit even though
there was clearly a need for simpler
stone fragmentation devices. In the
light of all the above considerations,
the Senate cannot refute the exist-
ence of inventive step within the
meaning of Article 56 EPC, even if

nécessaire et justifié pour la lithotritie
sans contact, mais qui a également
été repris relativement sans pro-
blèmes pour la lithotritie de contact,
et ce bien que la production d'ondes
de pression ne débouche finalement
que sur un choc mécanique normal.
L'expert a expliqué à cet égard que
dans la majorité des cas, les dévelop-
pements technologiques vont en
sens unique vers une plus grande
complexité, pour aboutir à des
techniques "plus modernes"; si bien
que l'on ne pense pas immédiate-
ment à la possibilité d'utiliser des
techniques plus simples. En outre, la
littérature spécialisée (manuel "*Bio-
medizinische Technik*", vol. 2, p. 396
à 399) consacre plusieurs pages à la
production non mécanique de chocs,
tandis que la production mécanique
de chocs est seulement évoquée
brièvement comme n'étant pas suffi-
samment reproductible. Même si,
comme le suppose l'expert, il n'est
pas nécessaire de mettre en évidence
des conceptions techniques géné-
rales et bien enracinées qui soient
erronées au sens de la jurisprudence
générale de la chambre (BGHZ 133,
57, 67 s. = GRUR 1996, 857 - Rauch-
gasklappe; *Benkard/Bruchhausen*,
art. 4 loi sur les brevets, point 20), ses
explications montrent néanmoins
que l'on s'est écarté des sentiers
battus, ce qu'il convient de prendre
en considération aux fins de l'appré-
ciation de l'activité inventive (cf.
Chambre Liedl 1978/80, 173, 182 -
explosionsgeschütztes elektrisches
Schaltgerät; OEB T 229/85, JO OEB
1987, 237, 240 s. - Procédé de déca-
page; *Benkard/Bruchhausen* loc. cit.
point 23). L'expert fait également
observer à juste titre que la présence
de l'air comprimé nécessaire dans les
salles d'opération, tout comme l'uti-
lisation comparable de marteaux
coulissants en chirurgie orthopé-
dique, qui ont été interprétées par le
demandeur comme un indice d'évi-
dence, peuvent également - et selon
la Chambre de manière tout aussi
justifiée - être considérées comme
un indice que l'obstacle à surmonter
avant de s'écarter des conceptions
technologiques habituelles est grand.
Enfin, on ne saurait ignorer que les
difficultés liées à la production
d'ondes de choc, qui n'étaient que
partiellement résolues par la propo-
sition de *Sakulin* et al., étaient

werden, daß die durch den Vorschlag von *Sakulin* et al. nur zum Teil gelösten Schwierigkeiten bei der Stoßwellenerzeugung lange bekannt waren und daß von der Veröffentlichung von *Sakulin* et al. bis zum Prioritätstag des Streitpatents fast fünfzehn Jahre vergangen sind, obwohl ersichtlich ein Bedürfnis nach einfacheren Vorrichtungen zur Steinerzrümmung bestand. All diese Gesichtspunkte lassen das Vorliegen einer erfinderischen Leistung im Sinn des Art. 56 EPÜ trotz des Vorbekanntseins oder jedenfalls Naheliegens der Einzelelemente nicht als widerlegt erscheinen. Dies steht einer Verneinung des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit durch den Senat entgegen. (...)

DE 2/99

individual elements of the invention were already known or at least obvious. (...)

DE 2/99

connues depuis longtemps, et qu'il s'était écoulé près de quinze ans entre la publication de *Sakulin* et al. et la date de priorité du brevet litigieux, bien qu'il existât manifestement un besoin de dispositifs plus simples pour broyer les calculs. Tout cela ne plaide pas contre l'existence d'une activité inventive au sens de l'art. 56 CBE, même si les différents éléments sont connus ou du moins évidents. La Chambre n'est donc pas en mesure de conclure à l'absence d'activité inventive. (...)

DE 2/99


INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Beitritt von Marokko (MA)**

Inkrafttreten: 8. Oktober 1999


INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Accession by Morocco (MA)**

Entry into force: 8 October 1999


TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Adhésion du Maroc (MA)**

Entrée en vigueur : 8 octobre 1999


GEBÜHREN**Wichtiger Gebührenhinweis**

Patentanmelder und deren Vertreter werden dringend gebeten, bei Zahlungen von Gebühren zu europäischen, internationalen und Euro-PCT-Anmeldungen die Mitteilung über die Gebührensenkung 1999 (ABl. EPA 1999, 405 ff.) zu beachten. Für Anmeldungen, die bis zum 30. Juni 1999 eingereicht wurden, können für eine längere Übergangszeit noch die vor dem 1. Juli 1999 geltenden Gebührensätze anwendbar sein.


FEES**Important notice concerning fees**

Patent applicants and their representatives are urgently requested to adhere to the notice concerning the 1999 fee reduction (OJ EPO 1999, 405 ff) when paying fees for European, international and Euro-PCT applications. For a lengthy transitional period, the fees in force prior to 1 July 1999 may apply for applications filed up to 30 June 1999.


TAXES**Avis important concernant les taxes**

Les demandeurs de brevet et les mandataires sont instamment priés de se conformer à l'avis relatif à la réduction des taxes 1999 (JO OEB 1999, 405 s.) lors du paiement de taxes pour des demandes européennes, internationales et euro-PCT. Pour les demandes déposées jusqu'au 30 juin 1999, le barème des taxes en vigueur avant le 1^{er} juillet 1999 peut encore être applicable pendant une période transitoire prolongée.



**Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1999, 408, 543 und 657.

**Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1999, 408, 543 and 657.

**Avis concernant le paiement
des taxes, frais et tarifs de
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 1999, 408, 543 et 657.

Korrigendum

Seite 13 Nr. 4.1 des Verzeichnisses der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA (Beilage zum Amtsblatt Nr. 5/1999) wird wie folgt berichtigt:

Der Gegenwert in Schweizer Franken (CHF) der Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat" lautet richtig: **"170,00 CHF"**.

Corrigendum

Page 13, No. 4.1 of the Schedule of fees, costs and prices of the EPO (Supplement to Official Journal No. 5/1999) is to be corrected as follows:

The equivalent in Swiss francs (CHF) of the Extension fee for each "extension state" should read: **"170,00 CHF"**.

Corrigendum

N° 4.1 à la page 13 du Barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB (Supplément au Journal officiel n° 5/1999) est corrigé comme suit :

La contre-valeur en franc suisse de la taxe d'extension pour chaque "Etat autorisant l'extension" devrait être **"170,00 CHF"**.

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisa- tion européenne des brevets
	EPA	EPO	OEB
25.10.1999	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
25.–27.10.1999	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
18.–19.11.1999	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" Munich
7.–10.12.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
25.–27.1.2000	Arbeitsgruppe "Streitregelung"	Working Party on Litigation	Groupe de travail "Contentieux"
23.–25.2.2000	Verwaltungsrat Dublin	Administrative Council Dublin	Conseil d'administration Dublin
16.3.2000	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
16.–18.5.2000	PATLIB-2000 Helsinki	PATLIB-2000 Helsinki	PATLIB-2000 Helsinki
6.–9.6.2000	Verwaltungsrat Nicosia	Administrative Council Nicosia	Conseil d'administration Nicosia
14.–16.6.2000	Arbeitsgruppe "Streitregelung" Luxemburg	Working Party on Litigation Luxembourg	Groupe de travail "Contentieux" Luxembourg
29.–30.6.2000	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
11.–12.10.2000	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
5.–8.12.2000	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	epi	epi	epi
8.–9.5.2000	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Luxemburg	Council of the Institute of Professional Representatives Luxembourg	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Luxembourg

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International meetings and events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
8.–10.11.1999	Arbeitsgruppe "Biotechnologie und Umsetzung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt" Genf	Working Group on Biotechnology and Implementation of the Convention on Biological Diversity Geneva	Groupe de travail sur la biotechnologie et l'application de la Convention sur la diversité biologique Genève
11.5.–2.6.2000	Diplomatische Konferenz PLT Genf	PLT Diplomatic Conference Geneva	Conférence diplomatique PLT Genève
	3 Sonstige Veranstaltungen	3 Other events	3 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 ver- anstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nen- nen, 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 per- taining 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'exten- sion" 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:		
26.10.1999	REBEL ¹ Seminar 2 Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte		
	IT:		
4.–5.11.1999	VPP-Seminar ² Königswinter		
19.11.1999	FORUM ³ Il sistema brevettuale della Repubblica di San Marino Mailand		
	DE:		
22.–23.11.1999	FORUM ³ Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA München		

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
22.–26.11.1999	FORUM ³ Patent- und Markenforum 1999 München		
25.11.1999	FORUM ³ Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA zur Biotechnologie München		
26.11.1999	ERA ⁴ Bio- und gentechnische Erfindungen – Rechtsschutz und Grenzen Seminar Nr. 99E2 Trier		
	FR:		
29.11.–1.12.1999	CEIP ⁵ Licenses Rules in the EU Contents of a License Agreement MM. Bernhard Geissler, Nigel Jones, Jochen Pagenberg, Thierry Sueur Strasbourg		
	DE:		
30.11.1999	72. Versammlung der Patentanwaltskammer ⁶ München		
8.12.1999	Les procédures administratives selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ⁷ Jean-Luc Baron (OMPI) Paris		
	GB:		
8.–9.12.1999	Management Forum Ltd. ⁸ Advanced PCT Seminar (for patent administrators) Yolande Coeckelbergs, Kevin Kramer (WIPO) London		
	DE:		
9.–10.12.1999	FORUM ³ Die Ausarbeitung von Patentansprüchen Dipl.-Phys. Markus Hössle Seminar-Nr. 99 12 101 Frankfurt/M.		
9.–10.12.1999	FORUM ³ Die Ausarbeitung von Patentansprüchen für Patentanmeldungen aus dem Bereich der Chemie und Biotechnologie Dr. rer. nat. Martina Winter, Dipl.-Chem. Seminar-Nr. 99 12 103 Frankfurt/M.		
	GB:		
10.12.1999	Management Forum Ltd. ⁸ PCT Workshop (for patent administrators) Yolande Coeckelbergs, Kevin Kramer, Doug Hawkins (WIPO) London		
	DE:		
14.–15.12.1999	FORUM ³ PCT-Schulungskurs II Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle (WIPO) Seminar-Nr. 99 12 102 München		

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

	FR:
17.–21.1.2000	CEIPI ⁵ Seminar Examensvorbereitung Teil D Strasbourg
	DE:
2.–3.2.2000	FORUM ³ Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA München
	FR:
21.–25.2.2000	CEIPI ⁵ Seminar Examensvorbereitung Teil A, B, C Strasbourg
25.2.2000	FORUM ³ Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im Internet Prof. Dr. Michael Lehmann Tagungs-Nr. 00 02 190 München
	IT:
29.2.–1.3.2000	<i>epi</i> -CEIPI/AICIPI ⁹ PCT seminar Milan
	DE:
1.–2.3.2000	FORUM ³ Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA München
4.–5.5.2000	VPP-Seminar ² Bremen

¹ Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Patentprüfer und Dozent
St.-Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim
Tel.: (+49-881) 417 96 33 oder 35; Fax: (+49-881) 417 96 36

² VPP – Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V.
VPP-Geschäftsstelle, Frau Sigrid Schilling
Uhlandstr. 1, D-47239 Duisburg
Tel.: (+49-211) 820-26 58; Fax: (+49-2151) 40 66 88

³ FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 500-601 (tel. Anmeldung möglich); Fax: (+49-6221) 500-505
e-mail: Management@Forum-Institut.de

⁴ ERA, Europäische Rechtsakademie Trier
Metzer Allee 4, D-54295 Trier
Tel.: (+49-651) 937 37-0; Fax: (+49-651) 937 37-90; e-mail: info@era.trier.de

⁵ CEIPI, Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle
Rosemarie Blott, CEIPI Section Internationale BP 68, F-67046 Strasbourg cedex
Tel.: (+33-388) 14 45 92; Fax: (+33-388) 14 45 94; e-mail: rosemarie.blott@urs.strasbg.fr

⁶ Patentanwaltskammer Geschäftsstelle
Tal 29, D-80331 München
Tel.: (+49-89) 24 22 78-0; Fax: (+49-89) 24 22 78 24

⁷ organisé par: Institut national de la propriété industrielle (INPI)
Tél.: (+33-1) 53 04 55 76 (Mme Christine Sadrin), (+33-1) 53 04 52 70 (Mr Jean-Pierre Cardon); Fax: (+33-1) 42 93 63 52

⁸ Management Forum Ltd.
48 Woodbridge Road, GB-Guildford, Surrey GU1 4RLI
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24

⁹ Gruppo Lepetit S.p.A.
Viale Gran Sasso, 18, I-20131 Milano
Tel.: (+39-2) 2778 5197 (Mr Francesco Maccetta), Fax: (+39-2)2778 5199
e-mail: itpatent@hmrg.com

DE Deutschland

**Urteil des Bundesgerichtshofs,
X. Zivilsenat,
vom 12. Mai 1998
(X ZR 115/96)²**

Stichwort: "Stoßwellen-Lithotripter"

Artikel: 56 EPÜ

Schlagwort: "Beschränkung des Patents im Nichtigkeitsverfahren" – "Erfinderische Tätigkeit – Kombination von Einzelmerkmalen – Beweiszeichen" (Europäisches Patent 317 507)

DE Germany

**Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 12 May 1998
(X ZR 115/96)²**

Headword: "Shock wave lithotripter"

Article: 56 EPC

Keyword: "Limitation of patent in revocation proceedings" – "Inventive step – combination of individual features – secondary indicia" (European patent 317 507)

DE Allemagne

**Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e chambre civile, en date du 12 mai 1998
(X ZR 115/96)²**

Référence : "Lithotriteur à ondes de choc"

Article : 56 CBE

Mot-clé : "Limitation du brevet dans la procédure de nullité" – "Activité inventive – Combinaison de caractéristiques individuelles – Indices de preuve" (Brevet européen 317 507)

¹ SR 232.148.

² Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, deren Gründe vollständig veröffentlicht sind in GRUR 1999, 145 ff.

¹ SR 232.148.

² Translation of the official text of the decision, abridged for publication; for the full German text of the reasons, see GRUR 1999, 145 ff.

¹ RS 232.148.

² Traduction du texte de la décision abrégé aux fins de sa publication ; les motifs de la décision ont été reproduits dans leur intégralité en allemand dans GRUR 1999, p. 145 s.

Leitsätze:

1. Das Naheliegen der Einzelmerkmale einer Vorrichtung begründet für sich noch nicht das Naheliegen der Kombination aus ihnen.

2. Bei der Beurteilung der erfindrischen Tätigkeit ist eine Abkehr von eingefahrenen Wegen mit heranzuziehen.

Sachverhalt und Anträge

Die Bekl. ist Inhaberin des europäischen Patents 0 317 507 (Streitpatents), das vom DPA unter der Nummer 38 69 918 geführt wird. Das in französischer Sprache veröffentlichte Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Einwirkung auf ein Objekt mittels Ultraschall-Schwingungen. Es umfaßt zehn Patentansprüche (...)

Die Kl. hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei mit Rücksicht auf den Stand der Technik, wie ihn insbesondere die deutsche Offenlegungsschrift 27 35 563, die europäische Patentschrift 0 144 005, die US-Patentschriften 4 589 415 und 5 161 623 sowie die Literaturstellen Korth, Perkutane Nierensteinchirurgie, 1984, S. 12/13, Jocham/Schmiedt und Hepp in Ziegler (Hrsg.), Stoßwellenlithotripsie bei Harn- und Gallensteinen, 1987, S. 36, 37 und S. 60, 61, sowie Sakulin/Schmidt-Kloiber/Schuy, Verfahren zur Steinzerstörung in den ableitenden Harnwegen, Elektrotechnik und Maschinenbau, 1973, S. 156-163, bildeten, nicht patentfähig. Sie hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Bekl. hat das Streitpatent mit fünf Patentansprüchen in deutscher Sprache verteidigt, die an die Stelle der Patentansprüche des erteilten Patents treten sollten. Die verteidigten Patentansprüche haben folgenden Wortlaut, wobei die Abweichungen von der deutschen Übersetzung der Patentansprüche 1 bis 5 des erteilten Patents durch Kursivsetzung kenntlich gemacht sind:

"1. Stoßwellen-Lithotripter, dadurch gekennzeichnet, daß er einerseits ein Projektil länglicher Form umfaßt, das in eine ein Blasrohr (2) bildende Röhre eingesetzt ist, um darin zu gleiten, und pneumatische Mittel (5), die an dem einen Ende des Blasrohres (2) angeordnet sind, um dieses Projektil (1) mit einer hin- und hergehenden Bewegung in dem Blasrohr (2) zu beaufschlagen mit einer Amplitude, die wesentlich größer ist als die Querabmessung des Projektil-

Headnote:

1. The obviousness of a device's individual features does not in itself mean the combination thereof is obvious.

2. When assessing inventive step, departures from the beaten track are to be taken into account.

Summary of facts and submissions

The defendant is the proprietor of European patent No. 0 317 507, German Patent Office registration number 38 69 918. This patent (language of publication: French) concerns a device for acting by ultrasonic vibrations on an object. It comprises ten claims (...)

The plaintiff submitted that the patent's subject-matter was not patentable in the light of the prior art, notably German application document 27 35 563, European patent specification 0 144 005, US patent specifications 4 589 415 and 5 161 623, and the following technical literature: Korth, "Perkutane Nierensteinchirurgie", 1984, pp. 12/13; Jocham/Schmiedt and Hepp in Ziegler (ed.), "Stoßwellenlithotripsie bei Harn- und Gallensteinen", 1987, pp. 36/37 and 60/61, and Sakulin/Schmidt-Kloiber/Schuy, "Verfahren zur Steinzerstörung in den ableitenden Harnwegen", Elektrotechnik und Maschinenbau, 1973, pp. 156-163. It requested the patent's revocation with effect for the territory of the Federal Republic of Germany.

The defendant defended the patent on the basis of five claims in German intended to replace those of the patent as granted and reading as follows (amendments to the English translation of claims 1 to 5 of the patent as granted are in italics):

"1. Shock wave lithotripter characterised in that it comprises, on the one hand, a projectile of elongate shape placed in a tube forming a blowpipe (2), to slide therein, and pneumatic means (5) disposed at one end of the blowpipe (2), to impart to this projectile (1) a to and fro movement in the blowpipe (2), of amplitude considerably greater than the transverse dimension of the projectile, and, on the other hand, a wave-guide (4, 19), of a size to fit in a renoscope or a

Sommaire :

1. L'évidence des caractéristiques individuelles d'un dispositif n'emporte pas en soi l'évidence de la combinaison de ces caractéristiques.

2. Aux fins de l'appréciation de l'activité inventive, il convient de tenir compte du fait que l'on s'est écarté des sentiers battus.

Exposé des faits et conclusions

Le défendeur est titulaire du brevet européen n° 0 317 507 (brevet litigieux) qui est enregistré auprès de l'OAB sous le numéro 38 69 918. Le brevet litigieux, qui est publié en français, porte sur un dispositif pour agir par vibrations ultrasonores sur un objet. Il comprend dix revendications (...)

Le demandeur a fait valoir que l'objet du brevet litigieux n'était pas brevetable eu égard à l'état de la technique, tel qu'il ressort notamment du fascicule de la demande allemande 27 35 563, du fascicule du brevet européen 0 144 005, des fascicules des brevets US 4 589 415 et 5 161 623, ainsi que des passages de la littérature cités ci-après, Korth, Perkutane Nierensteinchirurgie, 1984, pages 12/13, Jocham/Schmiedt et Hepp in Ziegler (éditeur), Stoßwellenlithotripsie bei Harn- und Gallensteinen, 1987, pages 36, 37, 60 et 61, ainsi que Sakulin/Schmidt-Kloiber/Schuy, Verfahren zur Steinzerstörung in den ableitenden Harnwegen, Elektrotechnik und Maschinenbau, 1973, pages 156 à 163. Il a demandé l'annulation du brevet litigieux avec effet sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Le défendeur a, quant à lui, défendu le brevet litigieux sur la base de cinq revendications rédigées en allemand, qui devaient se substituer aux revendications du brevet délivré. Les revendications qu'il a défendues s'énoncent comme suit, les modifications par rapport à la traduction allemande des revendications 1 à 5 du brevet délivré étant indiquées en italiques:

"1 Lithotriporteur à ondes de choc caractérisé en ce qu'il comporte d'une part, un projectile de forme allongée placé dans un tube formant sarbacane (2), pour y glisser, et des moyens pneumatiques (5) disposés à une extrémité de la sarbacane (2), pour impartir à ce projectile (1) un mouvement de va-et-vient dans la sarbacane (2), d'amplitude considérablement plus grande que la dimension transversale du projectile, et d'autre part, un guide d'onde (4, 19)

tils, und andererseits einen zur Einführung in ein Renoskop oder in ein Nephroskop bemessenen Wellenleiter (4, 19), der eine Eingangsgrenzfläche (9) aufweist, die an dem anderen Ende des Blasrohres (2) angeordnet und dafür vorgesehen ist, von dem Projektil (1) im Verlauf seiner abwechselnden Bewegung periodisch getroffen zu werden und so durch eine ballistische Wirkung Ultraschall-Stoßwellen zu erzeugen, wobei dieser Wellenleiter (4, 19) für eine Vermittlung dieser Stoßwellen an ihren Gebrauchsort (21) angeordnet ist.

2. *Stoßwellen-Lithotripter* nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der in bezug auf das Projektil (1) stromaufwärts gelegene Teil des Blasrohres (2) direkt dem zyklischen Druck eines Verdichterzylinders ausgesetzt ist, wobei das Projektil in der Vorwärtsrichtung während der Hochdruckphase und in der Rückwärtsrichtung während der Niedrigdruckphase zirkuliert.

3. *Stoßwellen-Lithotripter* nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Blasrohr zu seinem stromabwärts gelegenen Ende hin mit einem Hilfsspeicher (8) pneumatisch verbunden ist, damit in diesem angesammelte Luft die Rückkehr des Projektils (1) in Richtung zu seiner Startposition hin versichert.

4. *Stoßwellen-Lithotripter* nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Verdichter Reguliermittel aufweist, welche die Einstellung der Luftmenge in dem Antriebskreislauf ermöglichen und als Folge davon der Amplitude der Stoßwellen.

5. *Stoßwellen-Lithotripter* nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Projektil (1) durch eine aufeinanderfolgende Versorgung aus einer Druckluftquelle mit einem praktisch konstanten Druck angetrieben wird."

Die Patentansprüche 6 bis 10 hat die Beklagte nicht weiter verteidigt.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der Klage im übrigen teilweise für nichtig erklärt, indem es "die erteilten Patentansprüche" durch die vorstehend wiedergegebenen "ersetzt" hat.

Hiergegen wendet sich die Berufung der Kl., die ihr erstinstanzliches Klageziel, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bun-

nephroscope, exhibiting an entrance interface (9) situated at the other end of the blowpipe (2), and provided in order to be struck periodically by the projectile (1) in the course of its alternating movement and thus to generate, by ballistic effect, ultrasonic shock waves, this waveguide (4, 19) being arranged to transmit these shock waves to their place of utilization (21).

2. *Shock wave lithotripter* as claimed in claim 1, characterised in that the part upstream of said blowpipe (2), in relation to said projectile (1), is directly subjected to the cyclic pressure of a compressor cylinder, said projectile circulating in the forward sense during the high-pressure phase, and in the return sense during the low-pressure phase.

3. *Shock wave lithotripter* as claimed in claim 1 or 2, characterised in that said blowpipe is pneumatically connected, toward its downstream end, to an auxiliary reservoir (8), in order that air accumulated in the latter ensures the return of said projectile (1) towards its starting position.

4. *Shock wave lithotripter* as claimed in claim 2 or 3, characterised in that said compressor comprises regulable means for permitting the adjustment of the quantity of air in the propulsion circuit and, in consequence, of the amplitude of the shock waves.

5. *Shock wave lithotripter* as claimed in claim 1, characterised in that the projectile (1) is propelled by a sequential supply to the blowpipe (2) from a source of compressed air of a practically constant pressure."

The defendant dropped claims 6 to 10.

The Federal Patents Court dismissed the plaintiff's suit, but also revoked the patent to the extent that it "replaced" the "claims as granted" with those reproduced above.

This is the decision now appealed by the plaintiff, which maintains its request that the patent be revoked in full for the Federal Republic of

conçu pour être introduit dans un rénoscope ou un néphroscope, présentant une interface d'entrée (9) située à l'autre extrémité de la sarbacane (2), et prévue pour être percutée périodiquement par le projectile (1) lors de son mouvement alternatif et générer ainsi par effet balistique des ondes de choc ultrasonores, ce guide d'onde (4, 19) étant agencé pour transmettre ces ondes de choc à leur lieu d'utilisation (21).

2. *Lithotriteur à ondes de choc* selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la partie amont de ladite sarbacane (2), par rapport audit projectile (1), est soumise directement à la pression cyclique d'un cylindre de compresseur, ledit projectile circulant dans le sens aller pendant la phase de haute pression et dans le sens retour pendant la phase de basse pression.

3. *Lithotriteur à ondes de choc* selon la revendication 1 ou 2, caractérisé par le fait que ladite sarbacane est reliée pneumatiquement, vers son extrémité aval, à un réservoir auxiliaire (8), pour que de l'air accumulé dans celui-ci assure le retour dudit projectile (1) vers sa position de départ.

4. *Lithotriteur à ondes de choc* selon la revendication 2 ou la revendication 3, caractérisé par le fait que ledit compresseur comporte des moyens réglables pour permettre d'ajuster la quantité d'air dans le circuit de propulsion et, en conséquence, l'amplitude des ondes de choc.

5. *Lithotriteur à ondes de choc* selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le projectile (1) est propulsé par une alimentation séquentielle de la sarbacane (2) à partir d'une source d'air comprimé à pression pratiquement constante."

Le défendeur n'a pas maintenu les revendications 6 à 10.

Tout en prononçant le rejet de la demande, le Tribunal fédéral des brevets a partiellement annulé le brevet litigieux en "remplaçant" les "revendications du brevet délivré" par les revendications reproduites ci-avant.

Dans l'appel qu'il a interjeté contre cette décision, le demandeur maintient la demande qu'il avait formulée en première instance, à savoir l'annu-

desrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären, weiterverfolgt. Die Bekl. tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt das angefochtene Urteil.

Aus den Gründen

Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg.

I. Der Senat versteht den Urteilsauspruch des BPatG in der Sache dahin, daß die Patentansprüche in ihrer verteidigten deutschen Fassung die Patentansprüche des erteilten Patents innerhalb des nach Art. 70 (1) EPÜ in der Verfahrenssprache verbindlich festgelegten äußersten Rahmens nicht "ersetzen", sondern lediglich in dem Umfang einschränken sollen, als das erteilte Patent über die in deutscher Sprache verteidigte Fassung der Patentansprüche hinausgeht (vgl. hierzu R. Rogge, GRUR 1993, 284, 287 f.). Die durch die beklagte Patentinhaberin vorgenommene Beschränkung durch Eingrenzung auf einen ursprünglich offenbarten und vom Schutz des erteilten Patents mitumfaßten Stoßwellen-Lithotripter sowie durch die Aufnahme des ebenfalls ursprünglich als zur Erfindung gehörend offenbarten und im erteilten Patent enthaltenen Merkmals, daß der Wellenleiter zur Einführung in ein Renoskop oder Nephroskop bemessen ist, ist auch im übrigen zulässig.

II. Der Senat kann nicht feststellen, daß der Gegenstand der verteidigten Patentansprüche nicht patentfähig ist (...). Dies geht zu Lasten der Kl.

1. (...)

2. Das Streitpatent betrifft in seiner verteidigten Fassung nurmehr einen Stoßwellen-Lithotripter, wie er bei der invasiven intrakorporalen Zerkleinerung von im Körper gebildeten Harnsteinen (...) Verwendung findet. (...)

3. (...)

4. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner verteidigten Fassung einen Stoßwellen-Lithotripter mit folgenden (1) den Stoßwellengenerator charakterisierenden Merkmalen:

(1.1) einer Röhre, die ein Blasrohr bildet,

(1.2) einem Projektil länglicher Form, (1.2.1) das in die Röhre eingesetzt ist und in dieser gleiten kann,

(1.3) und pneumatischen Mitteln,

(1.3.1) die an dem einen Ende des Blasrohres angeordnet sind,

(1.3.2) das Projektil mit einer hin- und hergehenden Bewegung in dem Blasrohr beaufschlagt werden können,

Germany. The defendant opposes the appeal, and relies on the challenged judgment.

From the reasons

The appeal is admissible, but fails.

I. The Senate construes the Federal Patents Court's judgment to mean that the German wording of the claims now defended is intended not to "replace" the claims of the granted patent as the authentic text in the language of the proceedings within the meaning of Article 70(1) EPC, but simply to limit them in so far as the granted patent is broader in scope than the said defended German version (see *Rogge*, GRUR 1993, 284, 287 f.). It was also admissible for the proprietor to limit its patent by narrowing it down to a shock wave lithotripter – disclosed from the outset and falling within the scope of protection of the patent as granted – and by incorporating the feature – likewise disclosed from the outset and forming part of the invention in the patent as granted – that the waveguide is of a size to fit in a renoscope or a nephroscope.

II. The plaintiff has failed to show that the subject-matter of the defended claims is not patentable (...).

1. (...)

2. The patent as defended is now limited to a shock wave lithotripter as used in invasive intracorporeal fragmenting of urinary tract stones. (...)

3. (...)

4. Claim 1 of the patent in suit as defended discloses a shock wave lithotripter with the following (1) features characterising the shock wave generator:

(1.1) a tube forming a blowpipe;

(1.2) a projectile of elongate shape (1.2.1) which is placed in said tube and can slide in it;

(1.3) and pneumatic means

(1.3.1) which are disposed at one end of the blowpipe

(1.3.2) and are capable of imparting to the projectile a to and fro movement in the blowpipe,

lition dans son intégralité du brevet litigieux avec effet sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Le défendeur s'élève contre l'appel et défend le jugement contesté.

Extrait des motifs

Il n'est pas fait droit à l'appel, qui est par ailleurs recevable.

I. Sur le fond, la Chambre comprend le dispositif du jugement prononcé par le Tribunal fédéral des brevets en ce sens que les revendications dans la version allemande qui a été défendue ne "remplacent" pas les revendications du brevet délivré à l'intérieur des limites impérativement fixées à l'art. 70(1) CBE dans la langue de la procédure, mais se bornent à en limiter la portée, dans la mesure où le brevet délivré va au-delà du texte des revendications défendu en allemand (cf. à ce sujet R. Rogge, GRUR 1993, 284, 287 s.). Le défendeur (titulaire du brevet) était en outre recevable à limiter l'objet du brevet à un lithotriteur à ondes de choc, qui était initialement divulgué et couvert par le brevet délivré, et à incorporer la caractéristique elle aussi divulguée initialement en tant que partie intégrante de l'invention et contenue dans le brevet délivré, selon laquelle le guide d'ondes est conçu pour être introduit dans un rénoscope ou un néphroscope.

II. La Chambre ne saurait constater que l'objet des revendications défendues n'est pas brevetable (...). Cela incombe au demandeur.

1. (...)

2. Dans sa version défendue, le brevet litigieux porte désormais sur un lithotriteur à ondes de choc, tel qu'il est utilisé pour le broiement intracorporel invasif des calculs urinaires formés dans le corps (...).

3. (...)

4. A cet effet, la revendication 1 du brevet litigieux dans sa version défendue enseigne un lithotriteur à ondes de choc comprenant un générateur d'ondes de choc qui présente les caractéristiques suivantes (1) : (1.1) un tube formant sarbacane,

(1.2) un projectile de forme allongée, (1.2.1) qui est placé dans le tube et peut y glisser,

(1.3) ainsi que des moyens pneumatiques,

(1.3.1) qui sont disposés à une extrémité de la sarbacane,

(1.3.2) qui peuvent impartir à ce projectile un mouvement de va-et-vient dans la sarbacane,

(1.4) wobei die Amplitude der Bewegung des Projektils im Blasrohr wesentlich größer als die Querschnittsdimension des Projektils ist.

(2) Der Lithotripter weist weiter einen Wellenleiter mit folgenden Merkmalen auf:

(2.1) Er ist zur Einführung in ein Renoskop oder in ein Nephroskop bemessen und

(2.2) für eine Vermittlung von Stoßwellen an ihren Gebrauchsort angeordnet,

(2.3) er weist eine Eingangsoberfläche auf,

(2.3.1) die an dem anderen Ende des Blasrohres angeordnet,

(2.3.2) dafür vorgesehen ist, von dem Projektil im Verlauf seiner abwechselnden Bewegung periodisch getroffen zu werden und

(2.3.3) durch eine ballistische Wirkung Ultraschall-Stoßwellen erzeugt.

(...)

5. Nicht angesprochen sind in der Beschreibung weitere Schwierigkeiten, die sich für den Fachmann (...) bei der vor dem Prioritätstag des Streitpatents beschriebenen invasiven intrakorporalen Lithotripsie ergeben haben, bei der die Ultraschall- bzw. Stoßwellenerzeugung durch Funkenentladung zwischen zwei Elektroden in der Blase oder außerhalb des Körpers unter Erzeugung von Schallenergie mittels eines magnetostruktiven oder piezoelektrischen Wandlers oder in einer flüssigkeitsgefüllten Kammer erfolgte (vgl. deutsche Offenlegungsschrift 22 56 127, Beschreibung S. 1; *Sakulin/Schmidt-Kloiber/Schuy*, Verfahren zur Steinzerstörung in den ableitenden Harnwegen, Elektrotechnik und Maschinenbau, 1973, S. 158f.; österreichische Patentschrift 309 663, Beschreibung S.1). Bei der Stoßwellenerzeugung durch Funkenentladung im Körper konnten Gewebeschädigungen auftreten (die deutsche Offenlegungsschrift 22 56 127 nennt eine mögliche Perforation der Blasenwand, besonders, wenn der Funke in einem Divertikel, d. h. einer Ausstülpung, gezündet wird, die österreichische Patentschrift 309 663 u. a. Läsionen der Schleimhaut durch Funkenüberschlag, das Gutachten Dr. H., S. 3 die Gefahr thermischer Gewebeschädigungen), bei der Impulserzeugung außerhalb des Körpers war eine ständige Erneuerung der Kammerflüssigkeit erforderlich. (...); Schwierigkeiten ergaben sich schließlich durch die erzeugten hohen elektrischen Potentiale (Gutachten Dr. H., S. 4). Das durch das Streitpatent objektiv zu lösende Problem besteht daher auch darin, die Zertrümmerung der Konkremente unter Vermeidung von Schädigungen von Körperorganen vorzunehmen.

(1.4) the amplitude of the movement of the projectile in the blowpipe being considerably greater than the transverse dimension of the projectile.

(2) The lithotripter also comprises a waveguide with the following features:

(2.1) it is of a size to fit in a renoscope or a nephroscope and

(2.2) is arranged to transmit shock waves to their place of utilization;

(2.3) it exhibits an entrance interface

(2.3.1) situated at the other end of the blowpipe,

(2.3.2) provided in order to be struck periodically by the projectile in the course of its alternating movement and

(2.3.3) generating ultrasonic shock waves by ballistic effect.

(...)

5. The description makes no mention of further difficulties the skilled person (...) encountered with invasive intracorporeal lithotripsy as disclosed before the patent's priority date, where ultrasound or shock wave generation was the result of spark discharge between two electrodes in the bladder or outside the body, with sound energy generated by a magnetostrictive or piezoelectric transducer or in a liquid-filled chamber (see German application document 22 56 127, description p. 1; *Sakulin/Schmidt-Kloiber/Schuy*, "Verfahren zur Steinzerstörung in den ableitenden Harnwegen", Elektrotechnik und Maschinenbau, 1973, p. 158 ff; Austrian patent specification 309 663, description p. 1). Shock generation by intracorporeal spark discharge sometimes caused damage to tissue (German application document 22 56 127 mentions possible perforation of the bladder wall, especially if the spark is ignited in a diverticulum, i.e. a recess; Austrian patent specification 309 663 refers inter alia to lesions of the mucous membrane due to arc-over; expert opinion Dr. H. refers (p. 3) to the risk of heat damage to tissue); extracorporeal pulse generation required constant replenishment of the liquid in the chamber. (...); lastly, problems were also caused by the high electrical potentials generated (expert opinion Dr. H., p. 4). Hence the problem addressed by the patent also consists, objectively, in fragmenting the concretions while avoiding damage to organs.

(1.4) l'amplitude du mouvement du projectile dans la sarbacane étant considérablement plus grande que la dimension transversale du projectile.

(2) Le lithotriteur comprend en outre un guide d'ondes qui présente les caractéristiques suivantes :

(2.1) il est conçu pour être introduit dans un rénoscope ou un néphroscope et

(2.2) il est agencé pour transmettre des ondes de choc à leur lieu d'utilisation,

(2.3) il présente une interface d'entrée,

(2.3.1) qui est située à l'autre extrémité de la sarbacane,

(2.3.2) qui est prévue pour être percutée périodiquement par le projectile lors de son mouvement alternatif et

(2.3.3) qui génère par effet ballistique des ondes de choc ultrasonores.

(...)

5. La description est muette sur certaines autres difficultés que présentait pour l'homme du métier (...) la lithotritie intracorporelle invasive qui était décrite avant la date de priorité du brevet litigieux et qui consistait à générer des ultra-sons et/ou des ondes de choc par décharge à étincelles entre deux électrodes dans la vessie ou à l'extérieur du corps, en générant une énergie acoustique au moyen d'un transformateur magnétostrictif ou piézoélectrique ou dans une chambre remplie de liquide (cf. fascicule de la demande allemande 22 56 127, description page 1 ; *Sakulin/Schmidt-Kloiber/Schuy*, Verfahren zur Steinzerstörung in den ableitenden Harnwegen ; Elektrotechnik und Maschinenbau, 1973, page 158 s. ; fascicule de la demande autrichienne 309 663, description page 1). La production de chocs par décharge à étincelles dans le corps pouvait provoquer des lésions tissulaires (le fascicule de la demande allemande 22 56 127 évoque la possibilité d'une perforation de la paroi de la vessie, en particulier lorsque l'étincelle est allumée dans un diverticule ; le fascicule du brevet autrichien 309 663 mentionne notamment des lésions de la muqueuse, suite au jaillissement d'étincelles, et l'expertise du Dr H. cite à la page 3 le risque de lésions tissulaires thermiques) ; en outre, la production d'impulsions en dehors du corps exigeait un renouvellement constant des liquides contenus dans la chambre. (...). Enfin, certaines difficultés découlaient des potentiels électriques élevés qui étaient générés (expertise du Dr H., page 4). Par conséquent, le problème que le brevet litigieux doit objectivement résoudre consiste également à broyer les calculs en évitant de léser des organes.

III. 1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs des Streitpatents ist neu. (...)

a) Die Veröffentlichung von *Sakulin* et al. beschreibt einen Stoßwellen-Lithotripter, wenn auch nicht zur Einführung in ein Renoskop oder in ein Nephroskop, sondern in einen Ureterkatheter, nicht jedoch eine Anordnung zur Erzeugung der Stoßwellen im Sinn der Merkmalsgruppe 1.

b) Die deutsche Offenlegungsschrift 27 35 563 betrifft keinen Stoßwellen-Lithotripter, sondern ein chirurgisches Gerät mit Impulsmotor. Die dort vorgesehene Anordnung zur Erzeugung von Stoßwellen ist nicht mit einem zur Einführung in ein Renoskop oder Nephroskop bemessenen Wellenleiter verbunden, anstelle der Merkmalsgruppe (2) ist vielmehr ein Meißel oder Draht vorgesehen. Mit ihr ist, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, eine Steinzertrümmerung nicht möglich, da die Anordnung auf die Erzeugung einer translatorischen Bewegung und nicht einer Stoßwelle ausgerichtet ist (...)

Die weiteren Entgegenhaltungen kommen, soweit sie zum Stand der Technik rechnen, dem Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 jedenfalls nicht näher.

2. Der Senat kann nicht feststellen, daß sich der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents für den Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. Maßgeblicher Fachmann ist hier ein Physiker oder an einer Hochschule ausgebildeter Physikingenieur, Ingenieur für biomedizinische Technik oder Maschinenbauingenieur, der entweder über Kenntnisse auf den Gebieten der Medizin und der Medizintechnik verfügt oder insoweit weitere Fachleute zu Rate zieht.

Ein Naheliegen kann nicht schon daraus abgeleitet werden, daß sowohl Anordnungen zur Stoßwellenerzeugung in der Art, wie sie beim Streitpatent eingesetzt werden, für sich für den Fachmann jedenfalls nahegelegt waren, noch daraus, daß sich Wellenleiteranordnungen, mit denen diese Stoßwellen an den zu zertrümmernden Stein herangeführt werden können, ebenfalls zumindest nahelagen. Das Naheliegen der Einzelmerkmale begründet für sich noch nicht das Naheliegen der Kombination aus ihnen (vgl. schweiz. Bundesgericht SMI 1994, 328, 332 – Slim Cigarette; EPA T 60/89 ABI. EPA 1992, 268, 282 = GRUR Int. 1992, 771 – Fusionsproteine).

III. 1. The subject-matter of the claim now defended is new. (...)

(a) The *Sakulin* et al. publication describes a shock wave lithotripter, but designed to fit in a ureteral catheter rather than a renoscope or a nephroscope, and not a device for generating shock waves within the meaning of feature group (1).

(b) The subject-matter of German application document 27 35 563 is not a shock wave lithotripter, but a surgical device with an impulse motor. Here the apparatus for generating shock waves does not involve a waveguide of a size to fit in a renoscope or a nephroscope; instead of feature group (2) it has a cutting tool or wire. As the court-appointed expert convincingly explained, this apparatus is not capable of fragmenting stones, being designed to generate a translational motion, not a shock wave (...)

None of the other citations, in so far as they belong to the prior art, come any closer to the subject-matter of claim 1 as defended.

2. The Senate is not satisfied that the said subject-matter of claim 1 was obvious to the skilled person – in this context, a physicist or a university-educated physical, biomedical or mechanical engineer who either has knowledge of medicine and medical engineering or consults other experts on such matters – from the prior art on the priority date of the patent in suit.

The invention cannot be held to be obvious solely on the basis that shock wave generation arrangements of the kind used in the patent, or waveguide arrangements for directing the shock waves at the stone to be fragmented, were – respectively – obvious to the skilled person. The obviousness of the individual features does not in itself mean the combination thereof is obvious (see Swiss Federal Court SMI 1994, 328, 332 – Slim Cigarette; EPO T 60/89 OJ EPO 1992, 268, 282 = GRUR Int. 1992, 771 – Fusion proteins).

III. 1. L'objet de la revendication défendue du brevet litigieux est nouveau. (...)

a) La publication de *Sakulin* et al. décrit un lithotriteur à ondes de choc destiné, il est vrai, à être introduit dans un cathéter urétral et non dans un rénoscope ou un néphroscope, mais ne décrit pas un agencement en vue de générer des ondes de choc au sens du groupe de caractéristiques 1.

b) Le fascicule de la demande allemande 27 35 563 ne porte pas sur un lithotriteur à ondes de choc, mais sur un appareil chirurgical doté d'un moteur à impulsions. L'agencement prévu pour générer des ondes de choc n'est pas lié à un guide d'ondes conçu pour être introduit dans un rénoscope ou un néphroscope, un burin ou un fil étant en effet prévu à la place du groupe de caractéristiques 2. Ainsi que l'expert commis par le tribunal l'a expliqué de manière convaincante, il ne permet pas de broyer les calculs, car l'agencement a pour but de produire un mouvement de translation et non une onde de choc. (...)

Pour autant qu'elles fassent partie de l'état de la technique, les autres antériorités ne sont pas plus proches de l'objet de la revendication 1 qui est défendue.

2. La Chambre n'est pas en mesure de constater qu'à la date de priorité du brevet litigieux, l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux qui est défendue découle à l'évidence de l'état de la technique, pour l'homme du métier. Ce dernier, en l'occurrence, est un physicien ou un ingénieur en physique formé dans une grande école, ou un ingénieur en techniques biomédicales ou en construction mécanique ayant des connaissances dans les domaines de la médecine et des techniques médicales ou qui fait appel à d'autres experts.

On ne saurait conclure que l'invention est évidente du seul fait que les agencements en vue de générer des ondes de choc, tels qu'employés dans le brevet litigieux, étaient en tout état de cause évidents pour l'homme du métier, ou que les agencements des guides d'onde permettant de conduire ces ondes de choc vers le calcul à broyer étaient également au moins évidents. L'évidence des caractéristiques individuelles n'emporte pas en soi l'évidence de la combinaison de ces caractéristiques (cf. Tribunal fédéral suisse RSPI 1994, 328, 332 – Slim Cigarette ; OEB T 60/89, JO OEB 1992, 262, 282 = GRUR Int. 1992, 771 – Protéines de fusion).

Die bekannten und in der Literatur erörterten Nachteile der elektrohydraulischen Stoßwellenerzeugung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Körpers scheinen allerdings zunächst für die Ansicht der Kl. zu sprechen, es sei naheliegend gewesen, Anordnungen, wie sie zur Stoßwellenerzeugung auch im Bereich der Medizintechnik bekannt waren, für Lithotripter einzusetzen. Gleichwohl vermag der Senat der durch das von ihr vorgelegte Privatgutachten untermauerten Auffassung der Klägerin nicht beizutreten, daß es für den Fachmann eine rein handwerkliche Maßnahme ohne erfinderischen Gehalt dargestellt habe, ein bekanntes oder jedenfalls naheliegendes pneumatisches Schlagwerkzeug mit einem ebenfalls bekannten oder jedenfalls naheliegenden, zur Einführung in ein Renoskop oder Nephroskop bemessenen Wellenleiter zu kombinieren.

Der Arbeit von *Sakulin et al.*, die sich mit der Stoßwellen-Lithotripsie befaßt, ist zwar zu entnehmen, daß die Nachteile, die die Erzeugung von Stoßwellen durch elektrische Entladungen innerhalb des menschlichen Körpers mit sich bringt, dadurch vermieden werden können, daß die Stoßwellen durch Funkenüberschlag in einer außerhalb des Körpers befindlichen Entladekammer erzeugt werden. Dies beseitigt die bekannten Schwierigkeiten aber nur zum Teil und gibt insbesondere keine Anregung, von der aufwendigen Stoßwellenerzeugung mittels hochgespannter elektrischer Energie abzugehen und statt dessen an sich bekannte oder jedenfalls naheliegende pneumatisch-mechanische Mittel zur Stoßwellenerzeugung einzusetzen.

Für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sprechen im vorliegenden Fall weiter eine Reihe von Gesichtspunkten. Zunächst hat die Anordnung nach dem Streitpatent bei Lithotriptern eine erhebliche Verbesserung gebracht, die nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen darin liegt, daß die Vorrichtung bei zumindest gleicher Leistung auf eine einfachere Technik reduziert werden kann. Auch wenn dies allein eine erfinderische Leistung in der Regel noch nicht begründet (vgl. *Schulte*, PatG, 5. Aufl., § 4 Rdn. 47), kann hierin doch ein für erfinderische Tätigkeit sprechender Anhaltspunkt gesehen werden (vgl. Senat Liedl 1965/66, 77, 95 ff. – Flaschenblasen; GRUR 1978, 98, 99 – Schaltungsanordnung). Es kommt hinzu, daß es – wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat – nötig war, die üblichen Wege des Denkens

The known drawbacks of both intracorporeal and extracorporeal electrohydraulic shock wave generation, as discussed in the literature, would at first sight seem to support the plaintiff's view that it was obvious to apply to lithotripters the kind of shock wave generation arrangements already used in the medical engineering field. However, the Senate does not subscribe to the view, supported by the private expert opinion submitted by the plaintiff, that to combine a known or at least obvious pneumatic hammer with a likewise known or at least obvious waveguide designed to fit in a renoscope or nephroscope was a purely mechanical measure devoid of inventive content.

The work of *Sakulin et al.* on shock wave lithotripsy does show that the disadvantages inherent in shock wave generation through electrical discharges within the human body can be avoided if the shock waves are generated by arc-over in a discharge chamber located outside the body. However, this only partly eliminates the known difficulties, and in particular does not suggest the possibility, for shock wave generation purposes, of moving away from costly high-voltage electrical energy altogether and of using known or at least obvious pneumatic mechanical means instead.

In the present case, there are also a number of other aspects suggestive of inventive step. First, the apparatus in accordance with the patent in suit represents a major improvement for lithotripters, the court-appointed expert having convincingly shown that it can be built with simpler technology while providing at least the same performance. Although this in itself does not normally constitute conclusive proof of inventive step (see *Schulte*, PatG, 5th ed., Section 4, para. 47), it may nonetheless be regarded as indicative of it (see Senat Liedl 1965/66, 77, 95 ff. – "Flaschenblasen"; GRUR 1978, 98, 99 – "Schaltungsanordnung"). Furthermore, as the court-appointed expert has convincingly explained, to arrive at the solution embodied in the invention it was necessary to depart from the beaten track of technical thought. Modern lithotripsy began at a relatively high technological level,

Les inconvénients, connus et expliqués dans la littérature, de la production électrohydraulique d'ondes de choc à l'intérieur comme à l'extérieur du corps semblent dans un premier temps plaider en faveur de la thèse du demandeur, selon laquelle il était évident d'employer dans les lithotriteurs les agencements qui étaient également connus dans le domaine des techniques médicales pour générer des ondes de choc. La Chambre ne saurait néanmoins souscrire à l'avis du demandeur, étayé par une expertise privée présentée par ce dernier, selon lequel la combinaison d'un outil pneumatique de percussion connu ou en tout cas évident avec un guide d'onde, également connu ou en tout cas évident, et conçu pour être introduit dans un rénoscope ou un néphroscope, constitue, pour l'homme du métier, une simple mesure de construction dénuée d'inventivité.

Il ressort certes des travaux de *Sakulin et al.*, qui traitent de la lithotritie à ondes de choc, que l'on peut éviter les inconvénients découlant de la production d'ondes de choc par décharges électriques dans le corps humain, en produisant ces ondes de choc par jaillissement d'étincelles dans une chambre de décharge extérieure au corps humain. Toutefois, les difficultés connues ne sont éliminées que partiellement, et il n'est notamment pas suggéré d'abandonner la production coûteuse d'ondes de choc au moyen d'énergie électrique à haute tension pour employer à la place des moyens pneumato-mécaniques en soi connus ou en tout cas évidents pour générer les ondes de choc.

En outre, un ensemble d'éléments plaide en l'espèce en faveur d'une activité inventive. En premier lieu, l'agencement selon le brevet litigieux a apporté aux lithotriteurs une amélioration considérable, à savoir que d'après les explications convaincantes de l'expert, le dispositif peut, à performance au moins égale, se réduire à une technique plus simple. Même si, en général, cela ne suffit pas à justifier une activité inventive (cf. *Schulte*, PatG, 5^e édition, art. 4, point 47), on peut néanmoins y voir un indice d'activité inventive (cf. Chambre Liedl 1965/66, 77, 95 s. – Flaschenblasen; GRUR 1978, 98, 99 – Schaltungsanordnung). De surcroît, il fallait quitter le cheminement habituel de la pensée pour parvenir à la solution selon l'invention, comme l'a expliqué de manière convaincante l'expert. Ainsi, la lithotritie moderne a commencé à un niveau technologique relativement élevé, qui était

zu verlassen, um zur erfindungsge-
mäßigen Lösung zu gelangen. Die
moderne Lithotripsie hat demnach
auf einem relativ hohen technolo-
gischen Niveau begonnen, das für
die berührungslose Lithotripsie nötig
und gerechtfertigt war, aber auch
relativ unkritisch auf die Kontaktlitho-
tripsie übernommen wurde, obwohl
die Druckwellenerzeugung hier
letztlich nur in einem normalen
mechanischen Stoß endet. Der
gerichtliche Sachverständige hat
hierzu erläutert, technologische Ent-
wicklungen verliefen größtenteils in
Einbahnstraßen hin zu mehr Komple-
xität zu "moderneren" Techniken, so
daß die an sich mögliche Reduktion
auf einfache Techniken nicht im
Blickfeld liege. Zudem seien in der
Fachliteratur (Lehrbuch "Biomedizi-
nische Technik", Band 2, S. 396 -
399) mehrere Seiten der nichtmecha-
nischen Stoßerzeugung gewidmet,
während die mechanische Stoßerzeugung
nur ganz knapp als zu nicht
ausreichender Reproduzierbarkeit
führend abgetan werde. Auch wenn
hierin noch nicht, wie es der gericht-
liche Sachverständige annimmt,
allgemeine, eingewurzelte technische
Fehlvorstellungen im Sinne der
Rechtsprechung des Senats (BGHZ
133, 57, 67 f. = GRUR 1996, 857 -
Rauchgasklappe; *Benkard/Bruch-
hausen*, § 4 PatG Rdn. 20) zum
Ausdruck kommen müssen, belegen
dessen Ausführungen doch eine
Abkehr von eingefahrenen Wegen,
die bei der Beurteilung der erfinde-
rischen Tätigkeit mit heranzuziehen
ist (vgl. Senat Liedl 1978/80, 173, 182
- explosionsgeschütztes elektrisches
Schaltgerät; EPA T 229/85 ABI. EPA
1987, 237, 240 f. - Ätzverfahren;
Benkard/Bruchhausen a.a.O. Rdn. 23).
Zutreffend weist der gerichtliche
Sachverständige weiter darauf hin,
daß das Vorhandensein der benötig-
ten Druckluft in Operationssälen wie
die vergleichbare Verwendung von
Gleithämmern in der orthopädischen
Chirurgie anders als durch die Kl. als
Hinweise auf ein Naheliegen gedeutet
auch - und nach Auffassung des
Senats mit ebenso großer Berechtigung
- als Hinweis darauf angesehen
werden können, daß die Hürde, die
vor dem Verlassen der gängigen
technologischen Denkrichtung zu
überwinden ist, groß ist. Schließlich
kann nicht außer acht gelassen

which was necessary and justified for
non-contact lithotripsy but was then
also used fairly uncritically in contact
lithotripsy, where pressure wave
generation ultimately produces only
a normal mechanical shock. The
court-appointed expert observed that
technological development was
hampered by tunnel vision, focusing
on greater complexity and "more
modern" techniques and failing
to spot the potential for simpler
techniques; and the technical litera-
ture ("*Biomedizinische Technik*",
Volume 2, pp. 396-399) devoted a
number of pages to non-mechanical
shock generation, whilst curtly dis-
missing the mechanical variety as
offering insufficient reproducibility.
Even if this is not, as the court-
appointed expert assumes, neces-
sarily indicative of general, deep-
seated technical misconceptions as
defined in the Senate's case law
(BGHZ 133, 57, 67 ff = GRUR 1996,
857 - Rauchgasklappe; *Benkard/
Bruchhausen*; PatG Section 4, para.
20); his testimony does constitute
evidence of a departure from the
beaten track which is to be taken into
account when assessing inventive
step (see Senat Liedl 1978/80, 173,
182 - explosionsgeschütztes elek-
trisches Schaltgerät; EPO T 229/85, OJ
EPO 1987, 237, 240 f. - Etching pro-
cess; *Benkard/Bruchhausen*, loc. cit.,
para. 23). He has also aptly pointed
out that the presence of the neces-
sary compressed air in operating
theatres and the comparable use of
sliding hammers in orthopaedic sur-
gery - interpreted by the plaintiff as
signs of obviousness - can also - and
in the Senate's opinion equally justifi-
ably - be seen as indicating that
there was a big obstacle to overcome
in getting away from the conven-
tional line of technical thought. Lastly,
it must also be remembered that the
shock wave generation problems
which were only partly solved by
Sakulin et al. had been known for a
long time, and that almost fifteen
years elapsed between the publica-
tion of *Sakulin* et al. and the priority
date of the patent in suit even though
there was clearly a need for simpler
stone fragmentation devices. In the
light of all the above considerations,
the Senate cannot refute the exist-
ence of inventive step within the
meaning of Article 56 EPC, even if

nécessaire et justifié pour la lithotritie
sans contact, mais qui a également
été repris relativement sans pro-
blèmes pour la lithotritie de contact,
et ce bien que la production d'ondes
de pression ne débouche finalement
que sur un choc mécanique normal.
L'expert a expliqué à cet égard que
dans la majorité des cas, les dévelop-
pements technologiques vont en
sens unique vers une plus grande
complexité, pour aboutir à des
techniques "plus modernes"; si bien
que l'on ne pense pas immédiate-
ment à la possibilité d'utiliser des
techniques plus simples. En outre, la
littérature spécialisée (manuel "*Bio-
medizinische Technik*", vol. 2, p. 396
à 399) consacre plusieurs pages à la
production non mécanique de chocs,
tandis que la production mécanique
de chocs est seulement évoquée
brièvement comme n'étant pas suffi-
samment reproductible. Même si,
comme le suppose l'expert, il n'est
pas nécessaire de mettre en évidence
des conceptions techniques géné-
rales et bien enracinées qui soient
erronées au sens de la jurisprudence
générale de la chambre (BGHZ 133,
57, 67 s. = GRUR 1996, 857 - Rauch-
gasklappe; *Benkard/Bruchhausen*,
art. 4 loi sur les brevets, point 20), ses
explications montrent néanmoins
que l'on s'est écarté des sentiers
battus, ce qu'il convient de prendre
en considération aux fins de l'appré-
ciation de l'activité inventive (cf.
Chambre Liedl 1978/80, 173, 182 -
explosionsgeschütztes elektrisches
Schaltgerät; OEB T 229/85, JO OEB
1987, 237, 240 s. - Procédé de déca-
page; *Benkard/Bruchhausen* loc. cit.
point 23). L'expert fait également
observer à juste titre que la présence
de l'air comprimé nécessaire dans les
salles d'opération, tout comme l'uti-
lisation comparable de marteaux
coulissants en chirurgie orthopé-
dique, qui ont été interprétées par le
demandeur comme un indice d'évi-
dence, peuvent également - et selon
la Chambre de manière tout aussi
justifiée - être considérées comme
un indice que l'obstacle à surmonter
avant de s'écarter des conceptions
technologiques habituelles est grand.
Enfin, on ne saurait ignorer que les
difficultés liées à la production
d'ondes de choc, qui n'étaient que
partiellement résolues par la propo-
sition de *Sakulin* et al., étaient

werden, daß die durch den Vorschlag von *Sakulin* et al. nur zum Teil gelösten Schwierigkeiten bei der Stoßwellenerzeugung lange bekannt waren und daß von der Veröffentlichung von *Sakulin* et al. bis zum Prioritätstag des Streitpatents fast fünfzehn Jahre vergangen sind, obwohl ersichtlich ein Bedürfnis nach einfacheren Vorrichtungen zur Steinerzrümmung bestand. All diese Gesichtspunkte lassen das Vorliegen einer erfinderischen Leistung im Sinn des Art. 56 EPÜ trotz des Vorbekanntseins oder jedenfalls Naheliegens der Einzelelemente nicht als widerlegt erscheinen. Dies steht einer Verneinung des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit durch den Senat entgegen. (...)

DE 2/99

individual elements of the invention were already known or at least obvious. (...)

DE 2/99

connues depuis longtemps, et qu'il s'était écoulé près de quinze ans entre la publication de *Sakulin* et al. et la date de priorité du brevet litigieux, bien qu'il existât manifestement un besoin de dispositifs plus simples pour broyer les calculs. Tout cela ne plaide pas contre l'existence d'une activité inventive au sens de l'art. 56 CBE, même si les différents éléments sont connus ou du moins évidents. La Chambre n'est donc pas en mesure de conclure à l'absence d'activité inventive. (...)

DE 2/99